



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 34/04

Verkündet am:  
15. Dezember 2005  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung 397 48 198.5/12

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Porsche 911

MarkenG § 8 Abs. 3, § 84 Abs. 1

Wird die Eintragung der angemeldeten Marke auf das fürsorgliche Vorbringen zur Verkehrsdurchsetzung gestützt, kann der Anmelder diese Entscheidung nicht mit dem Ziel anfechten, eine Eintragung ungeachtet der Verkehrsdurchsetzung zu erreichen.

BGH, Beschl. v. 15. Dezember 2005 – I ZB 34/04 – Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

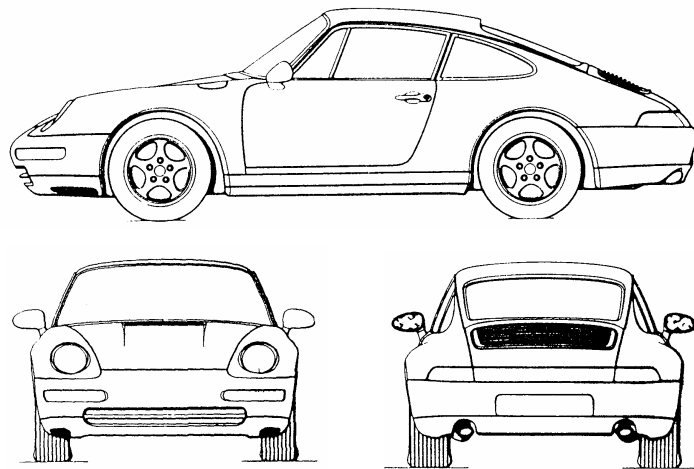
beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 13. Oktober 2004 wird verworfen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Mit der Anmeldung vom 10. Oktober 1997 begehrt die Anmelderin die Eintragung der nachfolgend wiedergegebenen dreidimensionalen Marke



zur Kennzeichnung für die Waren

Kraftfahrzeuge und deren Teile.

- 2 Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und wegen eines aktuellen Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin sich hilfsweise darauf berufen, dass die angemeldete Form für die Ware „Fahrzeuge“ im Verkehr als Herkunftshinweis auf die Anmelderin durchgesetzt sei. Das Bundespatentgericht hat den Beschluss der Markenstelle hinsichtlich der Ware „Fahrzeuge“ wegen erwiesener Verkehrsdurchsetzung aufgehoben und die weitergehende Beschwerde zurückgewiesen (BPatG GRUR 2005, 330).

3           Hiergegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der sie die Eintragung ihrer angemeldeten Marke ungeachtet der Verkehrsdurchsetzung als „Hauptantrag“ weiterverfolgt.

4           II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die beanspruchte Warenformmarke von Haus aus nicht schutzfähig sei, weil der begehrten Eintragung zumindest ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, dass aber dieses Eintragungshindernis für die Ware „Fahrzeuge“ durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung überwunden sei. Anhand des vorgelegten Materials zu den Werbeaufwendungen für den der angemeldeten Marke zugrunde liegenden Modelltyp 911 sei festzustellen, dass die angemeldete Karosserieform sich bereits am Anmeldetag als Herkunftshinweis auf die Anmelderin im Verkehr durchgesetzt habe. Das gelte allerdings nicht für die beanspruchten Fahrzeugteile.

5           III. Die Rechtsbeschwerde ist unzulässig. Soweit es um den Markenschutz für Kraftfahrzeuge geht, fehlt es an einer Beschwer der Anmelderin. Soweit Markenschutz für Fahrzeugteile begehrt worden ist, ist die Rechtsbeschwerde nicht begründet worden.

