



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 15/98

Verkündet am:
20. November 2003
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 395 52 135.1

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Gabelstapler II

MarkenG § 3 Abs. 1 und Abs. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 32 Abs. 2, § 33 Abs. 1, § 36 Abs. 1 Nr. 1

- a) Um den Anforderungen an eine Wiedergabe der Marke i.S. von § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu genügen, muß die angemeldete Marke so klar und eindeutig dargestellt sein, daß nachträgliche Änderungen zweifelsfrei ausgeschlossen sind.
- b) Durch § 3 Abs. 2 MarkenG soll im öffentlichen Interesse ausgeschlossen werden, daß technische Lösungen oder Eigenschaften einer Ware monopolisiert und daher Mitbewerber aufgrund der Markeneintragung daran gehindert werden können, ihre Waren mit diesen technischen Lösungen oder Eigenschaften zu versehen.
- c) Auch wenn die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft) bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, schwieriger sein kann als bei herkömmlichen Markenformen, folgt daraus kein erweitertes Schutzhindernis nach dieser Vorschrift.

BGH, Beschl. v. 20. November 2003 - I ZB 15/98 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 17. Dezember 1997 aufgehoben.

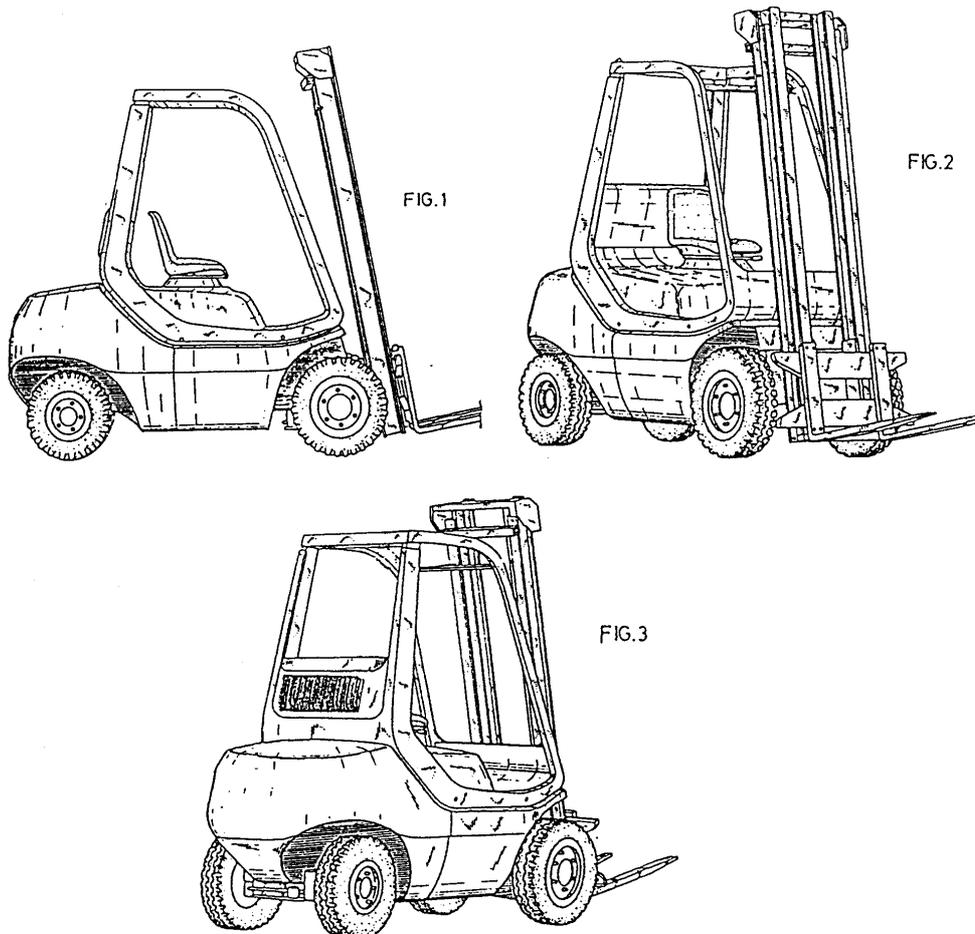
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Mit ihrer am 21. Dezember 1995 eingereichten Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung einer dreidimensionalen Marke für die Waren "motorgetriebene Flurförderzeuge und sonstige fahrbare Arbeitsmaschinen mit Fah-

erkabine, insbesondere Gabelstapler" entsprechend der nachfolgenden Abbildung:



Die Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Eintragungsantrag weiter.

