



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 106/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. September 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 792 687/8

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. September 2006 unter Mitwirkung ...

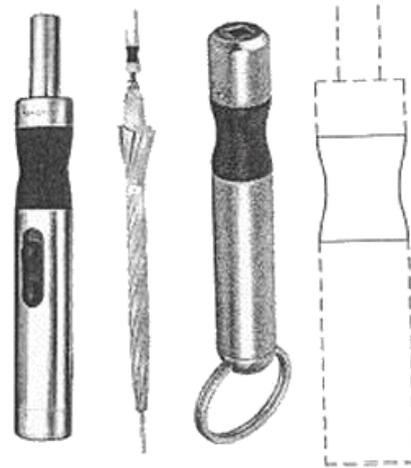
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Unter der Nummer 792 687 wurden die folgenden Abbildungen



als Wiedergabe einer dreidimensionalen Marke international registriert für verschiedene Waren der Klassen 9, 11, 16, 18 und 21. Für diese Registrierung wird Schutz in Deutschland nachgesucht.

Mit Beschluss vom 13. Mai 2005 hat die Markenstelle für Klasse 8 IR des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA), vertreten durch einen Beamten des höheren Dienstes, die Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland teilweise verweigert, nämlich für die nachstehenden Waren:

„Hand tools and implements (hand operated); cutlery; side arms; razors; table cutlery (knives, forks and spoons).

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus

and instruments for conducting, switching, transforming, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; fire-extinguishing apparatus; laser pointers.

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes; flashlights.

Stationary; adhesives for stationary or household purposes; artists' materials; paint brushes; office requisites (except furniture); printers' type; printing blocks.

Trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; sticks; whips, harness and saddlery.

Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes; glassware, porcelain and earthenware not included in other classes; insulating flasks, heat-insulated cups."

In ihrer Entscheidung hat die Markenstelle ausdrücklich offen gelassen, ob die internationale Registrierung überhaupt den geltenden Bestimmtheitsanforderungen genüge. Zumindest sei der Schutz nach §§ 107, 113 und 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. MarkenG insoweit zu verweigern, als Waren beansprucht würden, für die der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie meint, dass eine ordnungsgemäße internationale Registrierung vorliege, in der die registrierte Marke eindeutig dahin definiert werde, dass die Marke in einem Griff bestehe, der

oberhalb seines Griffbereichs eine nach Art einer Sanduhr ausgebildete Verjüngung aufweise, die außerdem gegenüber dem Griffbereich auch farblich abgesetzt sei. In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin zu der Frage nach dem Gegenstand der registrierten Marke Bezug genommen auf die Rubrik „Description of the mark“ in der Notifikation. Dort heißt es: „Characteristic feature is the sandglass shape shown in different positions and in a variety of colours.“

Die Markeninhaberin hält die streitgegenständliche Marke für schutzfähig, insbesondere bestehe die Marke nicht ausschließlich aus einer Form, die durch die Art der Ware selbst oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Das folge bereits aus den vier Abbildungen in der internationalen Notifikation. Bei jedem der dort abgebildeten vier Gegenstände sei die nach Art einer Sanduhr ausgebildete Verjüngung jeweils oberhalb des eigentlichen Griffbereichs angeordnet und könne deswegen für diese Vorrichtung keine technische Funktion entfalten. Dass der beschriebene Teil im Übrigen nicht bereits durch die Art der beanspruchten Waren bedingt sei, ergebe sich ohne Weiteres aus der Art dieser Waren selbst.

Weiter meint die Markeninhaberin, dass der begehrten Schutzerstreckung auch nicht die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft oder eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses entgegenstünden. Insbesondere stelle die Marke keine glatte Warenbeschreibung dar, denn sie bestehe nicht aus der vollständigen Form der beanspruchten Waren. Sie stelle vielmehr - und auch das nur in manchen Fällen - einen Teil davon dar. Die Markeninhaberin behauptet, nicht alle beanspruchten Waren würden regelmäßig mit einem Griff oder einem Halteabschnitt ausgerüstet, wie er in der internationalen Notifikation abgebildet ist. Vor diesem Hintergrund vertritt die Markeninhaberin die Auffassung, dass die höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Unterscheidungskraft solcher dreidimensionaler Marken, die die ganze Ware oder deren vollständige Verpackung darstellen, auf die streitgegenständliche Marke keine Anwendung finden könne.

