



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 66/06

vom

24. Mai 2007

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr. 640 196

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Rado-Uhr III

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 107;
PVÜ Art. 6^{quinquies} Abschnitt B Nr. 2

Handelt es sich bei einer dreidimensionalen Marke, die die äußere Form der Ware wiedergibt, nicht um eine Kombination üblicher Gestaltungsmerkmale und bestehen auf dem in Rede stehenden Warengbiet eine nahezu unübersehbar große Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten und eine entsprechende Formenvielfalt, spricht dies gegen ein Interesse der Allgemeinheit, die als Marke beanspruchte Form freizuhalten.

BGH, Beschl. v. 24. Mai 2007 - I ZB 66/06 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. Mai 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. April 2006 aufgehoben.

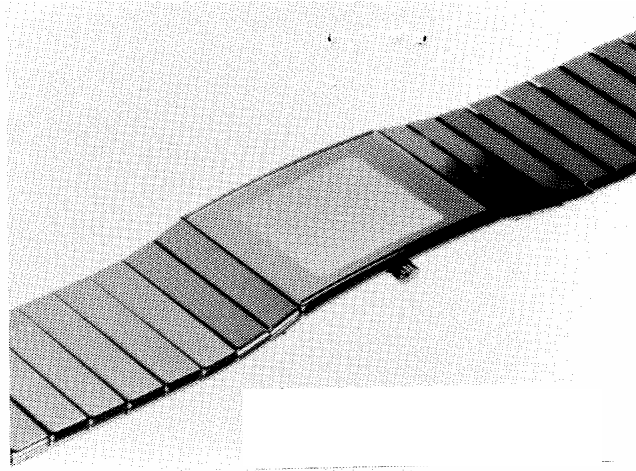
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre nachstehend abgebildete mit Anmeldedatum 14. März 1995 (Ursprungsland Schweiz) international registrier-

te dreidimensionale IR-Marke Nr. 640 196 Schutz für die Bundesrepublik Deutschland für die Waren "Montres" (Armbanduhren):



- 2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses den Schutz verweigert.
- 3 Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die IR-Marke sei wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig.
- 4 Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Senat das Verfahren zur Auslegung von Fragen zu Art. 3 Abs. 1 lit. b, c und e MarkenRL dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 EG zur Vorabentscheidung vorgelegt (BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 46/98, WRP 2001, 269 = MarkenR 2001, 75 - Rado-Uhr I), der die Vorlagefragen durch Urteil vom 8. April 2003 - verb. Rs. C-53/01 - 55/01 (Slg. 2003,

I-3161 = GRUR 2003, 514 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado) entschieden hat. Der Senat hat anschließend die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 46/98, GRUR 2004, 505 = WRP 2004, 761 - Rado-Uhr II). Er hat angenommen, dass der Marke nicht nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ der Schutz wegen Fehlens jeder Unterscheidungskraft zu versagen ist, sondern die IR-Marke den Anforderungen genügt, die an das Vorliegen von Unterscheidungskraft zu stellen sind.

5 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Markeninhaberin erneut zurückgewiesen.

6 Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihr Begehren auf Schutzerstreckung weiter.

7 II. Das Bundespatentgericht hat der IR-Marke erneut den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt. Hierzu hat es ausgeführt:

8 Der Schutzgewährung stehe ein aktuelles oder zumindest zukünftiges Freihaltebedürfnis der Mitbewerber nach § 8 Abs. 2 Nr. 2, § 107 MarkenG entgegen, da sich die Marke in der bloßen Darstellung der Ware erschöpfe, die zwangsläufig beschreibenden Charakter habe. Armbanduhren gehörten zu den Trendartikeln, die vielfältigen Modeeinflüssen unterlägen und in nahezu unübersehbaren Designvariationen, Formen und Größen angeboten würden, so dass die Formenvielfalt fast unerschöpflich erscheine. Gleichwohl gebe es Formgestaltungen, die bei mehreren Herstellern vorzufinden seien und gewisse Gestaltungstrends aufwiesen. Es gebe zahlreiche Wettbewerber, die ebenfalls wenigstens eines oder mehrere der Formmerkmale verwendeten, die für die

IR-Marke charakteristisch seien. Selbst wenn sich sämtliche Formelemente der IR-Marke in der konkreten Ausgestaltung und in der Kombination bei keinem anderen Hersteller finden lassen sollten, so lägen sie doch nur im Rahmen eines dem Zeitgeschmack entsprechenden Trends, dessen Formensprache zwangsläufig von den Herstellern aufgegriffen und benötigt werde.

9 III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der Bewilligung des Schutzes der IR-Marke für Deutschland stehe ein dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entsprechendes Schutzhindernis des Art. 6^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

10 1. 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^{quinquies} Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ zu prüfen. Dieser Prüfungsmaßstab stimmt mit dem der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG überein. Durch diese Bestimmungen des Markengesetzes sind die Art. 2 und 3 der Markenrechtsrichtlinie umgesetzt worden; die Vorschriften des Markengesetzes sind daher richtlinienkonform auszulegen. Andererseits ist es nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie erforderlich, dass sich deren Vorschriften in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befinden. Die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes führt daher zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6^{quinquies} Abschn. B PVÜ (BGH, Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 - SWATCH; Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform).

- 11 2. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, die Voraussetzungen des Schutzversagungsgrundes nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lägen vor. Ein überwiegendes Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten Form der IR-Marke besteht nicht.
- 12 a) Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der Waren dienen können. Da die IR-Marke die äußere Form der Ware - hier eines Uhrgehäuses mit Armband - wiedergibt, handelt es sich um ein Zeichen, das Eigenschaften der beanspruchten Ware, und zwar deren äußere Gestaltung, beschreibt. Daran, dass derartige Gestaltungen frei verwendet werden können und nicht einem Unternehmen vorbehalten bleiben, besteht grundsätzlich ein besonderes Interesse der Allgemeinheit (EuGH GRUR 2003, 514 Tz. 73 - Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 - C-218/01, Slg. 2004, I-1725 = GRUR 2004, 428 Tz. 41 = WRP 2004, 475 - Henkel). Liegt die beanspruchte Form im Rahmen einer auf diesem 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 (BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 505 = WRP 2004, 752 - Gabelstapler II; BGH GRUR 2004, 329, 331 - Käse in Blütenform).
- 13 b) Zu Recht macht die Rechtsbeschwerde geltend, dass das Bundespatentgericht ein überwiegendes Interesse der Allgemeinheit an der freien Verwendung der der IR-Marke zugrunde liegenden Gestaltung nicht festgestellt hat.

14 aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass auf dem Warengebiet der Armbanduhren eine außerordentlich große Zahl von Modellen unterschiedlichster Form und Größe in einer nahezu unerschöpflichen Formenvielfalt vorhanden ist. Davon, dass sich die beanspruchte Form des Uhrgehäuses mit Armband innerhalb dieser großen Bandbreite möglicher Gestaltungen hält, kann jedoch aufgrund der Ausführungen des Bundespatentgerichts nicht ausgegangen werden. Das Bundespatentgericht hat zwar zahlreiche Uhrenmodelle angeführt, die eines oder mehrere der als charakteristisch wiedergegebenen Formelemente der schutzbeanspruchenden IR-Marke aufweisen sollen. Diese charakteristischen Formelemente hat der Senat darin gesehen, dass Uhrgehäuse und Armband durch die gleiche Breite, Stärke, Form und Farbe präzise aufeinander abgestimmt sind und eine Einheit bilden, die Glasabdeckung sich über die gesamte Oberseite des Uhrgehäuses erstreckt und das Gehäuse nach außen gewölbt ist. Keines der vom Bundespatentgericht angeführten Uhrenmodelle verfügt aber - wovon das Bundespatentgericht ebenfalls ausgegangen ist - über sämtliche Elemente, die den Gesamteindruck der durch die IR-Marke bezeichneten Form ausmachen. Die Rechtsbeschwerde rügt in diesem Zusammenhang zu Recht, dass das Bundespatentgericht rechtsfehlerhaft lediglich eine isolierte Betrachtung von Einzelelementen vorgenommen hat und die in der vollständig integrierten, eine optische Einheit zwischen Uhrgehäuse und Armband bildenden Gestaltung der Form der IR-Marke nicht mit den anderen Uhrenmodellen verglichen hat. Den Feststellungen des Bundespatentgerichts ist auch nicht zu entnehmen, dass es sich bei der beanspruchten Form der IR-Marke um eine beliebige Kombination üblicher Gestaltungselemente handelt.

15 bb) Kommt keines der vom Bundespatentgericht angeführten Uhrenmodelle auch nur annähernd dem Gesamteindruck der beanspruchten Form nahe, besteht kein Grund zu der Annahme, dass die Formgebung des Uhrgehäuses

und Armbands der IR-Marke sich innerhalb der auf dem Warenggebiet üblichen Formenvielfalt hält. Da auf dem in Rede stehenden Warenggebiet eine nahezu unübersehbar große Zahl von Gestaltungsmöglichkeiten besteht und sich die beanspruchte Form nicht innerhalb der auf dem Warenggebiet üblichen Formgestaltung hält, ist von einem überwiegenden Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der beanspruchten Form nicht auszugehen.

- 16 IV. Danach war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Bornkamm

v. Ungern-Sternberg

Büscher

Schaffert

Bergmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.04.2006 - 28 W(pat) 117/04 -