Durch Beschluß vom 23. November 2000 hat der Senat dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 EG folgende Fragen zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. b, c und e MarkenRL zur Vorabentscheidung vorgelegt (GRUR 2001, 334 = WRP 2001, 261 - Gabelstapler):

- "1. Ist bei der Feststellung der Unterscheidungskraft i.S. von Art. 3 Abs. 1 lit. b der genannten Richtlinie bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ein strengerer Maßstab an die Unterscheidungskraft anzulegen als bei anderen Markenformen?
2. Besitzt Art. 3 Abs. 1 lit. c neben Art. 3 Abs. 1 lit. e der Richtlinie für dreidimensionale Marken, die die Form der Ware darstellen, eine eigenständige Bedeutung? Ist bejahendenfalls bei der Prüfung von Art. 3 Abs. 1 lit. c - andernfalls bei lit. e - das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung der Produktform dergestalt zu berücksichtigen, daß eine Eintragung jedenfalls grundsätzlich ausgeschlossen ist und in der Regel nur bei Marken in Betracht kommt, die die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie erfüllen?"

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat hierüber durch Urteil vom 8. April 2003 - verb. Rs. C-53/01 bis C-55/01 - wie folgt entschieden (Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado):

- "1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft i.S. von Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe b der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist bei dreidimensionalen Marken, die aus der Form der Ware bestehen, kein strengerer Maßstab anzulegen als bei anderen Markenformen.
2. Neben Artikel 3 Abs. 1 Buchst. e der Ersten Richtlinie 89/104 besitzt Artikel 3 Abs. 1 Buchstabe c dieser Richtlinie auch für dreidimensionale Marken, die aus der Form der Ware bestehen, eine Bedeutung.

Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach Artikel 3 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie 89/104 ist in jedem Einzelfall das dieser Vorschrift zugrundeliegende Allgemeininteresse daran zu berücksichtigen, daß dreidimensionale, aus der Form der Ware bestehende Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Sinne dieser Bestimmung zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder einer Dienstleistung dienen können, von allen frei verwendet und vorbehaltlich des Artikels 3 Abs. 3 dieser Richtlinie nicht eingetragen werden können."

II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Die Bedenken des Bundespatentgerichts gegen eine wirksame Anmeldung der dreidimensionalen Marke greifen nicht durch. Die angemeldete Marke erfüllt die Anforderungen des § 36 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG. Danach muß die Anmeldung, um den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldeta-ges nach § 33 Abs. 1 MarkenG zu genügen, unter anderem die Wiedergabe der Marke gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG enthalten. In der Anmeldung muß die

Marke eindeutig bestimmt sein. Nach Begründung eines Anmeldetages kann die Marke nicht mehr verändert werden (vgl. BGH, Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239, 240 = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 39 Rdn. 10; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 32 Rdn. 20). Deshalb muß die Marke so klar und eindeutig dargestellt sein, daß nachträgliche Änderungen zweifelsfrei ausgeschlossen werden können.

Diesen Erfordernissen genügt die vorliegende Markenmeldung. Sie zeigt die graphische Darstellung eines im einzelnen wiedergegebenen Gabelstaplers aus verschiedenen Blickwinkeln und enthält die Angabe, daß die Marke als dreidimensionale Marke in das Register eingetragen werden soll. Das entspricht den durch die Markenverordnung näher ausgestalteten weiteren Anmeldeerfordernissen (§ 32 Abs. 3, § 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V. mit § 6 Nr. 3, § 9 Abs. 1 Sätze 1 und 2, Abs. 3 MarkenV). Zweifel an der Bestimmtheit der Wiedergabe der Marke nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG können hierdurch nicht begründet werden.

2. Die Markenfähigkeit i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG kann der angemeldeten Marke, die aus der Form der Ware besteht, nicht abgesprochen werden.

Nach der Bestimmung des § 3 Abs. 1 MarkenG können Marken alle Zeichen sein, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dazu gehört auch die Form einer Ware. Die Markenfähigkeit eines Zeichens ist nach § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt, d.h. ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen allein danach zu prüfen, ob das Zeichen als solches geeignet ist,

Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804, 806 Tz. 37 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 2/97, GRUR 2000, 321, 322 = WRP 2000, 298 - Radio von hier; Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 241 = WRP 2001, 157 - SWISS ARMY).