Die Markeninhaberin hält die körperliche und farbliche Gestaltung des nach Art einer Sanduhr verjüngten Teils der streitgegenständlichen Marke für so markant und im Übrigen für viele der beanspruchten Waren für so unüblich, dass die angesprochenen Verkehrskreise darin ohne Weiteres ein Herkunftszeichen erkennen würden. Gerade weil dieser Teil für die beanspruchten Waren keine technische Funktion erfülle, werde die Marke für die angesprochenen Verkehrskreise ohne Weiteres als Herkunftszeichen in Erscheinung treten.

Die Markeninhaberin sieht auch in der Eintragung der dreidimensionalen deutschen Marke 398 70 850 vom 9. Dezember 1998 ein Argument für die begehrte Schutzerstreckung.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 8 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Mai 2005 aufzuheben und der IR-Marke 792 687 auch insoweit Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu gewähren, als dieser Schutz verweigert worden ist.

Außerdem hat die Markeninhaberin die Zulassung der Rechtsbeschwerde ange-regt zur Klärung der Frage, welche Anforderungen an dreidimensionale Marken zu stellen sind, die nur einen Teil der Ware darstellen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf den Inhalt der Ver-fahrensakten, insbesondere auf das Protokoll über die mündliche Verhandlung vom 27. September 2006 und die Anlagen dazu, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren. Ebenfalls Gegenstand der mündlichen Verhandlung war der Laserpointer, den die Anmelderin zur Inaugenscheinnahme zu den Akten gereicht hatte.

II

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, denn die Markenstelle hat die begehrte Schutzerstreckung zu Recht gem. §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 107, 113 Abs. 1 Satz 1, 37 Abs. 1 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art. 6 quinquies B Nr. 2, 1. Alt. PVÜ teilweise verweigert, weil die IR-Marke im Umfang der Verweigerung nicht unterscheidungskräftig ist.

1. Gegenstand der IR-Marke ist ein Griffelement in Form eines schlanken gestreckten Zylinders mit einer farblich abgesetzten konkaven Verjüngung. Diese Verjüngung ist jeweils an demjenigen Ende des Zylinders angebracht, an dem der Griff mit dem Gegenstand verbunden ist, zu dessen Handhabung er dient, oder - in den Fällen, in denen sich die Form der konkreten Ware im Wesentlichen auf die beanspruchte zylindrische Form beschränkt - in dem die eigentliche technische Funktion des Gegenstandes untergebracht ist. Das folgt aus der Gesamtheit der internationalen Notifikation. Die schematische Zeichnung beschreibt die regelmäßigen Gestaltungselemente dieses Gegenstandes und die drei weiteren Abbildungen konkrete Anwendungsfälle für diese Form, die in jedem dieser Fälle - gezeigt werden ein Gasanzünder, ein Regenschirm und eine Taschenlampe oder ein Laser Pointer - das erforderliche Griffelement für diesen Gegenstand abgibt. Der Eintrag in der Rubrik „Description of the mark“ stellt klar, dass die Besonderheit dieser Form in der farblich abgesetzten konkaven Verjüngung besteht, die in allen Farben gestaltet sein kann.

2. Als dreidimensionales Zeichen ist die IR-Marke grundsätzlich markenfähig i. S. v. § 3 Abs. 1 MarkenG. Die IR-Marke kann einen Bestandteil der beanspruchten Waren darstellen oder - im Fall der beanspruchten Klebstoffe für Büro- oder Haushaltsbedarf aus der Klasse 16 („adhesives for stationary or household purposes“) - einen Bestandteil von deren Verpackung in Tuben oder festen Zylindern. Insoweit bestimmt sich ihre Schutzfähigkeit auch nach der Spezialvorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG (zur Anwendbarkeit von § 3 Abs. 2 MarkenG auf IR-Mar-

ken vgl. BGH GRUR 2006, 589, 590 f. - Rasierer mit drei Scherköpfen). Danach sind solche Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der beanspruchten Ware bzw. Verpackung selbst bedingt oder die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen. Ob diese Voraussetzungen hier erfüllt sind, oder ob man der IR-Marke über ihre bloße, eindeutig funktionale Form hinaus ein weiteres wesentliches, nicht formgebundenes Merkmal in Gestalt der allerdings nicht näher beschriebenen farblichen Absetzung als willkürlich und keiner physikalischen Notwendigkeit folgend zubilligt (vgl. für den Fall einer Waschmitteltablette mit konkreter farblicher Gestaltung, die keinen technischen Vorgaben folgt, BPatG GRUR 2005, 327, 328 - Waschmitteltablette), kann dahingestellt bleiben; denn die begehrte Schutzerstreckung scheitert in jedem Fall an § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil der IR-Marke für die streitgegenständlichen Waren jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

