



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 13/04

Verkündet am:  
17. November 2005  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke 638 663

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:

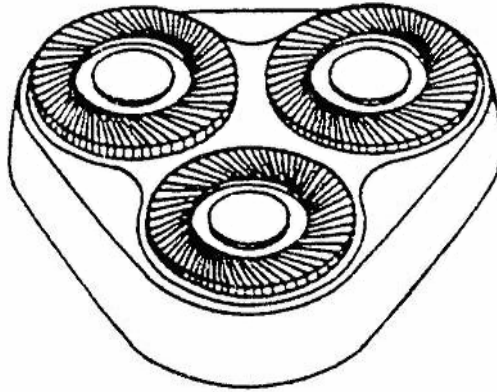
Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 4. Mai 2004 an Verkündungs statt zugestellte Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

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

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

#### Gründe:

- 1 I. Der Schutz der nachfolgend wiedergegebenen, unter IR 638 663 für die Waren „Rasoirs électriques, parties et accessoires pour les produits précités, y compris unités de rasage, composées de supports avec têtes de rasage“ (elektrische Rasierapparate, Teile und Zubehör für die genannten Produkte einschließlich Rasiersets bestehend aus Haltern mit Rasierköpfen) international registrierten Marke



ist am 17. Januar 1996 auf Deutschland erstreckt worden. Die Antragstellerin hat am 6. Dezember 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, der Marke den Schutz für Deutschland zu entziehen. Sie hat ihren Antrag damit begründet, dass der angegriffenen Marke als bloßer Wiedergabe des Kopfes eines elektrischen Rasierapparates nicht nur die Markenfähigkeit, sondern auch die erforderliche Unterscheidungskraft fehle; außerdem stehe dem Schutz der Marke ein Freihaltebedürfnis entgegen.

2 Die Markeninhaberin hat dem Antrag auf Schutzentziehung widersprochen. Sie beruft sich auf den Telle-quelle-Schutz, der eine Prüfung der Markenfähigkeit, insbesondere der Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, verbiete. Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Antrag zurückgewiesen; § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG finde keine Entsprechung in Art. 6<sup>quinquies</sup> PVÜ und gehöre daher nicht zu den Schutzversagungsgründen, die allein bei der Schutzerstreckung ebenso wie bei der nachträglichen Schutzentziehung zu prüfen seien.

3 Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht diesen Beschluss aufgehoben und die Schutzentziehung ausgesprochen. Hiergegen rich-

tet sich die vom Bundespatentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, mit der sie ihren Antrag auf Zurückweisung des Schutzentziehungsantrags weiterverfolgt. Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

4           II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen für eine Schutzentziehung als gegeben erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt:

5           Die Antragstellerin habe sich in erster Linie auf die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt. Dabei sei zu beachten, dass § 3 MarkenG zwei unterschiedliche Sachverhalte erfasse: zum einen die in Absatz 1 geregelte abstrakte Markenfähigkeit und zum anderen das in Absatz 2 normierte, nicht widerlegliche Freihaltebedürfnis an Produktformen, das systematisch zu den absoluten Schutzhindernissen zähle. Der Telle-quelle-Schutz bedeute, dass einer IR-Marke nur die in Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B PVÜ aufgeführten Eintragungshindernisse entgegengehalten werden könnten. Die Eintragungshindernisse des Markengesetzes entsprächen aber denen der Pariser Verbandsübereinkunft. Denn die Markenrechtsrichtlinie, die in Deutschland durch das Markengesetz umgesetzt worden sei, berufe sich ausdrücklich auf die völlige Übereinstimmung ihrer Bestimmungen mit denen der Pariser Verbandsübereinkunft. Durch den Telle-quelle-Schutz solle die Prüfung der abstrakten Markenfähigkeit, nicht dagegen die der technischen Bedingtheit ausgeschlossen werden. Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG sei auch auf Bildmarken anzuwenden, die aus der grafischen Darstellung einer dreidimensionalen Form bestünden.

