



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 28/98

Verkündet am:  
14. Dezember 2000  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr. 643 559

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. November 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant und Dr. Büscher

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. Januar 1998 aufgehoben.

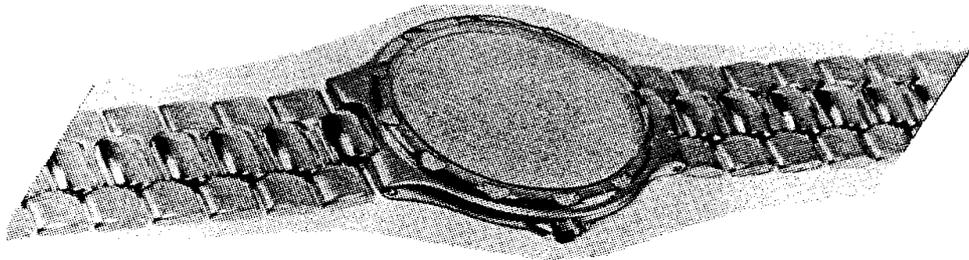
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Die Markeninhaberin begehrt für ihre nachstehend abgebildete dreidimensionale IR-Marke Nr. 643 559 Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren

"Montres" (Armbanduhren):



Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat der IR-Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses den Schutz verweigert.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihr Schutzbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 i.V. mit §§ 107, 113, 37 MarkenG für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Es sei davon auszugehen, daß Gegenstand des Schutzerstreckungsgesuchs die konkrete dreidimensionale Form einer Uhr mit weiß abgedecktem Gehäuse und abgeschnittenem Armband sei, wie sie als Werbeartikel einsetzbar sein könne, und nicht eine Art Blanko-Schutz für einzelne Merkmale der Warenform von Uhren beansprucht werde, die ansonsten unterschiedlich gestaltet seien.

Bei diesem Verständnis des Schutzerstreckungsgesuchs bestünden keine Bedenken gegen die abstrakte Unterscheidungskraft der IR-Marke nach § 3 Abs. 1 MarkenG. Ein Schutzausschließungsgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG sei ebenfalls nicht ersichtlich.

Die IR-Marke sei jedoch wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schutzunfähig. Der dreidimensionalen Darstellung der Uhr mit weiß abgedecktem Gehäuse und abgeschnittenem Armband fehle in der konkreten Ausgestaltung die notwendige Unterscheidungskraft.

Die Schutzfähigkeit könne nur durch eine auf die Herkunft hinweisende originelle Gestaltung begründet werden, durch die das an der "Grundform" der Ware bestehende Freihaltebedürfnis und ihr Mangel an Unterscheidungskraft überwunden werden könne. Bei der Begründung der Originalität der Ware oder ihrer Teile müsse ein eher strenger Maßstab angelegt werden, weil die Ware und ihre Teile das wichtigste Mittel zu ihrer Beschreibung selbst seien und ihre Monopolisierung die Gefahr einer Behinderung der Wettbewerber in der Gestaltung ihrer Produkte mit sich bringe und ein Freihaltebedürfnis zumindest naheliegend sei. Dabei hänge der Grad der für eine Markeneintragung erforder-

derlichen Originalität auch von den besonderen Verhältnissen auf dem jeweiligen Warenggebiet ab.

Auf dem Markt für Armbanduhren sei eine außerordentliche Vielfalt von Formen und Gestaltungen gebräuchlich. Dieses Warenggebiet müsse deshalb in ganz besonderem Maße von einem die Gestaltungsfreiheit über Gebühr einschränkenden Markenschutz freigehalten werden, damit es den Mitbewerbern künftig noch möglich sei, den vorhandenen Formenschatz in beliebigen neuen Kombinationen auszuschöpfen. Die vorliegende IR-Marke zeige überwiegend gängige oder in ähnlicher Form belegte Gestaltungselemente.

Die Berufung der Markeninhaberin auf den "telle-quelle-Schutz" gemäß Art. 6<sup>quinquies</sup> PVÜ führe zu keinem anderen Ergebnis. Die Schutzversagungsgründe des § 8 Abs. 2 MarkenG richteten sich nach den Grenzen des Art. 6<sup>quinquies</sup> PVÜ.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache Erfolg.

Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die IR-Marke sei nicht unterscheidungskräftig, hält auf der Grundlage der bisher vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

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<sup>quinquies</sup> Abschn. B Nr. 2 PVÜ zu prüfen (BGHZ 130, 187, 192 - Füllkörper; BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 - Premiere II; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 113 Rdn. 1). Der gegen eine

unmittelbare Heranziehung von Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Nr. 2 PVÜ gerichteten Kritik im Schrifttum (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 113 Rdn. 1; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 113 Rdn. 4), das die Rechtsgrundlagen einer Schutzausschließung in §§ 3, 8 MarkenG sieht, braucht nicht nachgegangen zu werden. Die Vorschriften der §§ 3, 8 Abs. 2 MarkenG, durch die Art. 2 und Art. 3 der MarkenRL umgesetzt worden sind, halten sich in den Grenzen des Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B PVÜ. Denn diese Bestimmungen des Markengesetzes sind richtlinienkonform auszulegen und nach dem 12. Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie ist es erforderlich, daß sich diese in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befindet. Im Ergebnis führt die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes daher, wie das Bundespatentgericht zu Recht festgestellt hat, zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B PVÜ (vgl. Fezer aaO § 113 Rdn. 1; Althammer/Ströbele/Klaka aaO § 113 Rdn. 4).

Nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Nr. 2 PVÜ kann Marken der Schutz verweigert werden, die jeder Unterscheidungskraft entbehren.

1. Zu Recht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, daß die IR-Marke die allgemeinen Anforderungen an die Markenfähigkeit erfüllt, d.h., daß sie abstrakt unterscheidungskräftig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG ist (vgl. für die konturlose Farbmarke BGHZ 140, 193, 197 - Farbmarke gelb/schwarz; für eine Warenverpackung BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, WRP 2000, 1290, 1291 - Likörflasche; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, Umdr. S. 6 f. - Gabelstapler; Fezer aaO § 3 Rdn. 203; Ingerl/Rohnke aaO § 3 Rdn. 16; Kur, Festschrift 100 Jahre Markenamt, S. 175, 183; Ströbele, GRUR 1999, 1041).

Zutreffend hat das Bundespatentgericht auch ein Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 MarkenG verneint. Diese für sie günstige Beurteilung greift die Rechtsbeschwerde nicht an.

2. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke für nicht (konkret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gehalten.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens 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). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C 39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

aa) Das Bundespatentgericht hat in der angefochtenen Entscheidung und in weiteren Entscheidungen (BPatGE 39, 219, 223 = BPatG GRUR 1999, 56 - Taschenlampen; BPatG GRUR 1998, 706, 709 und 710 - Montre I und II) an die Unterscheidungskraft der dreidimensionalen Marke, die die Form der Ware oder eines Teils davon darstellt, einen strengeren Prüfungsmaßstab an-

gelegt, als bei anderen Markenformen. Dies entspricht auch der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt zu der Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL wörtlich entsprechenden Vorschrift des Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV (Entscheidung v. 21.9.1999 - R 73/1999-3, GRUR Int. 2000, 360 - TABS [rund, rot/weiß]; Entscheidung v. 28.10.1999 - R 104/1999-3, GRUR Int. 2000, 363 - Strahlregler).