6           1. Markenschutz für Kraftfahrzeuge

7           Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde der Anmelderin den die Eintragung versagenden Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hinsichtlich der Ware „Fahrzeuge“ aufgehoben. Damit hat die Anmelderin hinsichtlich dieser Ware in vollem Umfang obsiegt. Der Eintragung der angemeldeten Marke für Kraftfahrzeuge steht nichts mehr im Wege. Der Umstand, dass die Eintragung als durchgesetzte Marke erfolgt, begründet – wie in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat erörtert – keine Beschwer der Anmelderin (zur Voraussetzung der Beschwer im Rechtsbeschwerdeverfahren BGH, Beschl.

v. 19.10.1966 – Ia ZB 9/65, GRUR 1967, 94, 95 – Stute). Eine Abänderung der die Eintragung der Marke beschließenden Entscheidung des Bundespatentgerichts wird von der Rechtsbeschwerdeführerin nicht begehrt. Die Begründung der den Markenschutz in vollem Umfang zusprechenden Entscheidung des Bundespatentgerichts beschwert die Rechtsbeschwerdeführerin nicht in verfahrensrechtlicher Weise (§§ 86, 85 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG).

8 Das Begehren der Anmelderin ist lediglich auf die Eintragung einer Marke gerichtet, der die Prioritätswirkung des § 6 Abs. 2 MarkenG zukommt. Diesem Begehren ist in der angefochtenen Entscheidung stattgegeben worden. Nach dieser Entscheidung finden die Schutzversagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG keine Anwendung, weil die Marke sich bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung infolge ihrer Benutzung für die angemeldete Ware „Fahrzeuge“ in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Da die Benutzungslage dem angemeldeten Zeichen den Charakter einer auf die Anmelderin hinweisenden Marke verleiht, haben die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG für dieses keine rechtliche Bedeutung und hätten deshalb auch gänzlich unerörtert bleiben können.

9 Ein Anmelder, der sich mit Erfolg auf die Verkehrsdurchsetzung seines Zeichens beruft, hat keinen verfahrensrechtlich eigenständigen Anspruch darauf, dass im Eintragungsverfahren über den herkunftshinweisenden Charakter des angemeldeten Zeichens ungeachtet der Verkehrsdurchsetzung, nämlich kraft originärer Kennzeichnungskraft, entschieden wird. Hat der Anmelder Tatsachenmaterial eingeführt, das den Mangel eines der Schutzversagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG aufhebt und die Eintragung der Marke mit der begehrten Priorität rechtfertigt, ist er bei einer darauf gegründeten Eintragung nicht beschwert, auch wenn er das Tatsachenmaterial nur hilfsweise berücksichtigt sehen wollte. Die Überwindung der absoluten Schutzversagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis

3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG ist lediglich ein Element der Begründung zur Eintragungsfähigkeit, nicht aber die Zuerkennung eines anderen oder (verfahrensrechtlich) minderen Schutzes des angemeldeten Zeichens. Der Markenschutz, den die Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung dem Markeninhaber vermittelt, ist nicht schwächer als der einer Marke, die aufgrund originärer Kennzeichnungskraft eingetragen worden ist. Insbesondere droht der wegen Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke nicht die Löschung, wenn nachträglich die Voraussetzungen für eine Eintragung als durchgesetztes Zeichen entfallen sind. Wie der Senat entschieden hat, besteht ein solcher in der abschließenden Aufzählung der Verfallsgründe in § 49 Abs. 2 MarkenG nicht aufgeführter Lösungsgrund nicht (BGHZ 156, 112, 120 – Kinder, m.w.N.).

10                    2. Markenschutz für Kraftfahrzeugteile

11                    Mit der Rechtsbeschwerde hat die Anmelderin die Entscheidung des Bundespatentgerichts auch insoweit angefochten, als die Eintragung der angemeldeten Marke für Teile von Kraftfahrzeugen beansprucht worden ist. Insoweit war der Anmelderin die Eintragung der Marke versagt worden. Die Begründung der Rechtsbeschwerde setzt sich jedoch – wie ebenfalls in der mündlichen Verhandlung erörtert – allein mit der Eintragung der Marke für Kraftfahrzeuge auseinander, ohne auf den Schutz für Fahrzeugteile einzugehen. Es fehlt daher insoweit an einer Zulässigkeitsvoraussetzung für die Rechtsbeschwerde (§ 85 Abs. 3 und 4 MarkenG).

12 IV. Die Rechtsbeschwerde ist daher als unzulässig zu verwerfen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 13.10.2004 - 28 W(pat) 98/00 -