



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 546/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
14. November 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 48 475.7**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. November 2012 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin Dorn und den Richter am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 07, vom 30. März 2011 wird aufgehoben.

Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## Gründe

### I.

Das dreidimensionale in den Farben schwarz/weiß gestaltete Zeichen 306 48 475.7



wurde am 5. August 2006 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet für die Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 07: Getriebe, Getriebekästen; Getriebemotoren; Motoren; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung; (alle vorgenannten Waren ausgenommen solche für Landfahrzeuge);
- Klasse 09: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren vom Elektrizität;
- Klasse 37: Installation, Montage, Wartung, Reparatur und Instandhaltung von Getrieben und Getriebemotoren; Wartung und Austausch von Bremsen; Schmierstoffwechsel bei Getrieben und Getriebemotoren; Montage- und Installationsdienstleistungen.

Die Markenstelle für Klasse 07 hat mit Bescheiden vom 23. Januar 2007 und 27. April 2009 zunächst das Anmeldezeichen wegen fehlender Unterscheidungskraft beanstandet mit der Begründung, dass die vorliegenden Formgebungselemente – abgesehen von der Erfüllung rein technischer Funktionen – für Maschinengehäuse und somit auch für Getriebegehäuse ausgesprochen üblich seien und im Rahmen der Variationsbreite entsprechender Gehäuse lägen. Nach weiterer Beanstandung mit Bescheid vom 28. Februar 2011 hat die Markenstelle für Klasse 07 die Anmeldung dann mit Beschluss vom 30. März 2011 wegen eines absoluten Eintragungshindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG teilweise zurückgewiesen, und zwar für die Waren der Klasse 07 „Getriebe, Getriebekästen; Getriebemotoren“. Zur Begründung hat sie ausgeführt, bei der als Marke beanspruchten dreidimensionalen Darstellung handle es sich um die naturgetreue fotografische Wiedergabe eines Getriebes (Gehäuse mit Hohlwelle) in sechs verschiedenen Ansichten. Getriebegehäuse stellen eine feste Umhüllung eines Getriebes dar und hätten die verschiedensten technischen Aufgaben zu erfüllen. Diese könnten Dichtigkeit zur Verhinderung von Schmierstoffverlusten oder Schutz gegen Schmutzeintrag, Steifigkeit zur Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit sowie Wärmeleitfähigkeit zum Abtransport von Reibungswärme sein. Alle Teile des dargestellten Formzeichens seien technisch bedingte Elemente

eines Getriebes (Gehäuse mit Hohlwelle). Dies gelte auch für die zwei auf der Gehäuseoberfläche befindlichen Gestaltungselemente in Wellenstruktur. Derartige Oberflächenstrukturen könnten nach Sachkunde der Markenstelle neben den - von der Anmelderin bestrittenen - Vorteilen bei der Griffigkeit jedenfalls aus physikalischer Sicht auch eine höhere Steifigkeit gegen Verformungen und eine verbesserte thermische Abstrahlung durch eine größere Oberfläche bewirken. Dass dabei zur technischen Funktion auch noch eine ästhetische Wirkung in Form eines Designs hinzutrete, hindere entgegen dem Vorbringen der Anmelderin nicht die Annahme der Wesentlichkeit des technischen Effekts. Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG könne für die tenorierten Waren auch nicht durch eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden, da Gegenstand einer Verkehrsdurchsetzung nur ein markenfähiges Zeichen sein könne. Die Entscheidung über die übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen hat das DPMA bis zur Rechtskraft des Beschlusses zurückgestellt und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die Beanstandung vom 23. Januar 2007 wegen mangelnder Unterscheidungskraft aufrechterhalten werde. Die hilfsweise geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung verbiete im derzeitigen Stand des Verfahrens eine diesbezügliche Zurückweisung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie vor, dass das angemeldete Zeichen aus der dreidimensionalen Form eines mechanischen (elektromotorisch anzutreibenden) Getriebes bestünde, dessen Form von einem im Wesentlichen kastenförmigen Gehäuse mit teilweise gerundeten Wandflächen bestimmt werde, wobei an den beiden Seitenwänden ein Durchlass zur Aufnahme einer Antriebswelle ausgeführt sei (sog. Hohlwelle). Von diesen Formmerkmalen sei neben dem Vorhandensein eines Gehäuses lediglich die durch die Gehäusewand durchgeführte Hohlwelle technisch bedingt. Diese Merkmale seien mit gewissen Abweichungen auch in praktisch allen Wettbewerbsprodukten zu finden. Die Formgestaltung des Gehäuses im Übrigen – und damit im Wesentlichen – beruhe hingegen nicht auf technisch-funktionalen Notwendigkeiten. Im Rahmen der Vorgabe „Gehäuse“ sei eine weitgehende Ge-

