



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 228/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 301 47 108.8**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## Gründe

### I.

Für die nachfolgend wiedergegebene Darstellung



begehrt die Anmelderin die Eintragung als **Tastmarke**, und zwar für die Waren

„Kraftfahrzeugteile (soweit in Klassen 9 und 12 enthalten“.

Der Anmeldung ist eine Beschreibung mit folgendem Wortlaut beigefügt:

„Die Markenmeldung betrifft eine Tastmarke. Der beigefügten graphischen Wiedergabe der Marke ist den jeweils drei abgebildeten Ansichten die haptische Gestaltung der Marke zu entnehmen. Die oberste Abbildung zeigt die Marke schräg von vorne; die mittlere Abbildung ist eine direkte Draufsicht auf die Marke und die untere Abbildung gibt die Ansicht schräg von hinten wieder. Nicht beansprucht wird die die Marke umrahmende Kontur.“

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender graphischer Darstellbarkeit zurückgewiesen, da Tasteindrücke optisch nicht wahrnehmbar seien und die eingereichte Darstellung lediglich Auskunft über die visuelle Form, nicht aber über weitere haptische Merkmale wie Oberflächenstruktur, Materialbeschaffenheit, Härte oder Masse des Objekts gebe. Eine Darstellung durch Beschreibung des Tasteindrucks scheitere daran, dass es für die durch Tasten erfahrenen Eindrücke keine exakte sprachliche Umschreibung gebe und das Tastempfinden letztlich auch stark subjektiv geprägt sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Nach ihrer Auffassung ist die beanspruchte Markengestaltung nicht nur markenfähig und als Benutzungsmarke nach § 4 MarkenG schutzfähig, sondern auch graphisch 2-dimensional darstellbar, denn die mit der Abbildung vermittelten Informationen über die haptischen Reize von Form, Masse und Oberflächegestalt genügten ohne weiteres dem Informationsbedürfnis des Verkehrs. Damit erfüllten die der Anmeldung beigefügten Wiedergaben der Marke alle Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit, zumal diese auch noch durch die Beschreibung der Marke zusätzlich konkretisiert sei.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, im Ergebnis jedoch nicht begründet. Die angemeldete Marke kann nicht zur Eintragung zugelassen werden, weil sie die Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit nicht erfüllt (§ 8 Abs. 1 MarkenG).

Gegenstand der Anmeldung ist ersichtlich ein Teil der Verkleidung eines Kfz-Sitzes, mithin die beanspruchte Ware selbst, jedoch mit der Besonderheit, dass nicht die Eintragung einer Warenformmarke als dreidimensionale Gestaltung begehrt wird, sondern ausdrücklich eine Tastmarke, also eine sensorische Marke, die ein Produkt haptisch identifiziert. Der betriebliche Hinweischarakter der Marke soll damit nicht über die optisch wahrnehmbare äußere Form erfolgen, sondern über haptische Reize, die über den Tastsinn vermittelt werden, sobald zB der Verbraucher ein solches Produkt in die Hand nimmt. Schon die Markenstelle hat zutreffend darauf verwiesen, dass ein haptischer Eindruck durch verschiedene Wirkungsfaktoren zustande kommt, wie etwa Textur (Eigenschaften wie rauh, glatt, eben, uneben, gewellt usw.), Konsistenz (weich, hart, elastisch, biegsam, geschmeidig), Form (rund, eckig, kantig), Masse (leicht, schwer, dick, dünn) und Temperatur (kalt, warm). In diese Richtung zielt auch der Vortrag der Anmelderin, wenn sie auf zusätzliche Merkmale etwa der Oberfläche (trocken, feucht, glitschig) oder der Materialbeschaffenheit (metallig, holz- oder plastikartig usw.) verweist. Allen diesen Merkmalen ist gemeinsam, dass sie nicht objektiv und beliebig reproduzierbar zum Ausdruck gebracht werden können, sondern stark subjektiven Einschätzungen und Empfindungen unterliegen, mithin individuell völlig unterschiedlich sein können.

Dieser Gegenstand der Anmeldung läßt sich im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin nicht im Rechtssinne graphisch darstellen.

