



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 3/98

Verkündet am:
26. Oktober 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung C 46 702/3 Wz

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Zahnpastastrang

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 156

- a) Die angemeldete Marke kann im Laufe des Anmeldeverfahrens grundsätzlich nicht verändert werden. Der Übergang von einer farbigen Bildmarke nach § 8 MarkenV zu einer dreidimensionalen Marke i.S. von § 9 MarkenV stellt eine - unzulässige - nachträgliche Änderung des angemeldeten Zeichens dar.
- b) Zur Unterscheidungskraft einer Bildmarke i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

BGH, Beschl. v. 26. Oktober 2000 - I ZB 3/98 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 24. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. Oktober 1997 aufgehoben.

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

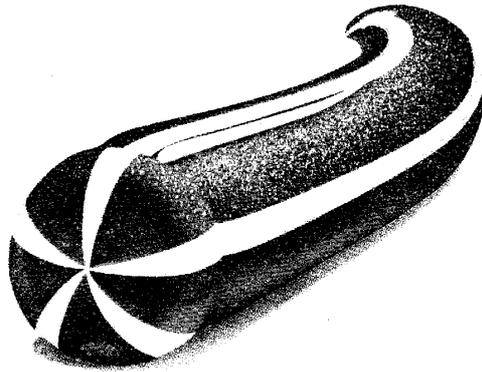
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin hat mit ihrer am 7. April 1994 eingereichten Anmeldung die Eintragung der nachstehend abgebildeten Marke als (farbiges = grün/weiß) Bildzeichen für die Waren

"Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel"

beantragt:



Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung - teilweise - und zwar für die Ware "Zahnputzmittel" wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie hilfsweise beantragt hat, dem Zeichen Schutz als dreidimensionale Marke mit dem Zeitrang vom 1. Januar 1995 zu gewähren, ist erfolglos geblieben (BPatGE 39, 65 = BPatG GRUR 1998, 713).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sei ausschließlich die als Bildzeichen angemeldete zweidimensionale Marke. Zum Zeitpunkt der Anmeldung am 7. April 1994 sei allein eine flächenmäßige Markenform schutzfähig gewesen. Die Anmeldung enthalte kein Anzeichen dafür, daß ein anderer Schutz als für eine zweidimensionale Bildmarke angestrebt worden sei. Diese Festlegung auf eine bestimmte Markenform könne auch nicht nach § 156 MarkenG korrigiert werden.

Das angemeldete Zeichen entbehre jeder Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es handele sich weder um eine eigentümliche noch ungewöhnliche Wiedergabe eines Zahnpastastrangs, sondern lediglich um die naturgetreue Abbildung und somit um einen Teil der beanspruchten Ware. Der farbigen Ausgestaltung des Zahnpastastrangs fehle ein Mindestmaß an gestalterischer Eigentümlichkeit. Der Verkehr sehe darin nur eine werbemäßige Hervorhebung oder allenfalls eine unmittelbar warenbeschreibende Aussage.

III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Annahme des Bundespatentgerichts, dem angemeldeten Zeichen fehle jede Unterscheidungskraft, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Zu Recht ist das Bundespatentgericht von der Anmeldung einer Bildmarke ausgegangen. Die Anmelderin hatte unter Geltung des Warenzeichengesetzes, das die Eintragung von dreidimensionalen (plastischen) Marken nicht vorsah (vgl. BGHZ 41, 187, 189 - Palmolive; BGH, Beschl. v. 16.5.1975 - I ZB 6/74, GRUR 1975, 550 f. = WRP 1975, 439 - Drahtbewehrter Gummischlauch; Beschl. v. 14.11.1975 - I ZB 9/74, GRUR 1976, 355 = WRP 1976, 231 - P-tronics), das (farbige) Bildzeichen ohne weitere Angaben angemeldet. Daraus folgte, daß ein flächenmäßiges Zeichen, so wie es der Anmeldung bei-

gefügt war, eingetragen werden sollte. Andernfalls hätte die Anmelderin ihr Begehren, eine dreidimensionale Marke anzumelden, ausdrücklich oder schlüssig kenntlich machen müssen. Dazu hätte schon deshalb Veranlassung bestanden, weil die Markenrechtsrichtlinie vom 21. Dezember 1988, die durch das Markengesetz am 1. Januar 1995 umgesetzt wurde, die Eintragung dreidimensionaler Zeichen vorsah.

Aus dem sonstigen Verhalten der Anmelderin selbst folgt ebenfalls, daß ihre ursprüngliche Zeichenanmeldung auf die Eintragung einer zweidimensionalen Marke gerichtet war. Mit Schriftsatz vom 21. Mai 1997 hat sie (erstmalig) hilfsweise beantragt, unter Verschiebung des Zeitrangs auf den 1. Januar 1995 ihr gemäß § 156 MarkenG den Schutz für eine dreidimensionale Marke zu gewähren.

Die angemeldete Marke kann im Laufe des Anmeldeverfahrens jedoch grundsätzlich nicht verändert werden (vgl. BGH, Urt. v. 11.7.1975 - I ZR 77/74, GRUR 1976, 353, 354 - COLORBOY; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 39 Rdn. 10; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 32 Rdn. 14). Der Übergang von einer farbigen Bildmarke nach § 8 MarkenV zu einer dreidimensionalen Marke i.S. von § 9 MarkenV stellt danach ungeachtet ihrer gleichartigen jeweils zweidimensionalen Wiedergabe eine - unzulässige - nachträgliche Änderung des angemeldeten Zeichens dar.

Die Anmelderin kann die Zulässigkeit einer nachträglichen Änderung ihrer Anmeldung nicht aus § 156 MarkenG herleiten. Durch diese Übergangsbestimmung sollte sichergestellt werden, daß alle vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldeten Marken, die nach dem bisherigen Recht nicht schutzfähig waren, dies aber nach dem neuen Recht sind, denselben Zeitrang

nach § 6 Abs. 2 MarkenG erhalten (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 130 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 124). Dadurch ist aber nicht die Möglichkeit eröffnet worden, angemeldete Zeichen nachträglich unter Inanspruchnahme des Zeitrangs vom 1. Januar 1995 zu ändern.

2. Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, daß das (zweidimensionale) Bildzeichen markenfähig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist, weil es abstrakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art geeignet ist.

3. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Marke fehle für die Ware "Zahnputzmittel" die konkrete Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist dagegen nicht frei von Rechtsfehlern.

Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Un- ternehmens 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). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungs- kraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr. zum Regie- rungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 70 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 64).

Für Bildmarken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware selbst erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesge- richtshof auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaßstabs

davon aus, daß ihnen im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft fehlen wird (vgl. BGH, Beschl. v. 5.11.1998 - I ZB 12/96, GRUR 1999, 495 = WRP 1999, 526 - Etiketten). Soweit die zeichnerischen Elemente einer angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehenden Ware darstellen und keine über die technische Gestaltung der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, wird einem Zeichen im allgemeinen wegen seines bloß beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlen, mit ihm gekennzeichnete Waren von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. BGH GRUR 1999, 495 - Etiketten; GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl). 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 Merkmale aufweist, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht.

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die angemeldete Marke.

Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, das angemeldete Bild sei eine weitgehend naturgetreue Abbildung eines Zahnpastastrangs ohne eine eigenartige Ausgestaltung. Ihm fehle ein Mindestmaß an gestalterischer Eigentümlichkeit.

Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts muß eine Marke keinen bestimmten Eigentümlichkeitsgrad aufweisen, um als unterscheidungskräftig angesehen werden zu können. Eigentümlichkeit (eine im Geschmacksmusterrecht vorgesehene Schutzvoraussetzung) und Originalität sind keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen von Unterscheidungskraft und können

deshalb auch nicht zum selbständigen Prüfungsmaßstab erhoben werden (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 = WRP 2000, 741 - LOGO; Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, Umdr. S. 9 f. - Likörflasche).

Es handelt sich bei der angemeldeten Bildmarke auch nicht um die weitgehend naturgetreue Abbildung eines Zahnpastastrangs. Das Bildzeichen weist vielmehr über die rein beschreibende Wiedergabe hinaus charakteristische Gestaltungsmerkmale auf, die der Annahme entgegenstehen, der angemeldeten Marke fehle für Zahnputzmittel jegliche Unterscheidungskraft. Der Senat kann dies aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung in Verbindung mit den tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts selbst beurteilen. Der Zahnpastastrang ist zweifarbig ausgestaltet und in insgesamt zehn Kreissektoren aufgeteilt, von denen fünf schmal sowie in weißer Farbe und die übrigen fünf breit und farblich hellgrün gestaltet sind. Im Gegensatz zu der bei Zahnpasta besonders häufig anzutreffenden Farbe Weiß dominiert die hellgrüne Farbe. Der deutlich im Vordergrund stehende Anfang des Zahnpastastrangs ist stumpf ausgebildet und wulstartig geformt, während das Ende spitz zulaufend nach links gekrümmt ist. Die Bildmarke ist daher keine naturgetreue Wiedergabe eines typischen Zahnpastastrangs.

Das Bundespatentgericht hat weiter angenommen, daß der Zahnpastastrang in der beanspruchten Weise von einer Reihe von Mitbewerbern der Anmelderin mehrfarbig ausgestaltet verwandt wird. Insoweit fehlen jedoch entsprechende Feststellungen des Bundespatentgerichts, die diesen Schluß zulassen. Das Bundespatentgericht hat nur eine weitere Zahnpasta (S.) angeführt, bei der auf der Tube ein Zahnpastastrang wiedergegeben wird. Dieser weicht in der farblichen Darstellung (weiß/rot), der Anzahl der verschiedenen

Sektoren (fünf) und der Linienführung des Strangs deutlich von der angemeldeten Marke ab.

Nach den weiteren Ausführungen des Bundespatentgerichts soll die Verbindung der in der angemeldeten Marke verwendeten Farben als werbemäßige Hervorhebung oder allenfalls eine unmittelbar warenbezogene Aussage (weiß für Reinigung und Reinheit und grün als Anspielung auf Atemfrische und Kräuterwirkstoffe) aufzufassen sein, weil derartige Aussagen auf dem einschlägigen Warengbiet sehr naheliegend und deshalb häufig anzutreffen seien. Auch das rechtfertigt jedoch nicht den Schluß, die angemeldete Bildmarke stelle in ihrer Gesamtheit lediglich eine werbemäßige oder warenbeschreibende Aussage dar. Die Bildmarke weist über die Verwendung der Farben Weiß und Grün hinaus die weiteren zuvor angeführten charakteristischen Elemente auf. Daß diese hinter der bloßen Farbgestaltung völlig zurücktreten und deshalb den Schluß rechtfertigen, dem Zeichen fehle jede Unterscheidungskraft, ist den Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht zu entnehmen und auch sonst nicht ersichtlich.

IV. Danach war auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Erdmann

Starck

Bornkamm

Pokrant

Büscher