



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 24/99

vom

11. Juli 2002

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 394 01 429.4

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

BWC

PVÜ Art. 5 Abschn. C Abs. 2, Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C Abs. 2;  
MarkenG § 156 Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5;  
WZG § 4 Abs. 2 Nr. 1

- a) Der Begriff der Beeinflussung der Unterscheidungskraft ist in Art. 5 Abschn. C Abs. 2 und Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C Abs. 2 PVÜ einheitlich ausulegen. Maßgeblich ist, ob der kennzeichnende Charakter der Marke verändert wird.
- b) Die Anmelderin kann die Einverständniserklärung zu einer Zeitrangverschiebung nach § 156 Abs. 3 MarkenG, die sie in einem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach § 156 Abs. 4 MarkenG verweigert hat, in einem späteren Beschwerdeverfahren, das erst nach dem 1. Januar 1995 anhängig geworden ist, nicht mehr nachholen.

BGH, Beschl. v. 11. Juli 2002 - I ZB 24/99 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 11. Juli 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den an Verkündungs Statt am 11. Oktober 1999 zugestellten Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 11. November 1994 eingereichten Anmeldung die Eintragung der Marke

**BWC**

für die Waren

"Uhren, Zeitmeßinstrumente sowie Teile der genannten Waren".

Die Anmelderin ist Inhaberin der international registrierten Marken  
Nr. 2R 138 899

**B. W. C.**  
S U I S S E

eingetragen für "Montres et chronographes" und Nr. 566 482

**BWC**  
S W I S S

eingetragen für "Montres et chronographes de provenance suisse".

Auf eine Anfrage der zuständigen Markenstelle des Deutschen Patentamtes verweigerte die Anmelderin ihr Einverständnis mit der Verschiebung der Priorität der Markenmeldung vom 11. November 1994 auf den 1. Januar 1995.

Die Markenstelle des Deutschen Patentamtes hat der angemeldeten Marke "BWC" daraufhin die Eintragung wegen eines Freihaltebedürfnisses nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 Altern. 2 WZG versagt.

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 41, 154).

Während des Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentgericht hat die Anmelderin hilfsweise ihr Einverständnis mit der Verschiebung der Priorität auf den 1. Januar 1995 erklärt.

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

II. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke als von der Eintragung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG ausgeschlossen angesehen und zur Begründung ausgeführt:

Die Prüfung der Schutzfähigkeit der Marke richte sich nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes zur Eintragbarkeit von Buchstabenzeichen. Der Anteil der graphischen Gestaltung der Marke in Form des "W" sei gering; der Eindruck als Buchstabenzeichen überwiege deutlich. Als bloße Aneinanderreihung von Buchstaben ohne Wortcharakter sei das Zeichen "BWC" von der Eintragung ausgeschlossen.

Die Schutzfähigkeit lasse sich auch nicht mit einer richtlinienkonformen Auslegung der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG Nr. L 40 v. 11.2.1989, S. 1) begründen. Zwar sollte diese Richtlinie bis zum 31. Dezember 1992 in nationales Recht umgesetzt werden. Wegen des eindeutigen Wortlauts des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG habe jedoch vor der Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie in nationales Recht zum 1. Januar 1995 kein Auslegungsspielraum bestanden.

Die Anmelderin könne eine Aufhebung der patentamtlichen Entscheidung auch nicht über den geltend gemachten Telle-quelle-Schutz der international registrierten schweizerischen Ursprungsmarken erreichen. Eine Zurückweisung der Markenmeldung sei nicht nach Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C Abs. 2

PVÜ ausgeschlossen. Das angemeldete Zeichen weiche von den im Ursprungsland eingetragenen Marken in Bestandteilen ab, die den kennzeichnenden Charakter der Ursprungsmarken veränderten. Das Weglassen der Wörter "SUISSE" und "SWISS" sei keine nur unerhebliche Markenabwandlung. Für die Waren, für die die Markenmeldung erfolgt sei, habe der Hinweis auf die Schweiz als Herkunftsland besondere Bedeutung.

Die Anmelderin könne Schutz für die angemeldete Marke auch nicht mit dem Zeitrang 1. Januar 1995 erhalten. Das im Beschwerdeverfahren hilfsweise erklärte Einverständnis, den Zeitrang der Anmeldung auf den 1. Januar 1995 zu verschieben, sei nicht rechtzeitig erfolgt. Die Bestimmung des § 156 Abs. 5 Satz 1 MarkenG über die Abgabe der Erklärung zur Zeitrangverschiebung sei nicht auf Fälle anwendbar, in denen die Erklärungsfrist bereits im Verfahren vor dem Patentamt erfolglos verstrichen sei.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht ist für das Zeichen "BWC" mit Recht von einem Eintragungshindernis nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG ausgegangen.

Die Anmelderin kann für die Marke den Zeitrang des Anmeldetags nur beanspruchen, wenn der Eintragung keine nach den bis zum Inkrafttreten des Markengesetzes geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes von Amts wegen zu berücksichtigenden Gründe entgegengestanden haben (§§ 152, 156 Abs. 1 MarkenG). Das ist nicht der Fall.

Buchstaben als solche waren nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG von der Eintragung grundsätzlich ausgeschlossen. Die Eintragung von ausschließlich aus Buchstaben gebildeten Zeichen erfolgte nach dieser Vorschrift nur, wenn sich das Zeichen im Verkehr durchgesetzt hatte (§ 4 Abs. 3 WZG) oder in seinem Gesamteindruck so phantasievoll gestaltet war, daß der Charakter der freizuhaltenden Buchstaben dahinter zurücktrat (vgl. BGH, Beschl. v. 9.11.1995 - I ZB 29/93, GRUR 1996, 202, 203 = WRP 1997, 450 - UHQ, m.w.N.). Diese Voraussetzungen, unter denen eine Eintragung von reinen Buchstabenzeichen erfolgen konnte, liegen nicht vor.

Eine Durchsetzung des Zeichens im Verkehr hat die Anmelderin nicht geltend gemacht. Die Marke "BWC" ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts auch nicht derart phantasievoll gestaltet, daß der Verkehr die Kennzeichnung nach dem Gesamteindruck nicht in den Buchstaben als solchen erblickt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

Das abstrakte Freihaltebedürfnis für Buchstabenzeichen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG galt auch nach dem 31. Dezember 1992, dem Zeitpunkt, bis zu dem die Markenrechtsrichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden sollte, unter der Geltung des Warenzeichengesetzes fort. Zwar muß ein nationales Gericht bei der Anwendung nationalen Rechts dessen Auslegung soweit wie möglich am Wortlaut und Zweck einer EG-Richtlinie ausrichten (vgl. EuGH, Urt. v. 14.7.1994 - Rs. C-91/92, Slg. 1994, I-3325 = NJW 1994, 2473, 2474, Tz. 26 - Dori/Recreb; Urt. v. 17.9.1997 - Rs. C-54/96, Slg. 1997, I-4961 = NJW 1997, 3365, 3367, Tz. 43 - Dorsch Consult/Bundesbaugesellschaft Berlin; BGHZ 138, 55, 59 f. - Testpreis-Angebot). Vor Umsetzung der EG-Markenrechtsrichtlinie durch das Markengesetz am 1. Januar 1995 bestand jedoch angesichts des eindeutigen Wortlauts der Vorschrift des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG kein Spielraum,

im Wege der Auslegung die Schutzfähigkeit reiner Buchstabenzeichen zu begründen (vgl. BGH GRUR 1996, 202, 204 - UHQ).

2. Die Anmelderin hat sich auch auf den Telle-quelle-Schutz nach Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. A Abs. 1 Satz 1 PVÜ aufgrund ihrer international registrierten Marken berufen und geltend gemacht, die angemeldete Marke weise nur geringfügige Abweichungen auf, die eine Zurückweisung gemäß Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C Abs. 2 PVÜ nicht rechtfertigen. Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C Abs. 2 PVÜ verneint. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg.

Nach der Vorschrift des Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. A Abs. 1 Satz 1 PVÜ soll jede im Ursprungsland ordnungsgemäß eingetragene Marke, so wie sie im Ursprungsland eingetragen ist, in den Verbandsländern Wirkung und Schutz erhalten (vgl. hierzu auch BGHZ 111, 134, 135 f. - IR-Marke FE; 130, 187, 191 - Füllkörper). Wird der Schutz für ein abgewandeltes Zeichen beansprucht, darf gemäß Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C Abs. 2 PVÜ die Markenmeldung nicht zurückgewiesen werden, wenn die angemeldete Marke nur in Bestandteilen von der im Ursprungsland eingetragenen Marke abweicht, die die Unterscheidungskraft der Marken nicht beeinflussen und ihre Identität nicht berühren.