Die graphische Darstellbarkeit ist nach Art. 2 der europäischen Markenrechts-Richtlinie ein Grunderfordernis der Markenfähigkeit von Marken, die zur Eintragung in das Register bestimmt sind. Der deutsche Gesetzgeber hat den Mangel der graphischen Darstellbarkeit wegen des einheitlichen, für alle Arten von Marken – auch solchen, die nicht zur Eintragung in das Register bestimmt sind – geltenden Markenbegriffs des deutschen Rechts als absolutes Schutzhindernis für die Registermarke ausgestaltet (§ 8 Abs. 1 MarkenG). Im übrigen handelt es sich hierbei im deutschen Recht um ein zentrales materiell-rechtliches Erfordernis der Markenfähigkeit von Registermarken, das im wesentlichen dazu dient,

- (1.) im Eintragungsverfahren der Beurteilung der Marke eine festgelegte Form zugrundelegen zu können,
- (2.) die Eintragung in das Register als solche überhaupt zu ermöglichen und
- (3.) die Eintragung im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung über die in Kraft stehenden Marken zu veröffentlichen

(vgl. EuGH GRUR 2003, 145, 148 [Nr. 48-51] „Sieckmann“; GRUR 2004, 858, 859 [Nr. 27-30] „Heidelberger Bauchemie GmbH“; BGH GRUR 2001, 1154 f. „Farbmarke violettfarben“; GRUR 1999, 730 f. „Farbmarke magenta/grau“; BPatG 24 W 102/03 v. 8.März 2005 „Hologramm“ – zur Veröff. vorgesehen).

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs muß die graphische Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein. Dies gilt für visuell wahrnehmbare Zeichen (z.B. Farben) in gleicher Weise wie für andere Zeichen (s. für nicht visuell wahrnehmbare Zeichen EuGH GRUR 2003, 145, 148 [Nr. 52-55] „Sieckmann“; GRUR 2004, 54, 57 [Nr. 55] „Shield Mark/Kist“; für visuell wahrnehmbare Zeichen s. EuGH GRUR

2003, 604, 606 [Nr. 29] „Libertel“; GRUR 2004, 858, 859 [Nr. 32] „Heidelberger Bauchemie GmbH“).

Grundlage für die Prüfung im Eintragungsverfahren kann, da eine Eintragung in diesem Stadium noch nicht erfolgt ist, nur die Wiedergabe der Marke in der Anmeldung sein (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Insoweit deckt sich also das materiell-rechtliche Kriterium der graphischen Darstellbarkeit bzw. das Erfordernis der graphischen Darstellung mit dem verfahrensrechtlichen Anmeldeerfordernis der Wiedergabe der Marke. Die Eintragung der Marke im Register und die dadurch vermittelte Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Gegenstand des Markenschutzes setzt zwangsläufig voraus, daß die Marke in irgendeiner Form reproduziert wird. Dies kann im Falle eines in Papierform geführten Registers eine drucktechnische Reproduktion sein. Wird das Register, wie in Deutschland seit 1. August 1999, in Form einer elektronischen Datenbank geführt (§ 24 Abs. 2 MarkenV), bedarf es einer elektronischen Reproduktion, z.B. durch Scannen, soweit nicht, wie es seit dem 1. Januar 2005 möglich ist (vgl. § 8 Abs. 5 MarkenV i.d.F. der Verordnung vom 17.12.2004, BGBl. I, 3532), eine elektronische Wiedergabe eingereicht wird (die allerdings mit der nach wie vor erforderlichen und vorrangigen graphischen Wiedergabe identisch sein muß).

Daraus folgt zum einen, daß die Anforderungen an die graphische Darstellung *gleichermaßen* für die Wiedergabe der Marke in der Anmeldung wie für ihre darauf beruhende Wiedergabe im Register (§ 25 Nr. 3 MarkenV) gelten. Der Europäische Gerichtshof verlangt insoweit ausdrücklich, daß die graphische Darstellung der Marke *im Register* in sich abgeschlossen, leicht zugänglich und verständlich sowie dauerhaft sein muß (EuGH GRUR 2003, 145, 148 [Nr. 52, 53] „Sieckmann“). Soweit die Anmelderin darauf hinweist, daß Offenbarungsverluste bei der zweidimensionalen Wiedergabe ihrer Marke hinzunehmen seien, da dem Informationsbedürfnis des Verkehrs auch so ausreichend Genüge getan werde, mag das ggfls. für die spätere Veröffentlichung der Markeneintragung möglich sein, doch geht es vorliegend nicht um die Veröffentlichung der Marke nach § 41 Satz 2 MarkenG i.V.m. §§ 27, 28 MarkenV, sondern um ihre Eintragung in das Register nach § 41

