



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 9/04

Verkündet am:
17. November 2005
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 1 034 262

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Scherkopf

MarkenG § 162 Abs. 2;
WZG §§ 1, 4 Abs. 3

Bei der Prüfung, ob eine vor dem 1. Januar 1995 eingetragene Marke auf einen nach diesem Zeitpunkt gestellten Antrag wegen Schutzunfähigkeit zu löschen ist, ist davon auszugehen, dass der Abbildung einer Ware oder von Teilen einer Ware, die sich auf die Wiedergabe von technisch bedingten Gestaltungsmerkmalen beschränkt, die das Wesen der Ware ausmachen, nach dem Warenzeichengesetz der Schutz als Warenzeichen grundsätzlich zu versagen war, weil sie zur kennzeichenmäßigen Unterscheidung gegenüber gleichartigen Erzeugnissen anderer Hersteller ungeeignet ist und derartige Merkmale im Allgemeininteresse freizuhalten sind. Dieses Schutzhindernis konnte daher auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden.

BGH, Beschl. v. 17. November 2005 - I ZB 9/04 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

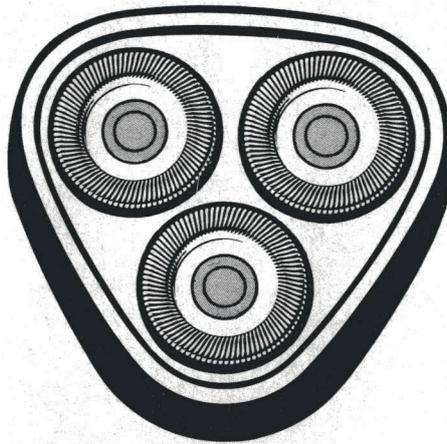
Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der am 15. April 2004 an Verkündungs statt zugestellte Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

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

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 8. Juni 1982 die Bildmarke Nr. 1 034 262



für die Waren "Rasierapparate; Einzelteile der genannten Waren, soweit in Klasse 8 enthalten" aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragen.

- 2 Die Antragstellerin hat am 6. Dezember 2000 nach § 50 Abs. 1 MarkenG die Löschung der Marke beantragt. Sie hat geltend gemacht, der Marke fehle als bloßer Wiedergabe des Kopfs eines elektrischen Rasierapparats nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Markenfähigkeit.
- 3 Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen.
- 4 Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben.

5 Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

6 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Voraussetzungen für eine Schutzentziehung nach § 50 Abs. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG lägen nicht vor. Zur Begründung hat es ausgeführt:

7 Nach § 162 Abs. 2 MarkenG müsse für die Löschung von vor dem 1. Januar 1995 eingetragenen Altmarken die Schutzunfähigkeit nach altem und neuem Recht vorliegen. Die Voraussetzungen für die Markenfähigkeit im Warenzeichengesetz, unter dessen Geltung die Marke eingetragen worden sei, und im Markengesetz wichen insoweit voneinander ab, als der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Warenzeichengesetz keine direkte Anwendung gehabt habe und nicht als Fall der Zeichenfähigkeit, sondern lediglich der konkreten Unterscheidungskraft geregelt gewesen sei. Dieses Eintragungshindernis habe aber ohne weiteres im Wege der Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Eintragung überwunden werden können, wie es vorliegend der Fall gewesen sei. Eine andere nunmehr an § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG orientierte rechtliche Betrachtungsweise sei im Nachhinein nicht mehr möglich, da zumindest insoweit die Zehn-Jahres-Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG eingreife. Andere Einwände gegen die Markenfähigkeit im Zeitpunkt der Eintragung seien nicht geltend gemacht und auch nicht ersichtlich, so dass bereits nicht davon ausgegangen werden könne, dass die Eintragung nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes zu Unrecht erfolgt sei. Eine Prüfung, ob die angegriffene Marke den tatbestandlichen Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfalle, sei damit nicht mehr erforderlich.

8 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die bislang vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen tragen seine Auffassung, von einer Schutzunfähigkeit der Marke nach den Bestimmungen des Warenzeichengesetzes könne nicht ausgegangen werden, nicht.

9 1. Der Antrag auf Löschung der vor dem 1. Januar 1995 eingetragenen Streitmarke gemäß § 50 Abs. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach dem 1. Januar 1995 gestellt worden. Gemäß § 162 Abs. 2 Satz 2 i.V. mit Satz 1 MarkenG ist daher, wovon das Bundespatentgericht zutreffend ausgegangen ist, die Eintragung der Streitmarke zu löschen, wenn sie sowohl nach den bis zum 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes nicht schutzfähig ist.

10 2. Das Bundespatentgericht hat eine Schutzunfähigkeit der Streitmarke nach den bis zum 1. Januar 1995 geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes verneint. Dem kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden.

11 a) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der von der Antragstellerin geltend gemachte Löschungsgrund nach § 50 Abs. 1, § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die angegriffene Marke bestehe ausschließlich aus der bildlichen Darstellung eines Produktteils - nämlich eines Scherkopfansatzes mit drei rotierenden Scherköpfen, der zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich sei - nach der unter der Geltung des Warenzeichengesetzes gegebenen Rechtslage nicht die Frage der Zeichenschutzfähigkeit an sich betreffe. Vielmehr habe es sich um eine Frage der Unterscheidungskraft i.S. von § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG gehandelt, so dass gemäß § 4 Abs. 3 WZG die Eintragung zuzulassen gewesen sei, wenn sich das Zeichen - wie die Streitmarke - im Verkehr als Kennzeichen der Waren des Anmelders durchgesetzt gehabt habe. Wie die Rechtsbeschwerde zu Recht geltend macht, geben diese Ausführungen des

Bundespatentgerichts die Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz nicht zutreffend wieder.

12

b) Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes war vielmehr ein Warenzeichen- oder Ausstattungsschutz an Merkmalen, die das Wesen einer Ware bestimmen, grundsätzlich ausgeschlossen. Der Kennzeichenschutz war nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs in diesen Fällen zu versagen, weil derartige Merkmale nicht geeignet sind, die betreffende Ware von gleichen Erzeugnissen anderer Hersteller zu unterscheiden, und weil die Anerkennung eines Warenzeichenschutzes an solchen das Wesen der Ware bestimmenden Merkmalen einem Alleinherstellungsrecht an der Ware gleichkäme und sich damit als Sperre gegen den Vertrieb gleicher oder gleichartiger Waren durch andere auswirkte, was mit dem begrenzten Zweck eines Warenkennzeichnungsmittels unvereinbar wäre (zum Warenzeichen vgl. RGZ 115, 235, 239 - Bandmaster; BGH, Urt. v. 8.5.1959 - I ZR 16/58, GRUR 1959, 423, 424 - Fußballstiefel; Urt. v. 21.1.1977 - I ZR 49/75, GRUR 1977, 602, 606 - Trockenrasierer; zum Ausstattungsschutz gemäß § 25 WZG vgl. BGHZ 5, 1, 6 f. - Hummel; 11, 129, 132 - Zählkassette; 35, 341, 345 - Buntstreifensatin; BGH, Urt. v. 19.3.1971 - I ZR 102/69, GRUR 1972, 122, 123 - Schablonen). Dieses Schutzhindernis bestand auch bei Abbildungen der Ware oder von Warenteilen (vgl. BGH GRUR 1977, 602, 606 - Trockenrasierer). Den Gestaltungsmitteln der Ware, die deren Wesen ausmachen, und deren Abbildung fehlte der Zeichencharakter i.S. von § 1 WZG, so dass eine Eintragung auch nicht wegen Verkehrsdurchsetzung gemäß § 4 Abs. 3 WZG erfolgen konnte (vgl. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 4 WZG Rdn. 42; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl. 1990, § 4 Rdn. 20; zum fehlenden Zeichencharakter der Darstellung einer im Verkehr durchgesetzten Verpackung einer Ware vgl. BGHZ 41, 187, 191 - Palmolive). Auch ein Ausstattungsschutz gemäß § 25 WZG war bei solchen Merkmalen, selbst wenn sie

Verkehrsgeltung erlangt hatten, grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. BGH, Urt. v. 6.11.1963 - Ib ZR 37/62, GRUR 1964, 621, 623 - Klemmbausteine I; vgl. ferner v. Gamm, Warenzeichengesetz, § 25 Rdn. 5 f. m.w.N.). Zu den Elementen, die das Wesen der Ware selbst ausmachen und für die Warenkennzeichenschutz - auch bei Verkehrsdurchsetzung - grundsätzlich zu versagen war, wurden solche Merkmale gezählt, die der Ware ihre charakteristische Eigenart verleihen, insbesondere durch den mit ihr verfolgten Zweck technisch bedingt sind (BGH GRUR 1977, 602, 606 - Trockenrasierer; BGHZ 35, 341, 345 - Buntstreifensatin). Andere Elemente des äußeren Gesamtbilds der Ware konnten Gegenstand des Warenzeichen- oder Ausstattungsschutzes sein, also etwa Verzierungen (vgl. BGH, Beschl. v. 20.9.1984 - I ZB 9/83, GRUR 1985, 383, 384 - BMW-Niere; Baumbach/Hefermehl aaO) oder Merkmale, die zwar technische Zwecke erfüllen, ohne aber allein durch sie bedingt zu sein (vgl. BGHZ 11, 129, 132 - Zählkassette).

- 13 c) Die Antragstellerin hat unter Darlegung im Einzelnen und unter Vorlage eines Sachverständigengutachtens geltend gemacht, es handele sich sowohl bei den einzelnen Merkmalen als auch bei der Gesamtkonfiguration des abgebildeten Gegenstands der angegriffenen Marke um Gestaltungsmerkmale, die ausschließlich rein funktional oder technisch bedingt seien. Die als Bildmarke eingetragene Gestaltung mache das Wesen der hiervon erfassten Ware selbst aus und könne auch nicht willkürlich gewählt werden. Da das Bundespatentgericht keine Feststellungen dazu getroffen hat, ob und in welchem Umfang die Produktteile, die die Streitmarke abbildet, technisch bedingt sind, ist dieses Vorbringen der Antragstellerin für die rechtliche Beurteilung in der Rechtsbeschwerdeinstanz zugrunde zu legen. Danach ist davon auszugehen, dass der Streitmarke wegen Fehlens der Zeichenfähigkeit i.S. von § 1 WZG die Eintragung zu versagen war und dieses Eintragungshindernis auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden konnte. Entgegen der Auffassung des

Bundespatentgerichts kann somit auf der Grundlage der bisherigen Feststellungen die Schutzfähigkeit der Streitmarke nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes nicht bejaht werden.

14

3. Die angefochtene Entscheidung stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar. Sollte die Streitmarke nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes schutzunfähig gewesen sein, weil es ihr schon an der Zeichenfähigkeit i.S. von § 1 WZG fehlte, dann kann sich die Markeninhaberin insbesondere nicht auf einen Bestands- oder Vertrauensschutz berufen. Nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 Satz 1 WZG war ein Zeichen, dessen Eintragung hätte versagt werden müssen, zu löschen, wenn ein Dritter die Löschung formgerecht beantragt hatte (vgl. BGHZ 42, 151, 161 f. - Rippenstreckmetall II). Der Löschungsantrag war weder an eine Frist gebunden noch konnte ihm grundsätzlich mit dem Einwand des Vertrauens auf den rechtlichen Bestand der Entscheidung über die Eintragung begegnet werden (BGHZ 42, 151, 162 - Rippenstreckmetall II). Bei dem im vorliegenden Fall in Betracht kommenden Eintragungshindernis der Zeichenunfähigkeit kann auch nicht ausnahmsweise ein Bestands- oder Vertrauensschutz aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) gewährt werden (vgl. dazu BGHZ 42, 151, 162 f. - Rippenstreckmetall II; Baumbach/Hefermehl aaO § 10 Rdn. 7). Denn dieses Schutzhindernis beruht auf dem Allgemeininteresse an der Freihaltung der das Wesen der Ware ausmachenden Gestaltungselemente, das einem etwaigen Vertrauens- oder Bestandsschutz des Zeicheninhabers vorgeht. Aus diesem Grunde können auch sonstige auf Verfristung oder Verwirkung gestützte Einwände dem Löschungsbegehren nicht entgegengehalten werden. Ebenso scheidet eine (entsprechende) Anwendung der Zehn-Jahres-Frist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG aus. Bestandsschutz besteht nach dieser Vorschrift nur bei den in § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG genannten Eintragungshindernissen, dagegen nicht im Falle des Schutzhindernisses des § 3 Abs. 2 MarkenG, dem das nach § 1 WZG gegebene Eintra-

gungshindernis der Zeichenunfähigkeit wegen technischer Bedingtheit der abgebildeten Gestaltungsmerkmale der Sache nach entspricht. Die Frage, ob § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG überhaupt auf Altmarken anwendbar ist, kann daher offen bleiben.

- 15 IV. Danach war die angefochtene Entscheidung auf die Rechtsbeschwerde aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Ullmann

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.04.2004 - 28 W (pat) 2/02 -