bb) Der Bundesgerichtshof sieht dagegen keinen Anlaß, bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware selbst oder eines Teils davon darstellen, gegenüber herkömmlichen Markenformen strengere Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu stellen (vgl. näher BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, Umdr. S. 11 f. - Gabelstapler; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98, Umdr. S. 11 f. - Stabtaschenlampen; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 46/98, Umdr. S.11 f. - Rado-Uhr; vgl. hierzu auch Eichmann, GRUR 1995, 184, 188; ders. FS Vieregge, S. 125, 162; Kiethe/Groeschke, WRP 1998, 541, 546; Althammer/Ströbele/Klaka aaO § 8 Rdn. 38; Tewes, Der Schutz der dreidimensionalen Marke nach dem Markengesetz, S. 150; gegen einen unterschiedlichen Prüfungsmaßstab vgl. Court of Appeal, Urt. v. 5.5.1999, GRUR Int. 2000, 444 - Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.). Wie bei jeder anderen Markenform, sollte auch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Formmarke allein maßgebend sein, daß der angesprochene Verkehr - aus welchen Gründen auch immer - in dem angemeldeten Zeichen einen Herkunftshinweis erblickt. Der Senat hat deshalb die Frage nach den Anforderungen an die Unterscheidungskraft dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung vorgelegt (vgl. BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98 - Gabelstapler; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98 - Stabtaschenlampen; Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 46/98 - Rado-Uhr).

b) Im vorliegenden Fall hat der Senat von einer Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften abgesehen, da es sinnvoll erscheint, zunächst weitere tatrichterliche Feststellungen zu der Frage zu treffen, ob die Unterscheidungskraft vorliegend auf der Grundlage der vom Senat für geboten erachteten geringeren Anforderungen - wie sie in den angeführten Vorlagebeschlüssen zum Ausdruck kommen - überhaupt zu bejahen wäre (vgl. BGH, Urt. v. 3.2.1994 - I ZR 282/91, GRUR 1994, 519, 521 = WRP 1994, 533 - Grand Marnier; Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 86/97, GRUR 2000, 727, 729 = WRP 2000, 628 - Lorch Premium). Die Sache war daher zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Das Bundespatentgericht wird bei der erneuten Prüfung zu entscheiden haben, ob nicht auch bei Anlegung eines großzügigen Maßstabes und ungeachtet der zum Freihaltebedürfnis angestellten Erwägungen der IR-Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft der Schutz zu versagen ist. Dabei wird das Bundespatentgericht auf die besonderen Verhältnisse auf dem in Rede stehenden Warenggebiet abzustellen haben, wie es dies bereits bei der Prüfung unter Zugrundelegung der strengen Anforderungen an die Unterscheidungskraft in der angefochtenen Entscheidung getan hat. Denn der Vergleich der tatsächlich vorhandenen Gestaltungsformen läßt einen Schluß darauf zu, ob der Verkehr der Marke einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beilegt (vgl. für eine Bildmarke: BGH, Beschl. v. 10.4.1997 - I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 = WRP 1997, 755 - Autofelge; zu einer dreidimensionalen Marke vgl. BGH WRP 2000, 1290, 1292 f. - Likörflasche). Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daß sich die nach Darstellung der Markeninhaberin charakteristischen Elemente der IR-Marke, die in den eingestanzten Ausnehmungen des Gehäu-

serings, der Gestaltung des Uhrglases und der harmonischen Ausführung der Stege bestehen, in identischer oder jedenfalls angenäherter Form auch bei anderen Uhren finden. Nicht entscheidend ist in diesem Zusammenhang, daß das Bundespatentgericht eine Kombination aller Gestaltungselemente der IR-Marke bei anderen Uhren nicht festgestellt hat. Zwar nimmt der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so auf, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, Umdr. S. 6 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Auf dem Sektor der Armbanduhren, auf dem der Verkehr nach den nicht zu beanstandenden Feststellungen des Bundespatentgerichts eine nahezu unübersehbare Vielfalt von Gestaltungen kennt, vermag die beliebige Kombination üblicher Gestaltungselemente, so wie sie sich aufgrund der Eintragung der Marke darstellt, jedoch in ihrer Gesamtheit für den Verkehr in der Regel keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu begründen.

Sollte das Bundespatentgericht daher bei der erneuten Prüfung zu dem Ergebnis kommen, daß die IR-Marke auch bei Anlegung eines großzügigen Maßstabs die Anforderungen an die Unterscheidungskraft nicht erfüllt, ist eine

Schutzverweigerung nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V. mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Nr. 2 PVÜ geboten, ohne daß es auf die in den Vorabentscheidungsersuchen des Senats zu dreidimensionalen Formmarken dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften vorgelegten Fragen ankommt.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher