



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 27/98

Verkündet am:  
14. Dezember 2000  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr. 642 410

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

SWATCH

MMA Art. 5 Abs. 1;  
PVÜ Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Nr. 2;  
MarkenRL Art. 2, 3;  
MarkenG § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1

- a) Bei der dreidimensionalen Marke ist es - wie bei jeder anderen Markenform - für die Frage der Unterscheidungskraft allein maßgebend, daß der angesprochene Verkehr in dem angemeldeten Zeichen einen Herkunftshinweis erblickt; dabei müssen die durch die technische Funktion bestimmten Gestaltungselemente außer Betracht bleiben.
- b) Zur Unterscheidungskraft eines Uhrengehäuseträgers.

BGH, Beschluß vom 14. Dezember 2000 - I ZB 27/98 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher

beschlossen:

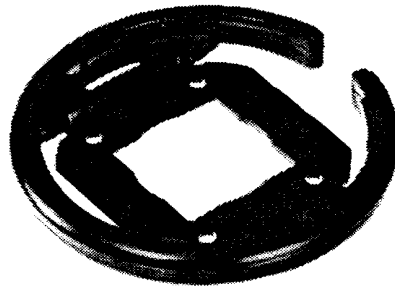
Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin gegen den Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. Januar 1998 wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre nachstehend abgebildete dreidimensionale IR-Marke Nr. 642 410 Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren

"Supports de montres":



Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat der IR-Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses den Schutz verweigert.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben (BPatGE 39, 238 = GRUR 1999, 47 - POP swatch).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihr Schutzbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 i.V. mit §§ 107, 113, 37 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Gegen die abstrakte Unterscheidungskraft der IR-Marke i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG bestünden keine Bedenken. Ein Schutzausschließungsgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG sei bei der IR-Marke, einem Gehäuseträger für Uhren, ebenfalls nicht ersichtlich.

Die IR-Marke sei jedoch wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig. Der dreidimensionalen Form des Gehäuseträgers einer Uhr fehle in der konkreten Ausgestaltung die notwendige Unterscheidungskraft. Gegenstand der Beurteilung sei der Uhrträger und nicht eine Sachmehrheit aus Uhrträger, Uhr und Armband, mit der er funktionell verbunden sei, und auch nicht die Funktion des Uhrträgers innerhalb dieser Sachgesamtheit. Zu beurteilen sei weiter nicht das System der "Pop-Swatch", bei der durch austauschbare Elemente eine Vielzahl unterschiedlicher Uhren geschaffen werden könne.

Die Schutzfähigkeit könne nur durch eine auf die Herkunft hinweisende originelle Gestaltung begründet werden, durch die das an der "Grundform" der Ware bestehende Freihaltebedürfnis und ihr Mangel an Unterscheidungskraft überwunden werden könne. Bereits nach § 3 Abs. 2 MarkenG seien die technischen, funktionalen oder wertbestimmenden Merkmale schutzunfähig. Bei der Begründung der Originalität der Ware oder ihrer Teile müsse zwar grundsätzlich ein eher strenger Maßstab angelegt werden, weil die Ware und ihre Teile das wichtigste Mittel zu ihrer Beschreibung selbst seien und ihre Monopolisierung die Gefahr einer Behinderung der Wettbewerber in der Gestaltung ihrer

Produkte mit sich bringe; dabei hänge der Grad der für eine Markeneintragung erforderlichen Originalität auch von den besonderen Verhältnissen auf dem jeweiligen Warengbiet ab. Ein Freihaltebedürfnis sei vorliegend aber nicht feststellbar. An die erforderliche Unterscheidungskraft seien deshalb im konkreten Fall keine strengen Anforderungen zu stellen. Gleichwohl fehle der IR-Marke jegliche Unterscheidungskraft. Den nicht technisch bedingten Merkmalen des Produkts sei kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu entnehmen.

Die Berufung der Markeninhaberin auf den "telle-quelle-Schutz" gemäß Art. 6<sup>quinquies</sup> PVÜ führe zu keinem anderen Ergebnis. Die Schutzversagungsgründe des § 8 Abs. 2 MarkenG richteten sich nach den Grenzen des Art. 6<sup>quinquies</sup> PVÜ.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben im Ergebnis keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat der IR-Marke zu Recht den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert.