Zudem darf ein Zeichen, um markenfähig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG zu sein, kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware sein. Sie muß über die technisch bedingte Grundform hinausreichende Elemente aufweisen, die zwar nicht physisch, aber doch gedanklich von der Ware abstrahierbar sind und die Identifizierungsfunktion der Marke erfüllen können (vgl. BGHZ 140, 193, 197 - Farbmarke gelb/schwarz; BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, GRUR 2001, 56, 57 = WRP 2000, 1290 - Likörflasche; Fezer aaO § 3 Rdn. 211 f.; Erdmann, HABM-ABl. 2001, Sonderheft, 22, 38; a.A. Ströbele/Hacker aaO § 3 Rdn. 18). Da die Selbständigkeit der Marke in diesem Sinne ausschließlich ein gedankliches Erfordernis ist, ist eine willkürliche Ergänzung der Form der Ware nicht notwendig, um die Markenfunktion zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 807 Tz. 50 - Philips/Remington zu Art. 2 MarkenRL).

Im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen, die abstrakte Unterscheidungseignung der angemeldeten Formmarke nach § 3 Abs. 1 MarkenG zu verneinen (zur Markenfähigkeit dreidimensionaler Formmarken vgl. auch: BGH, Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 25/98, GRUR 2001, 418, 419 - Montre; Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 26/98, GRUR 2001, 416, 417 = WRP 2001, 403 - OMEGA - in der Veröffentlichung in GRUR mit der falschen Abbildung der Marke aus der nachstehenden Entscheidung "SWATCH");

Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 - SWATCH - in der Veröffentlichung in GRUR mit der falschen Abbildung der Marke aus der vorstehenden Entscheidung "OMEGA"). Dies folgt schon aus den nachstehend angeführten Merkmalen, aus denen sich eine von der Grundform eines Gabelstaplers abweichende Gestaltung ergibt (vgl. Abschn. II. 3.).

3. Der Ausschlußgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG greift bei der in Rede stehenden Marke ebenfalls nicht durch.

Diesem Schutzhindernis unterfallen Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL um. Dieser schließt es im öffentlichen Interesse aus, daß der Inhaber des Markenrechts technische Lösungen oder Eigenschaften einer Ware für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber aufgrund seiner Markeneintragung daran hindern kann, ihre Waren mit diesen technischen Lösungen oder Eigenschaften zu versehen. Darauf ist allerdings der Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 MarkenG beschränkt. Ein etwaiges Freihaltebedürfnis i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL) ist auch bei Marken, die die Form der Ware darstellen, im Rahmen dieser Vorschrift und nicht durch eine weite Auslegung des § 3 Abs. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL) zu berücksichtigen. Denn § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt auch bei der vorliegenden Markenform eine selbständige Bedeutung neben § 3 Abs. 2 MarkenG zu (vgl. zu Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL: EuGH GRUR 2003, 514, 518 Tz. 67 und Nr. 2 der Urteilsformel - Linde, Winward u. Rado).

Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 MarkenG erfaßt daher Formmarken, deren wesentliche Merkmale durch die Art der Ware selbst bedingt sind, einer technischen Funktion entsprechen oder wertbedingt sind (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 809 Tz. 78-80 - Philips/Remington; GRUR 2003, 514, 518 Tz. 72 - Linde, Winward u. Rado). Davon kann bei der angemeldeten Marke nicht ausgegangen werden. Diese verfügt über eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen, die weder durch die Art der Ware noch technisch oder wertbedingt sind. Dies sind der ein abgerundetes Fünfeck darstellende Fahrerinnenrahmen, die durchweg abgerundeten Kantenlinien und das rundlich ausgeprägte Heck. Diese Merkmale dienen weder der Ermöglichung einer technischen Wirkung noch der Erzielung bestimmter Eigenschaften. Mitbewerber werden daher bei der Gestaltung ihrer Produkte auch nicht bei der Wahl technischer Lösungen oder Eigenschaften, mit denen sie ihre Produkte versehen wollen, behindert.