6           Tatsächlich unterliege die angegriffene Marke diesem Schutzhindernis; denn sie bestehe ausschließlich aus der Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften sei die Form der Ware dann nicht als Marke schutzfähig,

wenn nachgewiesen werde, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale dieser Form ihrer technischen Wirkung zuzuschreiben seien. Dabei sei unbeachtlich, dass auch Alternativformen mit gleicher technischer Wirkung denkbar seien.

- 7            Diese Voraussetzungen seien im Streitfall erfüllt. Gegenstand der angegriffenen Marke sei der Aufsatz für einen Rasierapparat, bestehend aus drei auf einer Platte in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordneten Scherköpfen. Die Scherköpfe ließen ringförmige Perforierungen erkennen, durch die die Barthaare an die jeweiligen Schermesser gelangten. Würden bei einem elektrischen Rasierapparat drei Scherköpfe mit rotierenden Messern eingesetzt, sei diese Anordnung nahe liegend, weil nur so eine Lücke in der Scherspür vermieden und der Antrieb auf diese Weise über eine zentrale Antriebsachse geführt werden könne.
- 8            Ein besonderer Nachweis für die technische Formbedingtheit, etwa durch ein Sachverständigengutachten, sei im Registerverfahren nicht zu verlangen. Hier müsse die Schutzfähigkeit einer Marke im Wege einer summarischen Prüfung unter Berücksichtigung allgemein zugänglicher Quellen, unter Heranziehung von Erfahrungssätzen sowie unter Würdigung der von den Beteiligten eingereichten Unterlagen beurteilt werden. Ein starkes Indiz für eine ausschließlich technisch bedingte Form der angegriffenen Marke seien Produktschutzrechte an der Form, auch wenn sie – wie das Patent im Falle der Markeninhaberin – inzwischen abgelaufen seien. Das Bundespatentgericht könne sich des Weiteren auf diverse Parteigutachten stützen, die zu den Akten gereicht worden seien und die sich mit der Frage befassten, ob die Gestaltung des fraglichen Rasierapparates technisch bedingt sei. Schließlich hätten verschiedene nationale Gerichte, die über die Frage der Schutzfähigkeit der Streitmarke zu entscheiden gehabt hätten, unabhängige Sachverständige eingeschaltet, die übereinstimmend zu dem Schluss gekommen seien, dass die Form des in Rede stehenden Rasierapparates erforderlich sei, um eine technische Wirkung zu erzielen. Angesichts dieser mit der vorläufigen Ein-

schätzung des Bundespatentgerichts übereinstimmenden Erkenntnisse bestehe kein Anlass zu weiteren Ermittlungen.

- 9 Die Markeninhaberin könne sich auch nicht darauf berufen, dass sich die Marke inzwischen beim Verkehr durchgesetzt habe. Zwar ergebe sich aus Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C PVÜ, dass für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer IR-Marke alle Umstände, insbesondere die Dauer des Gebrauchs, zu berücksichtigen seien. Auch wenn damit die Benutzung im Registerverfahren ausnahmsweise bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eine Rolle spielen könne, gewähre diese Bestimmung doch keinen Anspruch auf Schutzerlangung kraft Verkehrsdurchsetzung. Denn Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. C PVÜ spreche nur von der Würdigung der Schutzfähigkeit der Marke, ohne sich mit den einzelnen Schutzversagungsgründen auseinanderzusetzen, zu denen auch solche zählten, die unzweifelhaft nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden könnten. Dies spreche dafür, dass die Pariser Verbandsübereinkunft den nationalen Gesetzgebern einen erheblichen Gestaltungsspielraum ließe.
- 10 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht. Das Bundespatentgericht hat zwar zu Recht angenommen, dass die ausgesprochene Schutzentziehung für die IR-Marke der Markeninhaberin auf die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt werden kann. Die Rechtsbeschwerde rügt aber mit Erfolg, dass das Bundespatentgericht das Vorliegen der Voraussetzungen dieser Bestimmung nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat.
- 11 1. Das Bundespatentgericht ist von einer Bildmarke ausgegangen. Die dagegen von der Rechtsbeschwerde erhobene Rüge, es handele sich bei der Streitmarke um eine dreidimensionale Marke, ist für die Entscheidung im Rechts-

beschwerdeverfahren ohne Bedeutung. Denn aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ergibt sich, dass eine Marke, die ausschließlich aus der grafischen Darstellung der Form der Ware besteht, im Rahmen der Anwendung des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL ebenso zu behandeln ist wie eine entsprechende dreidimensionale Marke (EuGH, Urt. v. 18.6.2002 – Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 76 – Philips/Remington). Für die Anwendung der Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG, die ihrem Wortlaut nach ebenfalls nur Zeichen betrifft, die ausschließlich aus einer Form bestehen, gilt nichts anderes.

