



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 55/07

Verkündet am:
16. Juli 2009
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 395 03 037

Der I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

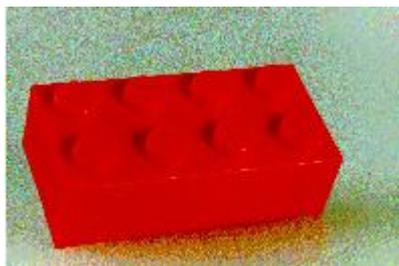
beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den an Verkündungs Statt am 2. Mai 2007 zugestellten Beschluss des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 20. August 1996 die nachfolgend abgebildete farbige (rot) dreidimensionale Marke Nr. 395 03 037 für die Ware "Spielzeug, nämlich Spielbausteine" eingetragen:



2 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt, weil sie zum einen nicht markenfähig, zum anderen nicht unterscheidungskräftig und im Übrigen freihaltebedürftig sei. Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der Marke angeordnet.

3 Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschl. v. 2.5.2007 - 26 W (pat) 80/05, juris).

4 Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

5 II. Das Bundespatentgericht hat einen Lösungsgrund nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG bejaht und zur Begründung ausgeführt:

6 Der Eintragung der angegriffenen Marke habe das Schutzhindernis aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden, das auch weiterhin bestehe. Vom Markenschutz ausgeschlossen seien nach dieser Vorschrift Warenformen, deren wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllten. Davon sei für die vorliegende Marke auszugehen. Diese bestehe aus der Wiedergabe eines roten quaderförmigen Spielbausteins mit zwei symmetrischen Reihen aus jeweils vier flachen, glatten und zylindrischen Noppen an der Oberfläche. Die Kupplungselemente (Noppen) der Marke, aus denen die Markeninhaberin allein die Markenfähigkeit ableite, seien ausschließlich technisch bedingt. Die Noppen auf der Oberseite sowie die Hohlräume auf der Unterseite des Spielbausteins dienten dazu, die Spielbausteine auf leichte Art verbinden und wieder trennen

zu können. Diese technische Wirkung stehe eindeutig im Vordergrund. Die Funktion des Gegenstandes werde durch die Form erreicht, was durch die abgelaufenen Patente bestätigt werde. Soweit sich die Markeninhaberin darauf berufen habe, es gebe verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung der Noppen der Spielbausteine innerhalb derselben technischen Lösung, komme es hierauf nicht an. Die zylindrischen Noppen seien im Übrigen die beste Ausführungsform zur beständigen Verbindung der Bausteine. Neben dieser technischen Funktion seien rein ästhetisch bedingte Merkmale der Warenform nicht ersichtlich.

7 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke für die Ware "Spielzeug, nämlich Spielbausteine" nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG bejaht. Der Marke stand sowohl im Eintragungszeitpunkt (§ 50 Abs. 1 MarkenG) als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

8 1. Nach dieser Vorschrift ist ein Zeichen, das ausschließlich aus einer Form besteht, dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziffer ii MarkenRL um. Die Bestimmung schließt es im öffentlichen Interesse aus, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lösungen für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber daran hindern kann, ihre Ware mit diesen technischen Lösungen zu versehen (EuGH, Urt. v. 8.4.2003 - C-53/01 bis 55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72 = WRP 2003, 627 - Linde, Winward u. Rado; BGH, Beschl. v. 24.5.2007 - I ZB 37/04, GRUR 2008, 71 Tz. 13 = WRP 2008, 107 - Fronthaube; Beschl. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 11 = WRP 2008, 791 - Milch-

schnitte). Wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu der Bestimmung der Markenrechtsrichtlinie entschieden hat, setzt dieses Eintragungshindernis voraus, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die fragliche technische Wirkung durch andere Formen erzielt werden kann (EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 83 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; BGH, Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 12/04, GRUR 2006, 589 Tz. 18 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen).

9 2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Markenfähigkeit der angegriffenen Marke ergebe sich allein aus den Noppen (Kupplungselementen) des Spielbausteins; deren Ausführungsform sei ausschließlich technisch bedingt. Grundsätzlich dürften technische Lösungen, die über Patent- oder Gebrauchsmusterschutz verfügten oder verfügt hätten, nicht mit Hilfe des Markenschutzes unterlaufen werden. Nur Merkmale, die nicht im Wesentlichen technisch bedingt seien, seien dem Markenschutz zugänglich. Vorliegend sei davon auszugehen, dass die wesentliche technische Funktion der Noppen auf der Oberseite sowie der Hohlräume auf der Unterseite der Spielbausteine in einem Verbindungseffekt bestehe, der der Stabilität diene und eine leichte Verbindung und Trennung der Elemente erlaube. Diese technische Wirkung der Noppen stehe eindeutig im Vordergrund. Die Form und der Durchmesser der Noppen, ihre Anzahl, ihre Höhe und ihre symmetrische Anordnung seien wesentlich für die erzielte Wirkung und deshalb für diese technische Wirkung auch erforderlich i.S. des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

10 3. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand.

- 11 a) Das Bundespatentgericht ist zu Recht und von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet davon ausgegangen, dass für die Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließlich auf die Noppen eines Spielbausteins abzustellen ist, der der angegriffenen Marke entspricht. Die weitere Gestaltung des Spielbausteins besteht in dessen quaderförmiger Aufmachung. Diese ist dem Markenschutz nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zugänglich, weil es sich um die Grundform dieser Warengattung handelt (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 18/98, GRUR 2004, 506, 507 = WRP 2004, 755 - Stabtaschenlampen II; BGH GRUR 2008, 510 Tz. 16 - Milchschnitte).
- 12 b) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Schutzhindernisses nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geltend, das Bundespatentgericht sei von einem falschen rechtlichen Maßstab ausgegangen. Das Eintragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei eng auszulegen, weil es nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden könne. Es sei zu unterscheiden zwischen einer technischen Wirkung, die nur mit der als Marke beanspruchten Form erzielt werden könne, und einer zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlichen technischen Lösung, die durch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten umzusetzen sei. Der Ausschlussgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setze voraus, dass eine bestimmte technische Wirkung nur mit der als Marke beanspruchten Form erzielt werden könne. Die Monopolisierungsgefahr, der § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenwirken solle, bestehe dagegen nicht, wenn eine konkrete technische Lösung durch in der äußerlichen Gestaltung ganz unterschiedliche Formen realisiert werden könne. Dem kann nicht beigetreten werden.
- 13 aa) Das Eintragungshindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist im Hinblick auf das Allgemeininteresse auszulegen, Formen frei verwenden zu kön-

nen, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und gewählt wurden, um diese zu erfüllen (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 77 und 80 - Philips/Remington). Maßgeblich ist daher für das Vorliegen des in Rede stehenden Schutzhindernisses, ob die Anzahl, Gestaltung und Anordnung der Noppen allein der technischen Wirkung zuzuschreiben ist oder ob die angegriffene Marke darüber hinausgehende, nicht technische Gestaltungsmerkmale oder eine individualisierende Formgebung aufweist (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 48/98, GRUR 2004, 507, 509 = WRP 2004, 749 - Transformatorengehäuse; BGH GRUR 2006, 589 Tz. 20 - Rasierer mit drei Scherköpfen; BGHZ 166, 65 Tz. 14 - Porsche Boxster; BGH GRUR 2008, 71 Tz. 16 - Fronthaube).

14 bb) Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Nach seinen rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen weisen die Noppen auf der Oberseite des Spielbausteins eine wesentliche technische Funktion auf, ohne dass die angegriffene Marke über weitergehende nichttechnische Gestaltungsmerkmale verfügt. Dass sich die Streitmarke durch eine individualisierende Formgebung auszeichnet, hat das Bundespatentgericht ebenfalls nicht festgestellt. Die Rechtsbeschwerde rügt insoweit auch keinen Vortrag der Markeninhaberin als übergangen. Das Bundespatentgericht hat daraus zu Recht gefolgert, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben sind.

15 cc) Diesem Ergebnis hält die Rechtsbeschwerde entgegen, das Schutzhindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG liege nur vor, wenn eine technische Wirkung nur mit unterschiedlichen technischen Lösungen erreicht werden könne und mit der angegriffenen Markenform eine dieser technischen Lösungen monopolisiert werde. Dagegen seien die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG nicht gegeben, wenn zur Erzielung einer technischen Wirkung eine bestimmte technische Lösung diene, die auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt werden könne. Von letzterem sei im vorliegenden Fall auszugehen. Zur Verbindung der Spielbausteine durch Verklemmen gebe es eine Reihe von gleichwertigen Alternativgestaltungen für Noppen von Spielbausteinen. Bei den Bausteinen der Markeninhaberin werde die Klemmwirkung dadurch erzielt, dass die Noppen auf der Oberseite der Spielbausteine zwischen die Innenwand des Bausteins und den in der Bausteininnenseite vorhandenen Zapfen geklemmt würden. Diese an der Unterseite der Bausteine angeordneten Sekundärzapfen seien Gegenstand des Christiansen-Patents, durch das die ursprüngliche Gestaltung des Spielbausteins nach dem Patent von Harry Fisher Page weiterentwickelt worden sei. Das Bundespatentgericht habe die Gestaltung der Spielbausteine auf der Grundlage des Christiansen-Patents als funktionsgerechteste Ausführungsform und deshalb als vorzugswürdig gegenüber anderen Ausführungsformen bezeichnet. Die Feststellungen des Bundespatentgerichts hierzu seien unzureichend und seine Würdigung sei widersprüchlich. Das Bundespatentgericht habe verfahrensfehlerhaft den gegenteiligen Vortrag der Markeninhaberin nicht berücksichtigt.

16 Mit diesen Angriffen hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Auf den Vortrag der Markeninhaberin, dass die Klemmwirkung von Spielbausteinen durch einen gegenüber der angegriffenen Marke anderen Aufbau und eine andere Gestaltung der Kupplungselemente (Noppen) erzielt werden könne, ohne dass mit der Formgebung der angegriffenen Marke in qualitativer, technischer, funktionsmäßiger oder wirtschaftlicher Hinsicht ein Vorteil gegenüber abweichenden Ausführungen verbunden sei, kommt es aus Rechtsgründen nicht an. Auch wenn dies der Fall sein sollte, bleibt für das Eintragungshindernis nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entscheidend, dass die von der Markeninhaberin für

die angegriffene Marke gewählten wesentlichen funktionellen Merkmale der Warenform allein der technischen Wirkung zuzuschreiben sind (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 83 - Philips/Remington zu Art. 3 Abs. 1 lit. e Ziff. ii MarkenRL).

17 In dem Vorlageverfahren Philips/Remington hatte sich die Markeninhaberin Philips darauf berufen, es gebe gegenüber der fraglichen Marke zahlreiche andere Formen, mit denen sich hinsichtlich der Rasur die gleiche technische Wirkung mit einem gleichen Kostenaufwand erzielen lasse (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 67 - Philips/Remington). Diesen von Philips geltend gemachten Umstand hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nicht als entscheidungserheblich erachtet, sondern ausschließlich darauf abgestellt, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der in Rede stehenden Form nur der technischen Wirkung zuzuschreiben waren (EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 84 - Philips/Remington). Deshalb ist entgegen den Ausführungen der Rechtsbeschwerde auch keine differenzierte Betrachtung danach geboten, ob dieselbe technische Wirkung nur mit unterschiedlichen technischen Lösungen erzielt werden kann oder ob diese Wirkung mit der gleichen technischen Lösung, aber mit unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu erreichen ist. Für eine derartige Differenzierung besteht nach dem Zweck des Schutzhindernisses aus § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kein Anlass (vgl. EuG, Urt. v. 12.11.2008 - T-270/06, GRUR Int. 2009, 508 Tz. 43 = WRP 2009, 36 - Lego Juris/HABM, zu Art. 7 Abs. 1 lit. e Ziff. ii GMV). Auch im letzteren Fall wird eine im Wesentlichen technisch bedingte Warenform monopolisiert und werden andere Unternehmen von der freien Verwendbarkeit dieser Warenform, die allein der Erzielung einer technischen Wirkung dient, ausgeschlossen.

18 4. Der von der Markeninhaberin angeregten Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bedarf es nicht. Die Grundsätze, nach denen sich im Streitfall die Frage beurteilt, ob das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingreift, sind durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften geklärt. Auch im Übrigen stellen sich vorliegend keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen, die eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften rechtfertigen.

19 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.05.2007 - 26 W(pat) 80/05 -