3. a) Unterscheidungskraft in diesem Sinne setzt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs voraus, dass die Marke geeignet ist, die Ware, für welche Schutz begehrt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517 Rn. 40 - Linde, Winward u. Rado; GRUR 2004, 428, 431 Rn. 48 - Henkel). Dabei dürfen von Rechts wegen an die Unterscheidungskraft von Marken, welche die Form der Ware selbst darstellen, keine höheren Anforderungen gestellt werden als bei herkömmlichen Markenformen, wie z. B. Wort- oder Bildmarken (EuGH GRUR 2003, 514, 517 Rn. 46 - Linde, Winward u. Rado; vgl. auch EuG GRUR Int. 2003, 944, 946 Rn. 32 - Zigarrenform/Goldbarren; GRUR Int. 2003, 462, 464 Rn. 38 - Kühlergrill). Dessen unbeschadet hat der Europäische Gerichtshof mehrfach darauf hingewiesen, dass die Form einer Ware vom Verkehr in der Regel nicht als Herkunftshinweis aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517 Rn. 48 i. V. m. Rn. 32-35 - Linde, Winward u. Rado; GRUR 2004, 428, 431 Rn. 52 - Henkel; MarkenR 2004, 224, 229 Rn. 38 - Waschmitteltabs; MarkenR 2004, 231, 236 Rn. 36 - Quadratische

Waschmitteltabs). Auch der Bundesgerichtshof betont, dass der Verkehr in der Form einer Ware regelmäßig nur einen Hinweis auf die ästhetische oder funktionelle Gestaltung der Ware, nicht aber auf ihre betriebliche Herkunft sieht (BGH GRUR 2003, 332, 334 - Abschlußstück; GRUR 2003, 712, 714 - Goldbarren). Dasselbe gilt auch für die farbliche Gestaltung, in der eine Warenform geschützt werden soll (EuGH MarkenR 2004, 224, 229 Rn. 38 - Waschmitteltabs; MarkenR 2004, 231, 236 Rn. 36 - Quadratische Waschmitteltabs).

Demnach kann zwar nicht gefordert werden, dass die Marke eine besondere Originalität aufweist oder sonst eigenartig ist (vgl. BGH GRUR 2001, 56, 58 – Likörfflasche). Andererseits kann die Schutzfähigkeit einer aus der Form der Ware, aus einer Farbe oder aus einer farblich ausgestalteten Warenform bestehenden Marke aber auch nicht losgelöst von dem wettbewerblichen Umfeld beurteilt werden, in dem sie nach Maßgabe des Warenverzeichnisses eingesetzt werden soll. Die beanspruchte Marke muss sich vielmehr erheblich von diesem Umfeld absetzen, damit ihr die erforderliche Herkunftskennzeichnungsfunktion zugesprochen werden kann (EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rn. 49 - Henkel; MarkenR 2004, 224, 229 Rn. 39 - Waschmitteltabs; MarkenR 2004, 231, 236 Rn. 37 - Quadratische Waschmitteltabs). Weist dieses Umfeld bereits eine Vielfalt an Formen und Farben auf, in die sich die angemeldete Marke ohne Weiteres einfügt, so ist die Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. BGH GRUR 2001, 416, 417 - OMEGA; GRUR 2001, 418, 420 - Montre), sofern sich nicht (ausnahmsweise) feststellen lässt, dass der Verkehr die Produkte der verschiedenen Hersteller auf dem betreffenden Warengebiet anhand der Form und/oder Farbe voneinander unterscheidet (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2004, 329, 330 - Käse in Blütenform; GRUR 2004, 683 ff. - Farbige Arzneimittelkapsel).

3. b) Eine Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall führt zu dem Ergebnis, dass der streitgegenständlichen Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt; denn die registrierte Formenkombination gehört im Bereich der streitgegenständlichen Waren zu den Standardformen.