Die Merkmale der Beeinflussung der Unterscheidungskraft in Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C Abs. 2 und in Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ, der die rechtserhaltende Markenbenutzung in abgewandelter Form regelt, entsprechen sich inhaltlich. Die Vorschriften stimmen hinsichtlich dieses Tatbestandsmerkmals wörtlich überein. Sie dienen dazu, geringfügige Abweichungen des Zeichens bei der Benutzung und bei der Gewährung des Telle-quelle-Schutzes zuzulassen. Der Begriff der Beeinflussung der Unterscheidungskraft ist daher in Art. 5 Abschn. C

Abs. 2 und in Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C Abs. 2 PVÜ einheitlich auszulegen (vgl. auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., Art. 6<sup>quinquies</sup> PVÜ Rdn. 15 u. § 26 MarkenG Rdn. 91; Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, S. 100 Abschn. (n)). Allerdings sieht Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C Abs. 2 PVÜ im Gegensatz zu Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ zusätzlich vor, daß die Identität der Marke nicht berührt wird. Ob deshalb an das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C Abs. 2 PVÜ insgesamt ein strengerer Maßstab als bei Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ anzulegen ist (bejahend: Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 89), kann im vorliegenden Fall offenbleiben. Die einheitliche Auslegung des in beiden Vorschriften enthaltenen Merkmals der Beeinflussung der Unterscheidungskraft wird hiervon nicht berührt. Maßstab für die Beeinflussung der Unterscheidungskraft in Art. 5 Abschn. C Abs. 2 und Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C Abs. 2 PVÜ ist danach, ob der kennzeichnende Charakter der Marke verändert wird (vgl. zu Art. 5 Abschn. C Abs. 2 PVÜ: BGH, Urt. v. 17.7.1997 - I ZR 228/94, GRUR 1997, 744, 746 = WRP 1997, 1085 - ECCO; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 55 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp; Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167 f. = WRP 1998, 1083 - Karolus-Magnus; vgl. auch Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 83 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 77; Fezer aaO § 26 Rdn. 91; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rdn. 77; Althammer/Ströbele aaO § 26 Rdn. 73). In diesem Zusammenhang kommt es maßgeblich darauf an, ob der angesprochene Verkehr in der abgewandelten Form des Zeichens noch dieselbe im Ursprungsland eingetragene Marke sieht.

Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht ausgegangen und hat angenommen, im Zusammenhang mit den Waren, für die die Marke angemeldet sei, komme den weggelassenen Wortbestandteilen "SUISSE" und "SWISS" besondere Bedeutung zu. Durch den Hinweis auf die Schweiz als

Herkunftsland werde ein Qualitätsmerkmal hervorgehoben. Dem Verkehr sei bekannt, daß es sich bei Schweizer Uhren häufig um solche von gehobener Qualität handele. Diese Feststellungen sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Rechtsbeschwerde zieht sie ohne Erfolg mit der Begründung in Zweifel, das Bundespatentgericht habe einen anderen Wertungsmaßstab angewandt als der Senat in der "ECCO"-Entscheidung (BGH GRUR 1997, 744). In dieser Entscheidung hat der Bundesgerichtshof die kennzeichnende Funktion von "Milano" in der in jenem Verfahren zu beurteilenden Marke unter zwei Gesichtspunkten verneint. Dem Bestandteil "Milano" kam wegen der besonderen graphischen Gestaltung, bei der die ersten drei Buchstaben nicht ohne weiteres lesbar waren und der Begriff einer ornamentalen Verzierung angenähert erschien, und der untergeordneten Zuordnung zu "ECCO" nur eine geringe Bedeutung für den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke zu. Entsprechende Feststellungen hat das Bundespatentgericht hier nicht getroffen. Das nimmt die Rechtsbeschwerde hin. Für eine gegenteilige Annahme ist nach der Lebenserfahrung auch nichts ersichtlich. Der Bundesgerichtshof hat in der "ECCO"-Entscheidung den kennzeichnenden Charakter von "Milano" zudem verneint, weil die beschreibende Bedeutung der geographischen Angabe erhalten geblieben ist. Dagegen hat das Bundespatentgericht - rechtsfehlerfrei - eine kennzeichnende Funktion der Bestandteile "SUISSE" und "SWISS" der IR-Marken nicht verneint, weil es dem Hinweis auf die Schweiz als Herkunftsland wegen der mit den Uhren häufig verbundenen Qualitätserwartung des Verkehrs besondere Bedeutung beigemessen hat. Sieht der Verkehr die Bestandteile "SUISSE" und "SWISS" der Ursprungsmarken für die Waren, für die die Markeneintragungen erfolgt sind, als besonders bedeutungsvoll an, wird der kennzeichnende Charakter der angemeldeten Marke "BWC" verändert, wenn diese Bestandteile nicht übernommen werden.

