

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Aktenzeichen:</b>                | 29 W (pat) 67/07               |
| <b>Entscheidungsdatum:</b>          | 10. Dezember 2008              |
| <b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b> | nein                           |
| <b>Normen:</b>                      | § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG |

---

### Bleistift mit Kappe

1. § 9 Abs. 1 Satz 2 MarkenV steht der Einreichung von Ansichten von Teilen eines dreidimensionalen Zeichens nicht entgegen, wenn aus dem abgebildeten Gegenstand und der Art der Darstellung hinreichend deutlich wird, dass sie sich auf die zweidimensionale grafische Wiedergabe des angemeldeten Zeichens beziehen und zu einer einzigen Markenmeldung gehören.
2. Die Form eines Bleistifts mit Radiergummi an dem einen und Kappe an dem anderen Ende ist schutzfähig, wenn sie einen deutlichen Abstand zu der auf dem Gebiet der Schreib-, Zeichen- und Malgeräte anzutreffenden Gestaltungsvielfalt aufweist.



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 67/07

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
10. Dezember 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 18 083.9**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. März 2007 wird aufgehoben.

## Gründe

### I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt wurde am 20. März 2006 ein amtlicher Vordruck zur Anmeldung einer Marke eingereicht, auf dem als Markenform "Drei-dimensionale Marke" angegeben ist. In der Anlage enthält er die nachfolgenden sechs Abbildungen:

Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

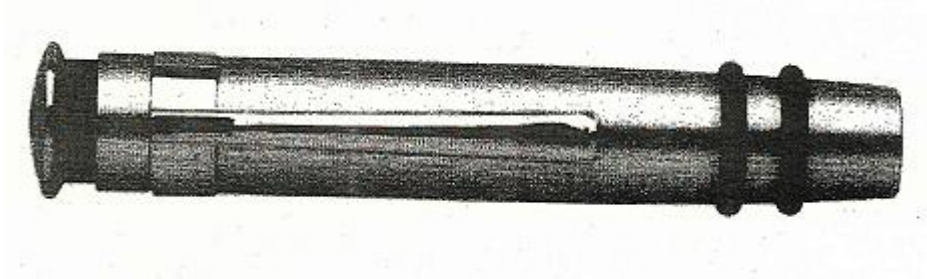


Abbildung 4

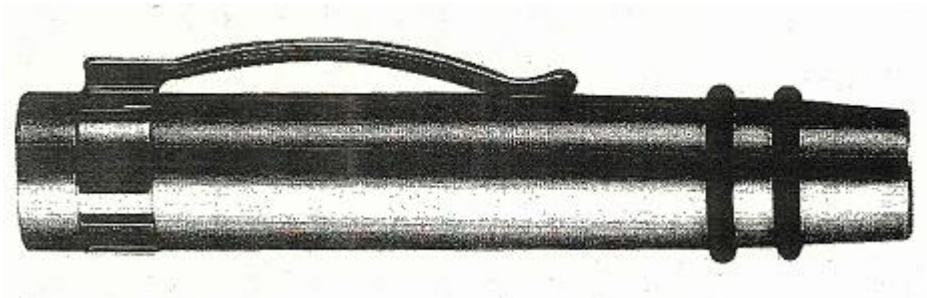


Abbildung 5

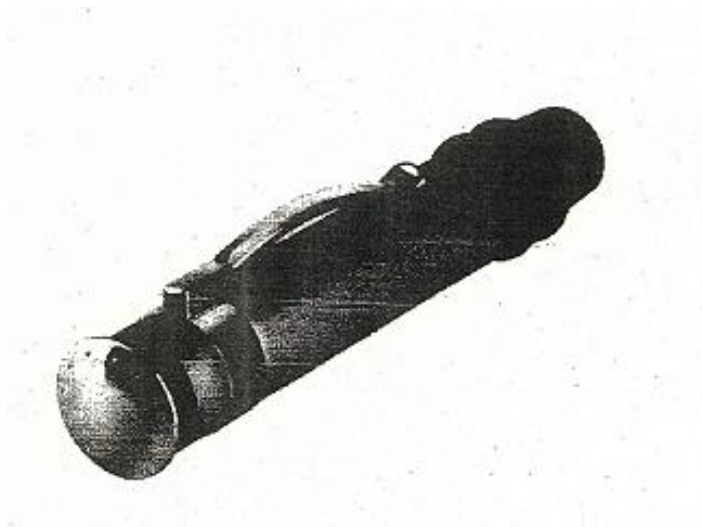
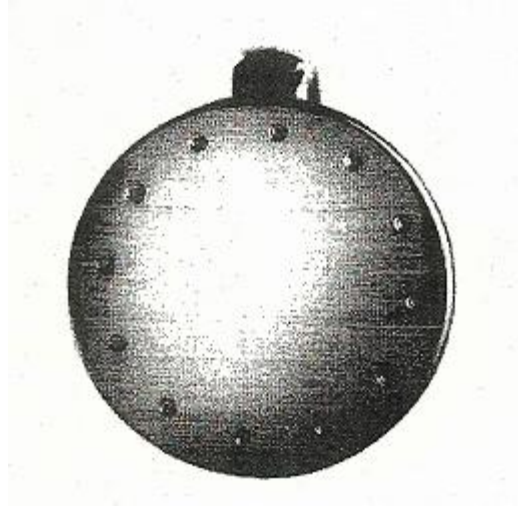