staltungsfreiheit hinsichtlich der Form gegeben. Dabei sei nicht erkennbar, dass außer den o. g. Merkmalen (z. B. Hohlwelle) „wesentliche Merkmale“ der Gehäuseform irgendeine technisch-funktionale Bedeutung für die Wirkungsweise eines Getriebes hätten. Darüber hinaus seien die vorstehend genannten Seitenwände der das Anmeldezeichen im Wesentlichen bildenden Getriebegehäuse-Form mit horizontal und parallel verlaufenden, im Ergebnis wellenförmig erscheinenden Rinnen mit dazwischen liegenden Rippen versehen (sog. Wellenstruktur). Auch für diese Formgestaltung gebe es keine technische oder sonstige funktionale Begründung. Die von der Markenstelle in diesem Zusammenhang behaupteten technischen Vorteile bzw. Funktionen seien ersichtlich aus der Luft gegriffen und unzutreffend. Zudem habe die Markenstelle nicht die vom EuGH in dem LEGO-Stein-Urteil vom 14. September 2010 (C-48/09 P) aufgestellten Anforderungen bei der Prüfung einer Warenformmarke berücksichtigt. Im Übrigen könne § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keine Anwendung finden, wenn sich die Markenmeldung auf die Form einer Ware beziehe, für die ein nichtfunktionelles – wie ein dekoratives oder phantasievolles – Element von Bedeutung sei. So liege der Fall hier.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 07, vom 30. März 2011 aufzuheben und die Sache zur Prüfung der Unterscheidungskraft an die Markenstelle zurückzuverweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

1. Bei dem angemeldeten dreidimensionalen Zeichen, das sich auf die Form einer Ware bezieht, handelt es sich um ein nach § 3 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich markenfähiges Zeichen. Im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen, die abstrakte Unterscheidungseignung des angemeldeten Formzeichens nach § 3 Abs. 1 MarkenG zu verneinen. Es erfüllt auch das in § 8 Abs. 1 MarkenG aufgestellte Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit. Durch die Vorlage von Lichtbildern, welche das Formzeichen zweidimensional in sechs verschiedenen Ansichten aus unterschiedlichen Perspektiven wiedergeben, wird der beanspruchte Schutzgegenstand in allen seinen wesentlichen Merkmalen, insbesondere seiner Dreidimensionalität, hinreichend deutlich dargestellt.

2. Der Eintragung des angemeldeten Formzeichens steht in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren nicht der Ausschlussgrund nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

a) Nach dieser Vorschrift sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, dem Schutz als Marke nicht zugänglich. Es handelt sich bei dieser Vorschrift, die Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL umsetzt, nicht um eine Frage der Markenfähigkeit, sondern um ein absolutes Schutzhindernis, bei dem die Schutzfähigkeit des Zeichens als Marke für die im Warenverzeichnis genannten Waren zur Beurteilung steht (BGH GRUR 2008, 510 Rdnr. 16 – Milchschnitte; GRUR 2006, 589 Rdnr. 15 – Rasierer mit drei Scherköpfen; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 3 Rdnr. 75, 96). Zweck dieses Ausschlussgrundes ist es zu verhindern, dass einem Unternehmen durch das Markenrecht letztlich ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware eingeräumt wird (EuGH GRUR 2010, 1008 Rdnr. 43 – Lego; GRUR 2002, 804 Rdnr. 78 – Philips; GRUR 2003, 514 – Linde, Winward u. Rado). Technische Lösungen stehen entweder unter dem – zeitlich begrenzten – Sonderschutz des Patent- oder Gebrauchsmusterrechts oder sie sind gemeinfrei. Durch das in § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG normierte Verbot wird

sichergestellt, dass Unternehmen nicht das Markenrecht in Anspruch nehmen können, um ausschließliche Rechte für technische Lösungen ohne zeitliche Begrenzung auf Dauer festzuschreiben (EuGH a. a. O. Rdnr. 45 – Lego). Mit den Wörtern „ausschließlich“ und „erforderlich“ stellt diese Bestimmung sicher, dass allein diejenigen Warenformen von der Eintragung ausgeschlossen sind, durch die nur eine technische Lösung verkörpert wird und deren Eintragung als Marke deshalb die Verwendung dieser technischen Lösung durch andere Unternehmen tatsächlich behindern würde (EuGH a. a. O. Rdnr. 48 – Lego).