- 12           2. Die Annahme des Bundespatentgerichts, dass einer nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht eintragungsfähigen IR-Formmarke der Schutz nach § 115 Abs. 1, § 50 Abs. 1 MarkenG zu entziehen ist, steht im Einklang mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B PVÜ.
- 13           a) Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass sich die Frage, ob der Streitmarke der Schutz für Deutschland entzogen werden kann, ausschließlich nach Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B PVÜ beurteilt. Denn eine im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragene IR-Marke wird in den anderen Verbandsländern – vorbehaltlich der Regelung in Art. 6<sup>quinquies</sup> PVÜ – so, wie sie ist, geschützt (Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. A Abs. 1 Satz 1 PVÜ: „sera ... protégée telle quelle dans les autres pays de l’Union“). Dies bedeutet, dass der Schutz nur aus den in Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ genannten Gründen entzogen werden kann.
- 14           b) Zu den von Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ erfassten Eintragungshindernissen zählt indessen auch die Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG über die vom Markenschutz ausgeschlossenen Formmarken.

- 15           aa) Die Regelung des Markengesetzes über die Schutzhindernisse beruht auf den Bestimmungen der Markenrechtsrichtlinie. Wie sich aus dem 12. Erwägungsgrund der Richtlinie ergibt, ist der europäische Gesetzgeber davon ausgegangen, dass sich die Markenrechtsrichtlinie ihrerseits in vollständiger Übereinstimmung mit der Pariser Verbandsübereinkunft befindet, also keine weiterreichenden Schutzversagungsgründe kennt, als Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ sie zulässt. Die Beurteilung nach den Vorschriften des Markengesetzes darf daher zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B PVÜ führen (vgl. BGH, Beschl. v. 25.3.1999 – I ZB 22/96, GRUR 1999, 728, 729 = WRP 1999, 858 – Premiere II; Beschl. v. 14.12.2000 – I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 – SWATCH; Beschl. v. 14.12.2000 – I ZB 25/98, GRUR 2001, 418, 419 – Montre; Beschl. v. 4.12.2003 – I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 – Käse in Blütenform).
- 16           bb) Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG geht auf Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL zurück. In der Markenrechtsrichtlinie steht diese Regelung – ungeachtet ihres qualifizierten Charakters als eines auch durch Verkehrsdurchsetzung nicht zu widerlegenden Eintragungshindernisses (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL) – im Kontext der absoluten Eintragungshindernisse des Art. 3 Abs. 1 MarkenRL. Die Markenrechtsrichtlinie macht damit – stärker als der deutsche Gesetzestext, der den irrtümlichen Eindruck erweckt, als handele es sich um eine Frage der Markenfähigkeit – deutlich, dass die besonderen Eintragungshindernisse für mit der Warenform übereinstimmende Formmarken (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL = § 3 Abs. 2 MarkenG) auf ein besonders ausgeprägtes Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der betreffenden Warenformen zurückzuführen sind (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 78 bis 80 – Philips/Remington; Urt. v. 8.4.2003 – verb. Rs. C-53/01, C-54/01, C-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Tz. 72 bis 75 – Linde, Winward, Rado) und damit einem Schutzversagungsgrund



entsprechen, wie er sich auch in Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ findet. Diese Eintragungshindernisse unterscheiden sich von den Eintragungshindernissen nach Art. 3 Abs. 1 lit. b bis d MarkenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG) lediglich dadurch, dass sie auch mit Hilfe einer durch Benutzung erworbenen Verkehrsdurchsetzung nicht überwunden werden können.

- 17 cc) Auch dort, wo die Markenrechtsrichtlinie und ihr folgend das Markengesetz bestimmte besonders freihaltebedürftige Warenformen von der Möglichkeit ausschließen, ein Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. b bis d MarkenRL bzw. nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden, befinden sie sich in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Pariser Verbandsübereinkunft. Diese befasst sich – ausgehend von der Schutzerstreckung der IR-Marke nach dem Madrider Markenabkommen – naturgemäß nicht mit der Überwindung von Schutzversagungsgründen durch Verkehrsdurchsetzung in dem Vertragsland, auf das der Schutz erstreckt worden ist.
- 18 3. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das Bundespatentgericht die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Streitfall als gegeben angesehen hat.
- 19 a) Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist ein Zeichen, das ausschließlich aus einer Form besteht, dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Wie der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu der entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 lit. e zweiter Spiegelstrich MarkenRL 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 GRUR 2002, 804 Tz. 83 – Philips/Remington).

20            b) Das Bundespatentgericht hat die Frage der technischen Formbedingtheit der Streitmarke selbst beantwortet. Diese Beurteilung ist – wie die Rechtsbeschwerde mit Erfolg rügt – nicht frei von Rechtsfehlern.

21            Den insoweit rechtsfehlerfreien Feststellungen des Bundespatentgerichts ist mit hinreichender Klarheit zu entnehmen, dass es sich bei der Anordnung der drei Scherköpfe in einem gleichseitigen Dreieck sowie bei den kreisförmig angeordneten Schlitzten, durch die die Barthaare den in den Scherköpfen sich bewegenden Messern zugeführt werden, um Gestaltungsmerkmale handelt, die allein der technischen Wirkung zuzuschreiben sind, auch wenn es andere Gestaltungsformen geben mag, mit denen ähnliche oder gleiche technische Wirkungen erzielt werden können (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 84 – Philips/Remington). Dagegen lassen sich der angefochtenen Entscheidung keine klaren und tragfähigen Aussagen darüber entnehmen, dass auch die Gestaltung der abgerundeten dreieckigen Trägerplatte sowie die an ein dreiblättriges Kleeblatt erinnernde abgehobene Umrandung der drei Scherköpfe gleichfalls ausschließlich technisch bedingt sind. Zwar hat das Bundespatentgericht hinsichtlich einzelner Merkmale – etwa hinsichtlich der Abrundung der Ecken der dreieckigen Trägerplatte – auf eine mögliche technische Funktion hingewiesen, mit der aber nicht die gesamte Gestaltung als ausschließlich technisch bedingt erklärt werden kann. Hinsichtlich der konkreten Gestaltung konnte sich das Bundespatentgericht nicht auf ein Patent mit entsprechenden Merkmalen stützen. Mit Recht weist die Rechtsbeschwerde auf den Vortrag der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren hin, wonach die hier in Rede stehende konkrete Gestaltung nicht Gegenstand eines technischen Schutzrechts gewesen sei.

22            IV. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Das Bundespatentgericht hat erneut darüber zu entscheiden, ob hinsichtlich der Streitmarke die Voraussetzung einer technischen Bedingtheit der Form auch hinsichtlich

der konkreten Gestaltung des Sockels gegeben ist. Verfügen die Mitglieder des beschließenden Senats selbst über die erforderliche Sachkunde, ist hierfür die Einholung eines Sachverständigengutachtens nicht erforderlich. Andererseits ist die Erhebung von Sachverständigenbeweis auch im Registerverfahren keineswegs ausgeschlossen (vgl. § 74 Abs. 1 MarkenG). Die Notwendigkeit einer solchen Beweisaufnahme könnte sich insbesondere daraus ergeben, dass sich beide Parteien auf widersprechende gutachterliche Äußerungen stützen. Im Übrigen ist im Streitfall gegenüber dem Parallelverfahren I ZB 12/04 zu beachten, dass sich das Warenverzeichnis nicht nur auf elektrische Rasierapparate, sondern auch auf Teile und Zubehör für die genannten Produkte einschließlich Rasiersets bestehend aus Haltern mit Rasierköpfen bezieht und dass die Prüfung der Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG warenbezogen zu erfolgen hat.

Ullmann

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.05.2004 - 28 W(pat) 149/02 -