Abbildung 6



Das Warenverzeichnis lautet wie folgt:

Schreib-, Zeichen-, Malwaren und -geräte, insbesondere Bleistifte, Bleistiftverlängerer, Farbstifte, Kopierstifte, Drehbleistifte, Druckbleistifte, Bleistiftminen, Farbstiftminen, mechanische Bleistifte, mechanische Farbstifte, Radierer, Spitzer, Kugelschreiber, Multifunktionsgeräte (Schreibgeräte, mehrere Minen enthaltend), Tinten-kugelschreiber, Tintenroller, Gelschreiber, Gel-Roller, Tintenfeinschreiber, Textmarker, Whiteboardmarker, Universalmarker, Signierkreiden, Lackmaler, Radierstifte, Folienstifte, Aquarellstifte, Kreiden, Fasermaler, Pastellstifte, Zeichenkohle, Reisskohle, Zeichentuschestifte, Künstlerstifte, Fallminenstifte, Graphitstifte, Graphitkreide, Papierwischer, Radiermesser, Minenschärfblock, Zeichenbesen, Drehkugelschreiber, Zeichenplatten, Tuschezeichner, Tintenzeichner, Zirkel, Lineale, Maßstäbe, Zeichendreiecke, Zeichenschablonen, Schriftschablonen, Zeichentusche, Füllhalter, T-Shirt-Marker, Permanent-Marker; Stifteköcher; holzgefasste Blei- oder Farbstifte mit eingebautem Radierer sowie mit einer Schutz-

kappe (Bleistiftverlängerer) und darin eingestecktem Anspitzer;  
Schreibgeräteetuis, Ablageschale für Schreibgeräte, Griffelkasten;  
Bücher, Druckereierzeugnisse.

Im Laufe des Anmeldeverfahrens sind nachfolgende Darstellungen zusammen mit der Erklärung, dass Gegenstand der Markenmeldung eine einzige dreidimensionale Form sei, eingereicht worden:



Die Markenstelle für Klasse 16 hat die Anmeldung durch Beschluss vom 20. März 2007 gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Sie hat darin ausgeführt, dass es sich bei dem beanspruchten Zeichen um die dreidimensionale Gestaltung eines Holzstiftes mit Radiergummi und einer Stiftkappe mit integriertem Spitzer handle. Es lägen zwar keine Schutzausschlussgründe nach § 3 Abs. 2 MarkenG vor, da die gestalterischen Elemente nicht nur technischen Vorgaben folgten. Jedoch weiche

das angemeldete Zeichen nicht erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit ab, sondern reihe sich in die vielfältigen vergleichbaren Formgestaltungen des einschlägigen Warensortiments der Schreib-, Zeichen- und Malgeräte ein. Dabei sei zu berücksichtigen, dass diese typischerweise aus einem Körper zur Aufnahme der Schreibmine und einer Kappe zur Abdeckung der Schreib- und Malspitze bestünden. Es handele sich um technisch-funktionelle Gegenstände, bei denen der Verkehr ein konkretes Gestaltungsmerkmal oder eine entsprechende Kombination eher als funktionsbedingt ansehe. Auch seien die Länge des Bleistifts, die Ringe, die Riffelung, die aufgesetzten Punkte an der Oberseite, die konkrete Form des Halterungsclips und das überstehende Abschlussstück der Kappe nicht ungewöhnlich. Dies gelte ebenso für die Kombination aus Stift und Kappe sowie die Summe aller Gestaltungselemente. Zudem gebe es keinen Hinweis darauf, dass auf dem Gebiet der Schreib-, Zeichen- und Malgeräte ausnahmsweise eine Gewöhnung des Verkehrs an eine Kennzeichnungsfunktion der Warenform als solcher stattgefunden habe. Insofern würden die angesprochenen Verkehrskreise in der angemeldeten Marke lediglich die Form der Waren selbst erkennen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 20. März 2007 aufzuheben und hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Sie begründet ihr Rechtsmittel damit, dass es für die Bejahung der Unterscheidungskraft eines dreidimensionalen Zeichens ausreiche, dass - wie im vorliegenden Fall - einzelne Bestandteile unterscheidungskräftig seien. So seien die Ringe an der Kappe optisch stark hervorgehoben und ersichtlich aus einem anderen Material gefertigt als der übrige Teil der Kappe. Außerdem dienten sie keinem technischen Zweck. Ebenso handele es sich bei der Riffelung am Spitzer um eine Verzierung, die besonders auffällig sei und im Gegensatz zur übrigen Kappe aus Kunststoff bestehe. Hinzu komme, dass der aufgesetzte Spitzer nicht vollkommen

in der Kappe versenkbar sei und dadurch über dem restlichen Teil der Kappe zu schweben scheine. Die dadurch entstehende optische Wirkung könne nicht mit derjenigen verglichen werden, welche durch die Knöpfe von branchenüblichen Druckbleistiften erzeugt werde. Auch die Verzierung auf der Kappenoberseite sei vollkommen ungewöhnlich und branchenunüblich. Des Weiteren weise die Ausformung des Halterungsclips eine eigentümliche Gestaltung auf, indem er in einem breiten Clipping gelagert und am unteren Ende nach oben geschwungen sei sowie sich nach unten verbreitere. Schließlich sei das Verhältnis zwischen dem schlichten schwarzen Bleistift und der aufwändig gestalteten Abschlusskappe eigenartig, da der optische Schwerpunkt normalerweise auf dem Stift und nicht auf der Kappe liege. Schließlich bestehe an der angemeldeten Form auch kein Freihaltungsbedürfnis.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin erklärt, dass die eingereichten Darstellungen von Abschlusskappen und eines in verschiedene Teile zerlegten Bleistifts der Erläuterung der beanspruchten dreidimensionalen Form eines Stifts mit Kappe dienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 10. Dezember 2008 Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet.

1. Gegenstand der Anmeldung ist die dreidimensionale Form eines Stifts mit Kappe, so wie sie in Abbildung 1 wiedergegeben ist. Die weiteren Darstellungen dienen lediglich der Erläuterung und nicht der Anmeldung weiterer selbständiger Marken.



Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 MarkenV können bis zu sechs verschiedene Ansichten einer dreidimensionalen Marke eingereicht werden. Hierbei muss es sich nicht um Darstellungen von links/rechts, oben/unten und vorne/hinten handeln. Vielmehr sind auch andere Perspektiven, so wie beispielsweise in der Abbildung 5 wiedergegeben, möglich. Zudem ist es nicht ausgeschlossen, zwecks Hervorhebung von Details Teile eines dreidimensionalen Zeichens gesondert abzubilden. Die einen Anmeldetag begründende Markenwiedergabe nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hat allerdings auf Grund des verfassungsrechtlichen Gebotes der Bestimmtheit eines den Schutz nach Art. 14 GG beanspruchenden Markenrechts eindeutig zu sein (vgl. BPatG, Beschluss vom 17. Mai 2006 - 29 W (pat) 88/02 - KielNET). Insofern muss hinreichend erkennbar sein, dass die Abbildungen zu ein und derselben Marke gehören und nicht weitere Markenrechte begründen sollen. Dies ist vorliegend der Fall.

Im Übrigen entsprechen den ursprünglichen Darstellungen die nachträglich im Laufe des Anmeldeverfahrens eingereichten Abbildungen. Auf ihnen erscheinen das dreidimensionale Zeichen bzw. seine Teile lediglich etwas klarer und kontrastreicher. Eine Änderung des Anmeldegegenstands ist damit jedoch nicht verbunden.

2. Das angemeldete Zeichen ist gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG markenfähig und gemäß § 3 Abs. 2 MarkenG abstrakt unterscheidungskräftig.

Die Form einer Ware ist als solche abstrakt geeignet, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 2004, 506 - Stabtaschenlampen; BGH, Beschluss vom 15. Dezember 2005 - I ZB 33/04 - Porsche Boxster). Da die angemeldete Form über die technisch bedingte Grundform hinausreichende Elemente aufweist, die von der Ware abstrahierbar sind und die Identifizierungsfunktion der Marke erfüllen können (vgl. BGH GRUR 1999, 491 - Farbmarke gelb/schwarz; GRUR 2001,

56 - Likörflasche), mangelt es vorliegend nicht an der grundsätzlichen Markenfähigkeit (vgl. Grabrucker, Mitt. 2004, 106 ff. und 2005, 1).