Die IR-Marke besteht, wie gesagt, in einem schlanken langgestreckten Zylinder mit einer farblich abgesetzten konkaven Verjüngung. Dass für viele der noch streitgegenständlichen Waren schlanke Zylinderformen zu den Standardformen für die erforderlichen Griffelemente gehören - z. B. für die beanspruchten „hand tools“ (Handwerkszeuge) und „side arms“ (Seitenwaffen) sowie für „table cutlery“ (Tischbesteck) aus der Klasse 8, für „teaching apparatus und instruments“ (Apparate und Instrumente für Unterrichtszwecke), die „fire-extinguishing apparatus“ (Feuerlöschgeräte) und Laser Pointer der Klasse 9, für „apparatus for lighting“ (Geräte zum Feueranzünden), die „apparatus for cooking“ (Kochgeräte) und die „flashlights“ (Taschenlampen) der Klasse 11, für „stationary“ (Schreibwaren), „artists' material“ (Material für Künstler) und „paint brushes“ (Pinsel) der Klasse 16, für „umbrellas“ (Regenschirme), „parasols“ (Sonnenschirme), „walking sticks“ (Gehstöcke) und „whips“ (Peitschen) der Klasse 18 und für „household or kitchen utensils“ (Haushalts- und Küchengeräte), die „combs“ (Kämme) und „brushes“ (Bürsten) der Klasse 21 - wird von der Markeninhaberin nicht ernsthaft bestritten. Tatsächlich sind alle streitgegenständlichen Waren für die Ausrüstung mit einem Griffelement in der registrierten Form geeignet. Im Fall der beanspruchten „adhesives for stationary or household purposes“ (Klebstoffe für Büro- oder Haushaltsbedarf) aus der Klasse 16 kann die beanspruchte Form deren Verpackung in Tuben oder festen Zylindern darstellen. Sofern die Markeninhaberin daher die negative Behauptung aufgestellt hat, nicht alle streitgegenständlichen Waren würden regelmäßig mit einem Griff oder einem Halteabschnitt ausgerüstet, wie er in der internationalen Notifikation abgebildet ist, hätte es konkreter Behauptungen darüber bedurft, auf welche der Waren das zutreffen soll. An solchen Darlegungen fehlt es jedoch. Dabei kommt es nicht auf die Gestaltung der konkreten Waren an, die die Anmelderin unter ihrer Marke vertreiben will. Maßgebend ist, welche Waren generell zu den beanspruchten Waren gehören.

Die IR-Marke wird auch nicht dadurch unterscheidungskräftig, dass der im Bereich der streitgegenständlichen Waren für Griffelemente bzw. Griffbereiche üblichen zylindrischen Form eine farblich abgesetzte, konkave Verjüngung hinzugefügt ist.

Das folgt an erster Stelle daraus, dass konkave Verjüngungen zu den Grundformen des traditionellen Designs zylindrischer Gebrauchsgegenstände gehören, d. h. als Gestaltungselement ohne technische Funktion seit langer Zeit üblich sind. Von den streitgegenständlichen Waren kommen für ein solches herkömmliches Design z. B. die folgenden Waren in Betracht: „side arms“ (Seitenwaffen), „table cutlery (knives, forks and spoons)“ (Tischbesteck), „stationary“, „office requisites (except furniture)“ (Schreib- und Bürobedarf), „umbrellas“ (Regenschirme), „parasols“ (Sonnenschirme) und „walking sticks“ (Gehstöcke); „brushes (except paint brushes)“ (Haarbürsten), „glassware“, „porcelain and earthenware not included in other classes“, nämlich Trinkgläser, Dosen aus Glas, Porzellan oder Steingut, Tassen und Flaschen.

Im Übrigen verhält es sich so, dass die für die Marke charakteristische konkave Verjüngung in vielen Fällen die Handhabbarkeit (Handling) der beanspruchten Waren verbessern kann und vergleichbare konkave Formen mit dieser technischen Wirkung im Bereich der beanspruchten Waren bereits bekannt und verbreitet sind. Die mögliche technische Wirkung der konkaven Verjüngung geht bereits aus der internationalen Registrierung selbst hervor. Der konkave Teil in dem Griffelement des dort abgebildeten Regenschirms erleichtert die Handhabung des Griff jedenfalls dann, wenn der Schirm geschlossen ist und mit der Spitze nach unten an dem Griff getragen wird. In diesem Fall werden Schirme häufig ähnlich wie Spazierstöcke angefasst mit der Folge, dass die konkave Vertiefung den Zugriff für den Daumen oder für die Fingerspitzen verbessern kann. An diesem Objekt wird deutlich, dass die Beschreibung der Anmelderin, die konkave Verjüngung sei regelmäßig oberhalb der eigentlichen Grifffläche angeordnet und könne deswegen keine technische Funktion entfalten, an der Beschaffenheit der beanspruchten Waren vorbeigeht. Bei diesen kann nämlich die Griffrichtung häufig wechseln und je nach dem kann die konkave Verjüngung auch eine technische Wirkung entfalten. Ein weiteres Beispiel dafür ist der von der Anmelderin eingereichte Laserpointer, der Gegenstand der mündlichen Verhandlung war. Dieser Laserpointer ist nach Art eines Kugelschreibers gestaltet. An seinem einen Ende

tritt der Laserstrahl aus, das andere Ende ist als Griffelement mit einem Klemmer gestaltet. Die konkave Verjüngung ist auf Höhe der Befestigung des Klemmers angebracht. Es mag sein, dass die Verjüngung bei dieser Gestaltung keine Bedeutung für den eigentlichen Einsatz des Laserpointers als Zeigeinstrument hat. Sie verbessert aber in einer bereits von Kugelschreibern bekannten Weise das Handling des Pointers im Übrigen. Der Klemmer des Pointers ist u. a. dazu bestimmt ist, das Gerät in Brusttaschen von Hemden oder Jacketts zu befestigen. Die konkave Verjüngung macht es auf herkömmliche Weise leichter, den Laserpointer oben anzufassen und aus der Brusttasche herauszuziehen. Dass die Gestaltung von Griffelementen mit konkaven Verjüngungen im beanspruchten Warenbereich allgemein verbreitet ist, wird von der Anmelderin nicht ernsthaft bestritten. Es wurde im Übrigen belegt durch die Unterlagen, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren. Sofern die Markeninhaberin auch insoweit die negative Behauptung aufgestellt hat, nicht alle streitgegenständlichen Waren würden regelmäßig mit einem Griff oder einem Halteabschnitt ausgerüstet, wie er in der internationalen Notifikation abgebildet ist, hätte es konkreter Behauptungen darüber bedurft, auf welche der Waren das zutreffen soll. Wie bereits festgestellt, fehlt es jedoch an solchen Darlegungen.

Bei dieser Sachlage kann auch die Gestaltung der konkaven Verjüngung als optisch abgesetztes Element in beliebigen Farben nicht die Unterscheidungskraft der IR-Marke begründen. Denn solche Farbgebungen sind Bestandteil des herkömmlichen Designs und werden deswegen von den angesprochenen weitesten Verkehrskreisen nicht als Herkunftszeichen verstanden.

Aus der Eintragung der dreidimensionalen deutschen Marke 398 70 850 lässt sich schon deswegen kein Argument für die begehrte Schutzerstreckung ableiten, weil die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke keine Ermessens-, sondern eine reine Rechtsfrage ist und deswegen auch Entscheidungen über möglicherweise vergleichbare Marken weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung der Markenstelle,

der Markenabteilung oder der Gerichte führen kann (std. Rspr., vgl. z. B. EuGH MarkenR 2006, 19, 22 (Nr. 48) - Standbeutel; zu einer Zusammenstellung maßgeblicher Entscheidungen s. im Übrigen Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 8 Rdn. 25).

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG nicht vorlagen. Der Senat hat über keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung entschieden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung machen eine höchstrichterliche Entscheidung im vorliegenden Fall erforderlich. (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Auffassung der Anmelderin, die Beurteilung solcher dreidimensionaler Marken, die nicht den ganzen Gegenstand der beanspruchten Waren darstellten, sondern nur Teile davon, sei noch nicht höchstrichterlich geklärt, trifft nicht zu. Anknüpfungspunkt für die Anwendung von § 3 MarkenG und der Regelungen des § 8 MarkenG über mögliche Schutzhindernisse ist der Umstand, ob eine Marke als dreidimensionale Wiedergabe der beanspruchten Waren erkennbar ist. Dabei machen die genannten gesetzlichen Vorschriften keinen Unterschied zwischen der Darstellung der ganzen Ware oder eines Teils davon. Die Anmelderin hat keinen Grund für die Notwendigkeit einer solchen Unterscheidung vorgetragen. Er ist auch sonst nicht erkennbar. Dem entspricht es, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung für die Anwendung der §§ 3 und 8 MarkenG im Fall von dreidimensionalen Marken einheitliche Kriterien entwickelt hat und dabei keine Unterschiede zwischen Darstellungen der ganzen Ware oder

Darstellungen von Teilen der Ware macht (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 ff. - Henkel; GRUR 2002, 804 ff. - Philips; BGH GRUR 2006, 676 f. - Porsche Boxter; GRUR 2003, 332 ff. - Abschlußstück).

gez.

Unterschriften