3. Das Bundespatentgericht hat mit Recht angenommen, daß im Streitfall die Voraussetzungen einer Zeitrangverschiebung zum 1. Januar 1995 nach § 156 Abs. 3 und Abs. 5 MarkenG nicht vorliegen. Es ist davon ausgegangen, daß das Einverständnis in einem Beschwerdeverfahren nicht mehr erklärt werden kann, wenn die Frist des § 156 Abs. 3 MarkenG bereits in dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolglos abgelaufen ist.

Die von der Rechtsbeschwerde vertretene gegenteilige Ansicht ist bereits mit dem Wortlaut des § 156 Abs. 5 MarkenG nicht zu vereinbaren, nach dem das Verfahren, in dem die Einverständniserklärung mit der Prioritätsverschiebung nach § 156 Abs. 3 MarkenG abgegeben wird, am 1. Januar 1995 anhängig sein muß. Nichts anderes gilt nach der Gesetzessystematik und dem Sinn und Zweck der in § 156 Abs. 3 MarkenG enthaltenen Fristbestimmung und dem in § 156 Abs. 5 MarkenG angeführten Stichtagsprinzip, aus denen folgt, daß die vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldeten Marken zügig übergeleitet werden sollten (vgl. BGH, Beschl. v. 27.1.2000 - I ZB 39/97, GRUR 2000, 892, 893 = WRP 2000, 1299 - MTS). Ob von dem Stichtagsprinzip eine Ausnahme gerechtfertigt ist und in einem späteren Verfahrensstadium das Einverständnis mit der Zeitrangverschiebung noch wirksam erklärt werden kann, wenn die Anmeldung in dem am 1. Januar 1995 anhängigen Verfahren nicht nach § 156 Abs. 4 MarkenG zurückgewiesen worden ist (bejahend: BPatGE 39, 75, 82 f.; 39, 110, 115 f.; Fezer aaO § 156 Rdn. 4), ist vorliegend ohne Belang. Jedenfalls kann die Anmelderin das in dem Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach § 156 Abs. 4 MarkenG verweigerte Einverständnis mit der Zeitrangverschiebung in einem Beschwerdeverfahren, das erst nach dem 1. Januar 1995 anhängig geworden ist, nicht mehr nachholen (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S. 130 = BIPMZ 1994, Sonder-

heft, S. 124; BPatGE 37, 82, 85; 38, 26, 29; Fezer aaO § 156 Rdn. 4; a.A. BPatGE 40, 50, 53; Althammer/Ströbele aaO § 156 Rdn. 16).

Anders als die Rechtsbeschwerde meint, stehen dem weder die in Art. 4 EG niedergelegten Grundsätze der Wirtschaftspolitik der EG oder die Handlungspflichten der Mitgliedstaaten nach Art. 10 EG noch das in Art. 14 Abs. 1 EG angeführte Ziel der schrittweisen Verwirklichung des Binnenmarktes, die Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 EG) und Art. 95 EG sowie die Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie entgegen. Aus diesen Vorschriften läßt sich nicht herleiten, daß es der Anmelderin möglich sein muß, ein im markenrechtlichen Anmeldeverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt verweigertes Einverständnis mit der Zeitrangverschiebung in einem Beschwerdeverfahren nachzuholen, das erst nach dem 1. Januar 1995 anhängig wurde. Zur Wahrung ihrer Rechte reichte es aus, daß die Anmelderin im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt durch ein (zumindest) hilfsweise erklärtes Einverständnis nach § 156 Abs. 3 MarkenG mit der Prioritätsverschiebung eine Prüfung der Eintragungsvoraussetzungen sowohl nach dem Warenzeichengesetz als auch nach dem Markengesetz erreichen konnte (vgl. hierzu BGH GRUR 2000, 892, 893 - MTS).

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Pokrant

Büscher