Satz 1 MarkenG i.V.m. § 24, § 25 Nr. 3 MarkenV. Insoweit können Offenbarungsverluste nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs aber gerade nicht hingenommen werden, zumal sich die Öffentlichkeit zuverlässige Informationen über den Gegenstand der Marke noch nicht einmal durch Akteneinsicht (§ 62 Abs. 2 MarkenG) verschaffen könnte, sondern nur durch Inaugenscheinnahme und Betasten des Anmeldegegenstands, der aber – anders als zB in Geschmacksmustersachen – sich gar nicht als Muster bei den Akten befindet, ganz abgesehen davon, dass nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs maßgeblich für die Unterrichtung der Öffentlichkeit nicht der Inhalt der Markenakte, sondern das Register ist (vgl. BPatG aaO).

Daraus folgt, daß die graphische Darstellung, die als Wiedergabe der Marke mit der Anmeldung eingereicht wird, so beschaffen sein muß, daß auch die Eintragung im Register, die auf der Grundlage dieser Wiedergabe erfolgt (vgl. § 25 Nr. 3 MarkenV), den Anforderungen an die graphische Darstellung genügt. Das ist vorliegend aber schon deshalb nicht der Fall, weil die bildliche Wiedergabe des Gegenstands der Tastmarke nur einen kleinen Bereich der möglichen haptischen Reize erfasst, nämlich die visuelle Wahrnehmung von Form und Größe, nicht aber den viel weiter reichenden Bereich der Sensorik und individuellen Tastempfindungen.

Die eingereichte Beschreibung der Marke kann den Mangel für die Reproduzierbarkeit erforderlichen graphischen Darstellung nicht ausgleichen. Zwar ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, ein Zeichen, das sich nicht angemessen reproduzieren und im Register darstellen läßt, durch eine Beschreibung zu ergänzen. In einem solchen Fall muß die mittelbare Zeichendarstellung durch die Beschreibung aber denselben Anforderungen gerecht werden, die für die unmittelbare Zeichendarstellung gelten (vgl. EuGH GRUR 2003, 145, 148 [Nr. 52-55] „Sieckmann“; GRUR 2004, 54, 57 [Nr. 55] „Shield Mark/Kist“). Das läßt sich im vorliegenden Fall aber auch nicht verbal nicht erreichen, ganz abgesehen davon, dass die Beschreibung noch nicht einmal den Versuch unternimmt, die haptischen Effekte im einzelnen darzustellen, sondern allein die beigefügte Abbildung wie bei einer Wa-

renformmarke hinsichtlich der Perspektiven erläutert. Auch auf diesen Punkt hat die Markenstelle im angefochtenen Beschluß bereits zutreffend hingewiesen und der Senat schließt sich dieser rechtlichen Beurteilung im vollen Umfang an. Selbst wenn die Anmelderin versucht hätte, die durch das Objekt ausgelösten haptischen Eindrücke in Worte zu fassen, würde eine solche Beschreibung nicht mehr als eine individualisierte Momentaufnahme abgeben, die für Dritte weder objektivierbar noch reproduzierbar wäre. Entzieht sich damit aber die Vielzahl und Variabilität der potentiellen individuellen Tasteindrücke jeder Beschreibung schon im Ansatz und ist auch eine graphische Darstellung wie ausgeführt nicht möglich, die der Funktion des Registereintrags auch nur annähernd gerecht werden könnte, führt das im Ergebnis dazu, dass Tastmarken ausnahmslos von der Eintragung im Markenregister ausgeschlossen sind (ebenso schon Guth, Mitt. 2003, 97, 99). Ob eine solche Tastmarke als Benutzungsmarke nach § 4 MarkenG denkbar ist, kann im Hinblick auf die systematische Stellung des § 8 Abs 1 Nr.1 MarkenG für die Entscheidung über die Registerfähigkeit dahin stehen.

Die Beschwerde war damit als unbegründet zurückzuweisen.

Der Senat hat die Rechtsbeschwerde zugelassen, weil die Auslegung des Erfordernisses der graphischen Darstellbarkeit im Rahmen der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofes weiterer höchstrichterlicher Klärung bedarf bzw. für den besonderen Fall der Tastmarke noch gar nicht entschieden ist.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Bb