3. Dem dreidimensionalen Zeichen steht nicht das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Diese Grundsätze finden auch bei dreidimensionalen Marken Anwendung, die aus der Form der Ware bestehen. Bei ihnen ist kein strengere Maßstab anzulegen als bei herkömmlichen Markenformen. Insofern ist auch bei einem dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Zeichen allein maßgebend, dass der Verkehr in ihm für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen einen Herkunftshinweis sieht (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517, Rdnr. 41, 42 und 46 - Linde, Winward und Rado; BGH GRUR Int. 2001, 462, Rdnr. 20 ff. - Stabtaschenlampen; GRUR 2001, 413, 415 - POP swatch; GRUR 2001, 416, Rdnr. 21 - OMEGA).

Die für Bildmarken entwickelten Grundsätze (vgl. BGH GRUR 2001, 239 f. - Zahnpastastrang) sind auf dreidimensionale Marken übertragbar, die in der Form der Ware bestehen. Zwar kann die Beurteilung, ob die Marke keine Unterscheidungskraft hat, bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, schwieriger sein als bei herkömmlichen Markenformen (vgl. EuGH, a. a. O., Rdnr. 48 - Linde, Winward und Rado; MarkenR 2/2009, 108, 111, Rdnr. 49 - Gondelverkleidung), weil der Verkehr in dem Bereich der Waren, für die der Schutz beansprucht wird, sich (noch) nicht an die Herkunftskennzeichnung von Produktgestaltungen gewöhnt hat. Daraus darf indessen nicht für Warenformmarken ein anderer Prüfungsmaßstab abgeleitet werden. Bei der Feststellung der

Unterscheidungseignung des angemeldeten Zeichens ist auf die besonderen Verhältnisse auf dem maßgeblichen Warengbiet abzustellen. Denn der Vergleich der tatsächlich vorhandenen Gestaltungsformen lässt einen Schluss darauf zu, ob der Verkehr der Marke einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beilegt (vgl. BGH GRUR 2004, 502, 504 - Gabelstapler m. w. N.). Nur ein Zeichen, das erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb die wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt, besitzt die notwendige Unterscheidungskraft (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rdnr. 49 - Henkel; GRUR Int. 2004, 631, 634, Rdnr. 39 - Dreidimensionale Tablettenform I; GRUR Int. 2004, 639, 643, Rdnr. 37 - Dreidimensionale Tablettenform III; GRUR Int. 2005, 135, 137, Rdnr. 31 - Maglite; GRUR 2006, 233, 234, Rdnr. 31 - Standbeutel).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete dreidimensionale Zeichen. Es besteht aus einem Holzstift, an dessen Enden sich ein Radiergummi und eine sowohl dem Schutz der Mine als auch der Verlängerung des Stiftes dienende Kappe befinden. An ihr sind zwei Ringe und ein Halterungsclip angebracht, der geschwungen ist, sich nach unten hin verbreitert und einen tropfenförmigen Auslauf aufweist. Des Weiteren ist ein leicht überstehender Anspitzer mit teilweise geriffelter Oberfläche in die Kappe integriert. Außerdem sind in das Abschlusselement des Spitzers zwölf im Kreis angeordnete Punkte eingestanzt.

Es ist zwar nicht zu verkennen, dass es ausweislich der in dem angegriffenen Beschluss genannten Belege und der Recherchen des Senats vielfältige Gestaltungen von Stiften gibt. So finden sich gerade im Hochpreissegment Füllfederhalter, Rollerballs, Gel-Schreiber, Druck- und Drehbleistifte bzw. -kugelschreiber mit besonders ausgestalteten Enden und Bügeln, die teilweise ähnlich wie bei dem angemeldeten Zeichen die Form eines Bogens aufweisen (vgl. Scriptum Special - DER KATALOG 2000, Seiten 47 und 73; Martini, Füllfederhalter - Ein Sammlerbuch, 2003, Seiten 57, 63, 83, 86, 129, 141 und 147; Steinberg, Füllfederhalter - Das illustrierte Lexikon für Sammler, 1998, Seiten 57 und 64; office discount,

Hauptkatalog Winter 2006, Seiten 100, 101 und 112; Printus 2007, Seiten 314, 315 und 322; OTTO OFFICE, Ausgabe 5/2007, Seiten 150, 151, 157 und 170; büroplus 2002, Seite 50). Allerdings vermitteln sie einen deutlich anderen Gesamteindruck als das angemeldete Zeichen. Bleistifte von Mitbewerbern haben einen wesentlich geringeren Umfang der Kappe und anderes Material als der angemeldete Stift, der vornehmlich aus leichtem Holz und die Kappe aus schwerem Metall gefertigt ist. Auch ist der Radiergummi an den Umfang des Stifts angepasst und damit im Gegensatz zu den Konkurrenzprodukten nicht groß genug, um als Gegenpol zur Kappe wirken zu können.