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

a) Unterscheidungskraft i.S. der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unter-nehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unter- scheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen,

d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Diese Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken Anwendung, die aus der Form der Ware bestehen. Bei ihnen ist kein strengerer Maßstab anzulegen als bei herkömmlichen Markenformen. Wie bei jeder anderen Markenform ist auch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Markenform allein maßgebend, daß der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen einen Herkunftshinweis sieht (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517 Tz. 41 f., 46 - Linde, Winward u. Rado; BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 18/98, GRUR Int. 2001, 462, 463 f. = WRP 2001, 265 - Stabtaschenlampen; GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH; GRUR 2001, 416, 417 - OMEGA).

aa) Für Bildmarken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware selbst erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesgerichtshof auch bei der Anlegung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon aus, daß ihnen im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft fehlen wird. 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. Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Er-

reichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Merkmale aufweist, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH GRUR 2001, 239 f. - Zahnpastastrang).

bb) Diese bei Bildmarken entwickelten Grundsätze sind in der Regel auch auf dreidimensionale Marken übertragbar, die in der Form der Ware bestehen. Zwar kann die Beurteilung, ob die Marke keine Unterscheidungskraft hat, bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, schwieriger sein als bei herkömmlichen Markenformen (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517 Tz. 48, 49 - Linde, Winward u. Rado), weil der Verkehr in dem Bereich der Waren, für die der Schutz beansprucht wird, sich (noch) nicht an die Herkunftskennzeichnung von Produktgestaltungen gewöhnt hat. Daraus darf indessen nicht für Formmarken ein erweitertes Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgeleitet werden. Bei der Feststellung der Unterscheidungseignung des angemeldeten Zeichens ist auch auf die besonderen Verhältnisse auf dem maßgeblichen Warengbiet abzustellen. 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. BGH GRUR 2001, 418, 419 - Montre; GRUR 2001, 413, 416 - SWATCH; GRUR 2001, 416, 417 - OMEGA).

b) Den Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die angemeldete Marke.

Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, der Verkehr sei an die Formgebung der Ware seit lan-

gem gewöhnt und messe ihr keine kennzeichnende Funktion bei. Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts bedarf es zur Feststellung einer Unterscheidungseignung der Marke weder eines phantasievollen Überschusses noch kommt es darauf an, daß der Verkehr an die bei der Markenmeldung eingereichte Art von Zeichnungen - die Anmeldung ist für eine Marke, die die Warenform darstellt (Gabelstapler), erfolgt, so daß die Zeichnungen nicht zur Beurteilung anstehen - gewöhnt ist. Ausreichend ist vielmehr, daß die angemeldete Marke über die typischen Merkmale und die technisch notwendige Gestaltung eines Gabelstaplers hinaus charakteristische Elemente aufweist, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht.

Der Gabelstapler zeichnet sich durch einen abgerundet ausgebildeten Fahrzeugkörper, durch kurvenlinienförmig begrenzte Radläufe und eine als Fünfeck ausgebildete Fahrerkabine aus. Diese Merkmale stellen auf dem maßgeblichen Warengbiet, dem Nutzfahrzeugsektor, eine charakteristische Formgebung dar, die sich in dieser Art bei anderen Gabelstaplern nicht findet. Dies vermag der Senat auf der Grundlage der zu den Akten gereichten Abbildungen von Gabelstaplern der Hersteller bzw. Marken S. , J. , M. , Mi. und T. selbst zu beurteilen.

III. Danach war die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen, das nunmehr der Frage etwaiger sonstiger Eintragungshindernisse nachzugehen haben wird. Dabei wird es bei der Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. d MarkenRL) zu berücksichtigen haben, daß dieser Bestimmung neben § 3 Abs. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL) für dreidimensionale Marken, die aus

der Form der Ware bestehen, eine selbständige Bedeutung zukommt und die Prüfung, wie bei anderen Markenformen auch, in jedem Einzelfall anhand der für das jeweilige Schutzhindernis maßgeblichen Anforderungen vorzunehmen ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 518 Tz. 74, 76 f. - Linde, Winward u. Rado). In die Beurteilung einzubeziehen ist das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 518 Tz. 73-75 u. 77 - Linde, Winward u. Rado; Ullmann, in: 100 Jahre Markenverband - Marken im Wettbewerb, NJW-Sonderheft 2003, S. 83, 85). Liegt die als Marke beanspruchte Form der Ware innerhalb einer auf dem Warengbiet üblichen Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen, daß die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten ist. In einem solchen Fall kann das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet sein.

Ullmann

Herr Prof. Starck ist
im Ruhestand.
Ullmann

Bornkamm

Büscher

Schaffert