Der EuGH hat den Ausschlussgrund des Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL schon dann für gegeben erachtet, wenn die angemeldete Form in ihren wesentlichen Merkmalen ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die für das Erreichen der fraglichen technischen Wirkung technisch kausal und hinreichend ist (EuGH a. a. O. Rdnr. 51, 52 – Lego; a. a. O. Rdnr. 79, 80 – Philips; ebenso BGH GRUR 2004, 507, 509 – Transformatorengehäuse; GRUR 2004, 502, 504 – Gabelstapler II), und zwar selbst dann, wenn diese Wirkung auch durch andere Formen erreicht werden kann, die die gleiche oder eine andere technische Lösung nutzen (EuGH a. a. O. Rdnr. 53 ff. – Lego; a. a. O. Rdnr. 81 ff. – Philips; vgl. auch BGH a. a. O. Rdnr. 18 – Rasierer mit drei Scherköpfen). Das Vorhandensein eines oder mehrerer geringfügiger willkürlicher Elemente in einem dreidimensionalen Zeichen, bei dem alle wesentlichen Merkmale durch die technische Lösung bestimmt werden, der dieses Zeichen Ausdruck verleiht, ändert nichts daran, dass das Zeichen ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Die Eintragung eines solchen Zeichens als Marke kann nach dieser Bestimmung allerdings dann nicht abgelehnt werden, wenn in der Form der betreffenden Ware ein wichtiges, signifikantes nicht-funktionales Element, wie ein dekoratives oder phantasievolles Element, verkörpert wird, das für diese Form von Bedeutung ist (EuGH a. a. O. Rdnr. 52 – Lego). Bei der Frage, was wesentlich ist und was nicht, ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Form als solche, so wie sie beansprucht ist, vermittelt (EuGH a. a. O. Rdnr. 70 – Lego; Ströbele/Hacker a. a. O. Rdnr. 105,

109). Die Ermittlung der wesentlichen Merkmale eines dreidimensionalen Zeichens kann bei einem nicht allzu schwierig gelagerten Fall – wie hier – anhand einer bloßen visuellen Prüfung dieses Zeichens erfolgen (EuGH a. a. O. Rdnr. 71 – Lego).

b) Der Senat ist nach einer Prüfung des angemeldeten dreidimensionalen Formzeichens anhand der bei der Anmeldung vorgelegten Lichtbilder zu dem Ergebnis gekommen, dass zu den wesentlichen Merkmalen im Gesamteindruck zum einen das kastenförmige Gehäuse mit Montagebohrungen und teilweise gerundeten Wandflächen sowie der an den zwei gegenüberliegenden Seitenwänden befindliche Durchlass zur Aufnahme einer Antriebswelle (Hohlwelle) zählen. Daneben gehören zu den wesentlichen Merkmalen des Anmeldezeichens aber auch die auf der Gehäuseoberfläche befindlichen Gestaltungselemente in Wellenstruktur, und zwar zum einen die auf den beiden gegenüberliegenden Seitenwänden angeordneten Wellen und zum anderen die am Gehäusedeckel auf der Unterseite befindlichen Wellen. Diese Gestaltungselemente, die sofort ins Auge fallen, sind signifikant und als dekorative Elemente für die angemeldete Form von Bedeutung. Ein Vergleich mit den vorgelegten Abbildungen von Wettbewerbsprodukten der Firmen L..., S..., S1... und B... bestätigt diese Einschätzung, da sich bei ihnen vergleichbare Gestaltungselemente nicht bzw. völlig andere Gestaltungselemente auf der Gehäuseoberfläche befinden.

c) Auch lässt sich eine technische Funktion der o. g. Gestaltungselemente in Wellenstruktur bei dem angemeldeten Formzeichen nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen.

Diese Prüfung ist objektiv, also unabhängig von der Verkehrsauffassung vorzunehmen (EuG MarkenR 2009, 75 Rdnr. 70 – Roter Lego-Stein; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 3 Rdnr. 57). Die technische Funktionalität der Merkmale einer Form kann insbesondere unter Berücksichtigung der Unterlagen über etwa



vorbestehende Schutzrechte, die die funktionellen Elemente der betreffenden Form beschreiben, beurteilt werden (EuGH a. a. O. Rdnr. 85 – Lego; Ströbele/Hacker a. a. O. Rdnr. 111).

Mangels vorbestehender technischer Schutzrechte für die gegenständliche Ware ist ein Rückgriff auf entsprechende Unterlagen hier jedoch nicht möglich. Der Senat ist im Rahmen der Recherche zwar auf die Offenlegungsschrift DE 10 2004 046 208 A1 gestoßen, welche sich auf eine Patentanmeldung der hiesigen Anmelderin mit der Bezeichnung „Antriebskomponente“ bezieht. In den Erläuterungen dieser Erfindung, die grafisch auf vier der Offenlegungsschrift angehängten Zeichnungen (Fig. 1 – Fig. 4) dargestellt ist, wird ausgeführt, dass das Getriebe auf dem Gehäuse „Gehäusewellen“ aufweist, „die zu einem schöneren Design führen. Gleichzeitig wird ... die Wärmeabfuhr verbessert“ (vgl. Ziffern 0021 – 0024 der genannten Offenlegungsschrift). In den jeweiligen Zeichnungen Figur 1 – Figur 4 sind diese „Gehäusewellen“ zweidimensional als parallel verlaufende Striche dargestellt. Dies kann jedoch nicht zur Begründung einer technischen Funktion der hier zu beurteilenden Wellenstruktur auf der Gehäuseoberfläche des angemeldeten Formzeichens herangezogen werden, da sich die o. g. Offenlegungsschrift zum einen ersichtlich auf einen anderen Schutzgegenstand bezieht und zum anderen die unter den Ziffern 0021 – 0024 in Bezug genommenen Figuren 1 – 4 die Tiefe der dort dargestellten Wellen nicht erkennen lassen, diese also auch die Form herkömmlicher (Kühl-)Rippen bzw. Lamellen haben könnten.

Die Gehäusewellen, die in dem Anmeldezeichen enthalten sind, weisen jedoch eine augenscheinlich sehr geringe Tiefe auf und sind relativ breit angeordnet. Dies bewirkt zwar naturgemäß eine geringe Vergrößerung der Oberfläche, eine hierdurch bedingte technisch relevante und nennenswerte Verbesserung der Wärmeabfuhr kann jedoch nicht mit der erforderlichen Sicherheit angenommen werden. Eine solche Wirkung wird üblicherweise durch sog. Kühlkörper, Kühlfinger oder Kühlrippen (Lamellen) erzielt. Diese weisen durch ihre Ausführung eine signifikante Vergrößerung der wärmeabgebenden Oberfläche eines wärmepro-

duzierenden Bauteils auf, um ihre technische Funktion zu erfüllen, nämlich die Wärmeübertragung an die Umgebung und damit die Kühlung zu verbessern (<http://de.wikipedia.org/wiki/Kühlkörper>; <http://de.wikipedia.org/wiki/Kühlrippe>). Mit der hier zu beurteilenden Wellenstruktur lassen sie sich aus o. g. Gründen keineswegs vergleichen.

Mangels sonstiger Anhaltspunkte kann eine technische Funktionalität der hier in Rede stehenden Gestaltungselemente (Wellenstruktur) im Rahmen der im einseitigen Eintragungsverfahren gebotenen „Ersichtlichkeitsprüfung“ (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. Rdnr. 112) nicht festgestellt werden. Soweit das DPMA ausgeführt hat, dass derartige Oberflächenstrukturen neben „Vorteilen bei der Griffigkeit ... jedenfalls aus physikalischer Sicht auch eine höhere Steifigkeit gegen Verformungen und verbesserte thermische Abstrahlung durch eine größere Oberfläche“ bewirkten, wurde dieser Vortrag nicht nachvollziehbar belegt. Die technische Funktionalität kann auch nicht einfach aufgrund allgemeiner Annahmen oder der Lebenserfahrung bejaht werden (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 3 Rdnr. 111).

Damit wird in der Form des Anmeldezeichens jedenfalls ein wesentliches, signifikantes nichtfunktionales Element verkörpert, das für diese Form von Bedeutung ist, so dass das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht eingreift. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob die übrigen wesentlichen Formmerkmale des angemeldeten Zeichens für das Erreichen einer technischen Wirkung erforderlich sind. Die Ausschlussgründe nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG kommen hier nicht in Betracht.

3. Das Verfahren war daher unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an das DPMA zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 3 MarkenG). Das DPMA wird dabei insbesondere das Vorliegen der absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG, zu denen im angefochtenen Beschluss keine abschließende Entscheidung getroffen wurde, und ggf. die hilfsweise geltend

gemachte Verkehrsdurchsetzung, zu der dann noch weitere Ermittlungen erforderlich sein dürften, zu prüfen haben. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass allein aus dem Nichteingreifen eines Schutzausschlussgrundes i. S. v. § 3 Abs. 2 MarkenG noch nicht auf die konkrete Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geschlossen werden kann (EuGH GRUR Int. 2004, 631 Rdnr. 32 – Dreidimensionale Tablettenform I).

Die Zurückverweisung, die dem Antrag der Beschwerdeführerin entspricht, führt vorliegend auch nicht zu einer Verzögerung des Verfahrens, da das DPMA ohnehin noch über die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens hinsichtlich der übrigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen entscheiden muss.

Klante

Dorn

Jacobi

Me