Mit der wirksamen Inanspruchnahme des "telle-quelle-Schutzes", von der auch das Bundespatentgericht ausgegangen ist, ist die Schutzerstreckung gemäß §§ 107, 113, 37 MarkenG nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Nr. 2 PVÜ zu prüfen (BGHZ 130, 187, 192 - Füllkörper; BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 - Premiere II; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 113 Rdn. 1). Der gegen eine unmittelbare Heranziehung von Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Nr. 2 PVÜ gerichteten Kritik im Schrifttum (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 113 Rdn. 1; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 113 Rdn. 4), das die Rechtsgrundlagen einer Schutzausschließung in §§ 3, 8 MarkenG sieht, braucht nicht nachgegangen zu werden. Die Vorschriften der §§ 3,

8 Abs. 2 MarkenG, durch die Art. 2 und Art. 3 der MarkenRL umgesetzt worden sind, halten sich in den Grenzen des Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B PVÜ. Denn diese Bestimmungen des Markengesetzes sind richtlinienkonform auszulegen, und nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie ist es erforderlich, daß sich diese in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befindet. Im Ergebnis führt die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes daher, wie das Bundespatentgericht zu Recht festgestellt hat, zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B PVÜ (vgl. Fezer aaO § 113 Rdn. 1; Althammer/Ströbele/Klaka aaO § 113 Rdn. 4).

Nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Nr. 2 PVÜ kann Marken der Schutz verweigert werden, die jeder Unterscheidungskraft entbehren.

1. Zutreffend ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die IR-Marke die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h., daß sie abstrakt unterscheidungskräftig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist (vgl. für die konturlose Farbmarke BGHZ 140, 193, 197 - Farbmarke gelb/schwarz; für eine Warenverpackung BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, WRP 2000, 1290, 1291 - Likörflasche; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, Umdr. S. 6 f. - Gabelstapler; Fezer aaO § 3 Rdn. 203; Ingerl/Rohnke aaO § 3 Rdn. 16; Kur, Festschrift 100 Jahre Markenamt, S. 175, 183; Ströbele, GRUR 1999, 1041). Zu Recht hat das Bundespatentgericht auch ein Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 MarkenG verneint. Diese für sie günstige Beurteilung greift die Rechtsbeschwerde nicht an.

2. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke für nicht (konkret) unterscheidungskräftig gehalten. Das läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs mittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Ur t. v. 29.9.1998 - Rs. C 39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

aa) Davon ist im vorliegenden Fall letztlich auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Auch wenn es bei Formmarken im allgemeinen einen strengen Prüfungsmaßstab für geboten erachtet (ebenso BPatGE 39, 219, 223 = BPatG GRUR 1999, 56 - Taschenlampen; BPatG GRUR 1998, 706, 709 und 710 - Montre I und II), so hat es gleichwohl angenommen, daß jedenfalls vorliegend geringe Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen sind. Dies läßt sich allerdings nicht damit begründen, daß es vorliegend an einem Freihaltebedürfnis fehlt. Die Frage eines allgemeinen Freihaltebedürfnisses

muß bei der Prüfung der Unterscheidungskraft grundsätzlich unberücksichtigt bleiben (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 = WRP 2000, 741 - LOGO; Beschl. v. 15.6.2000 - I ZB 4/98, Umdr. S. 6 - Buchstabe "K").

bb) Der Senat hat die Frage, ob bei der Feststellung der Unterscheidungskraft bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen ist, inzwischen dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung vorgelegt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98 - Gabelstapler; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98 - Stabtaschenlampen; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 46/98 - Rado-Uhr). Er hat die Ansicht vertreten, daß die Frage zu verneinen ist und zur Begründung unter anderem darauf verwiesen, daß er in der Regel die bei Bildmarken entwickelten Grundsätze auch auf dreidimensionale Marken für übertragbar hält (vgl. für eine Warenverpackung BGH WRP 2000, 1290, 1291 - Likörflasche).

Bei zweidimensionalen Marken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesgerichtshof auch bei Anlegung eines großzügigen Prüfungsmaßstabs davon aus, daß ihnen im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft fehlen wird. Die naturgetreue Wiedergabe des im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisses ist häufig nicht geeignet, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren (vgl. BGH, Beschl. v. 5.11.1998 - I ZB 12/96, GRUR 1999, 495 = WRP 1999, 526 - Etiketten). Soweit die gestalterischen Elemente einer angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehenden Waren darstellen und keine über die technische Gestaltung der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, ist das



Zeichen im allgemeinen wegen der bloß beschreibenden Angabe ebensowenig geeignet, die gekennzeichneten Waren von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, wie einfachste geometrische Formen oder sonstige einfache graphische Gestaltungselemente, die in der Werbung oder aber auch auf Warenverpackungen oder in sonst üblicher bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden (vgl. BGH GRUR 1999, 495 - Etiketten; GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; WRP 2000, 1290, 1291 - Likörflasche). Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Elemente aufweist. In diesen Merkmalen wird der Verkehr häufig einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen.