Des Weiteren ist festzustellen, dass die in den Fundstellen abgebildeten Schreibgeräte lediglich einzelne Gestaltungselemente des angemeldeten Zeichens wie Zierringe, Riffelungen oder Abschlussstücke aufweisen. Zudem sind diese anders aufgebaut oder angeordnet. Ebenso ließ sich eine Verzierung der Kappe mit im Kreis angeordneten Punkte nicht nachweisen. Somit vermittelt nicht die ungewöhnliche Proportion von Stift und Kappe, sondern auch die auf dem einschlägigen Warengbiet sonst nicht zu findende Kombination der einzelnen Gestaltungselemente einen deutlich vom Branchenüblichen abweichenden Gesamteindruck. Er führt dazu, dass das angemeldete Zeichen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren geeignet ist (vgl. BGH GRUR 2004, 505, 506 - Rado-Uhr II). Auf die Frage, inwieweit sich der Verkehr an die Kennzeichnungsfunktion der Warenform auf dem hier in Rede stehenden Warengbiet gewöhnt hat (vgl. hierzu BGH GRUR 2003, 332, 334 - Abschlussstück), kommt es vorliegend nicht mehr an, da eine entsprechende Übung nur eine unter mehreren Möglichkeiten ist, die herkunftshinweisende Funktion einer bestimmten Formgestaltung zu erkennen (vgl. BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2003 - I ZB 38/00 - Käse in Blütenform).

Diese Eigenartigkeit des angemeldeten Zeichens führt dazu, dass sich sein Aussagegehalt nicht in der Darstellung einer bestimmten Art von Schreib-, Zeichen-, Malwaren und -geräten oder Holzgefassten Blei- oder Farbstiften mit eingebautem Radierer sowie mit einer Schutzkappe (Bleistiftverlängerer) und darin eingestecktem Anspitzer erschöpft. Darüber hinaus lässt sie ihm auch in Verbindung mit den beanspruchten Stifteköchern, Schreibgeräteetuis, Ablageschalen für Schreibgeräte, Griffelkästen, Büchern und Druckereierzeugnissen die notwendige Unterscheidungskraft zukommen, da die beanspruchte Form nicht nur als Hinweis auf den Zweck oder als thematische Angabe dieser Waren angesehen wird.

4. Das angemeldete Zeichen unterliegt darüber hinaus nicht dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Dies gilt auch für dreidimensionale Zeichen (vgl. EuGH, a. a. O., Rdnr. 73 - Linde, Winward und Rado; EuGH, a. a. O., Rdnr. 41 - Henkel). Liegt die beanspruchte Form innerhalb einer auf dem gegenständlichen Warengbiet üblichen Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen, dass die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten ist (vgl. BGH, a. a. O., 505 - Gabelstapler).

Auf dem Gebiet der Schreib-, Zeichen- und Malgeräte gibt es eine außerordentlich große Zahl von Modellen unterschiedlichster Form und Größe. Die konkret beanspruchte dreidimensionale Gestaltung eines Bleistifts mit Kappe bewegt sich je-

doch nicht innerhalb dieser großen Bandbreite. Vielmehr verfügt das angemeldete Zeichen auf Grund der Kombination eines Holzstiftes mit einer sich charakteristisch verbreiternden Metallkappe und auf Grund der Verbindung verschiedenster Ausstattungselemente über eine ungewöhnliche Formgebung und ein besonderes Aussehen. Wenn keines der branchenüblichen Modelle auch nur annähernd dem Gesamteindruck der beanspruchten Form nahekommt, besteht kein Grund zu der Annahme, dass die spezielle Formgebung sich innerhalb der auf dem Wareng Gebiet üblichen Formenvielfalt hält (vgl. BGH GRUR 2007, 973, 974 - Rado-Uhr III). Da auf dem hier in Rede stehenden Warenggebiet eine sehr große Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten besteht und die beanspruchte Form nicht zu den auf dem Warenggebiet üblichen Gestaltungen gehört, kann von einem überwiegenden Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung des angemeldeten Zeichens nicht ausgegangen werden. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass es für die Begründung eines Freihaltungsbedürfnisses nicht ausreicht, lediglich einzelne Elemente eines dreidimensionalen Zeichens zu betrachten und zu vergleichen (vgl. BGH, a. a. O., 974 - Rado-Uhr III).

Der Beschwerde war demnach stattzugeben.

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

CI