Besondere Eigenart und Originalität sind keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen von Unterscheidungskraft und dürfen deshalb auch nicht zum selbständigen Prüfungsmaßstab erhoben werden (vgl. BGH GRUR 2000, 722, 723 - LOGO; WRP 2000, 1290, 1292 - Likörflasche). Dies schließt es allerdings nicht aus, daß diese Merkmale - neben anderen - ein Indiz für die Eignung sein können, die konkret angemeldeten Waren eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 2/97, GRUR 2000, 321, 322 = WRP 2000, 298 - Radio von hier; Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best).

Wie bei jeder anderen Markenform, ist auch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Formmarke allein maßgebend, daß der angesprochene Verkehr - aus welchen Gründen auch immer - in dem angemeldeten Zeichen einen Herkunftshinweis erblickt. Sonst würde durch erhöhte Anforder-

rungen an die Unterscheidungskraft bei dreidimensionalen Marken die Möglichkeit eines sich ändernden Verkehrsverständnisses nach der gesetzlichen Zulassung dieser Marken in einer durch die Markenrechtsrichtlinie nicht vorgesehenen Weise eingeschränkt.

b) Im vorliegenden Fall hat das Bundespatentgericht der angemeldeten Marke die erforderliche Unterscheidungskraft auf der Grundlage der von ihm getroffenen Feststellungen zu Recht abgesprochen. Es ist zu diesem Ergebnis auch unter Berücksichtigung der nur geringen Anforderungen gelangt, die der Senat auch bei dreidimensionalen Marken für geboten erachtet, so daß es vorliegend keiner Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bedarf.

Das Bundespatentgericht hat bei seiner Entscheidung beachtet, daß - wie oben ausgeführt - die durch die technische Funktion bestimmten Gestaltungselemente außer Betracht bleiben müssen. Es hat dazu festgestellt, daß die Gestaltungsmerkmale des als dreidimensionale Marke angemeldeten Uhren-Gehäuseträgers, in den der Uhrenkopf eingeklemmt wird, zu einem erheblichen Teil durch seine technische Funktion bedingt seien. So wirke der Träger ring zum einen als eine Art Sprengring, der die Uhr aufnehme. Der von der Markeninhaberin als charakteristisch bezeichnete Spalt in diesem Ring, der nach Einklemmen der Uhr als Ausnehmung beiderseits des Aufziehknopfes der Uhr erscheine, sei als solcher ebenfalls durch die Sprengringfunktion, also rein technisch bedingt, auch wenn er sich bei der zusammengesetzten Sachgesamtheit, die nicht Gegenstand der Marke sei, als interessante gestalterische Variante darstelle. Der Boden des Trägers bzw. genauer die Ausnehmungen zwischen ihnen dienten zum Teil zur Aufnahme des Uhrarmbandes. Die sonstigen Ausnehmungen und die Gestaltung ihrer Begrenzungslinien sowie die Lo-

chungen in der Bodenplatte dürften ebenfalls überwiegend technisch bedingt sein. Die Ausnehmungen und Lochungen erschienen technisch sinnvoll, um einen unerwünschten Luftabschluß der Haut unter der Uhr beim Tragen und so das Schwitzen und seine Folgen für den Träger der Uhr zu vermeiden. Sie mögen auch eine erwünschte Elastizität des Gehäuseträgers fördern. Soweit dies nicht der Fall sein sollte, mögen sie jedenfalls durch Gründe der Materialersparnis gerechtfertigt werden. Diese Feststellungen liegen auf tatrichterlichem Gebiet und sind in der Rechtsbeschwerdeinstanz mangels eines Rechtsfehlers hinzunehmen.

Zu den nicht technisch bedingten Gestaltungselementen der IR-Marke, die die Markeninhaberin in dem viereckigen, mit mittigen Einbuchtungen gestalteten Rahmen innerhalb der kreisrunden Umrandung, den symmetrischen Lochungen und den Ausnehmungen sowie den abgeschrägten Ecken des Rahmens sieht, hat das Bundespatentgericht festgestellt, daß ihnen kein herkunftshinweisendes Gewicht zukommt. Diese Annahme des Bundespatentgerichts beruht auf verfahrensfehlerfrei getroffenen Feststellungen und läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

Dem kann die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg entgegenhalten, das Bundespatentgericht sei von einem unzutreffenden rechtlichen Maßstab ausgegangen. Bei seiner Beurteilung hat das Bundespatentgericht zutreffend auf die besonderen Verhältnisse auf dem in Rede stehenden Warenggebiet abgestellt. 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. für eine Bildmarke BGH, Beschl. v. 10.4.1997 - I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 = WRP 1997, 755 - Autofelge). Entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht eine her-

kunftshinweisende Originalität der IR-Marke nicht gefordert. Es hat vielmehr angenommen, daß keine strengen Anforderungen an die Unterscheidungskraft zu stellen sind. Bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabs im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt den nicht technisch bedingten Gestaltungselementen, wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, kein Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher