

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 264/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am

6. Juni 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 394 10 754

hier: Lösungsverfahren S 54/97

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juni 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, die Richterin Klante und den Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Gegen die seit 7. Dezember 1995 für "Taschenlampen" eingetragene dreidimensionale Marke,

siehe Abb. 1 am Ende



die sogenannte "MINI MAG-LITE", ist wegen fehlender Unterscheidungskraft und des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses Löschungsantrag gestellt worden. Zur Begründung wird ausgeführt, daß es sich lediglich um eine dreidimensionale Warenabbildung handele, die von Haus aus nicht geeignet sei, auf ein bestimmtes Unternehmen hinzuweisen. Für eine eventuelle Verkehrsdurchsetzung fehle jeglicher Vortrag.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag widersprochen. Sie hält die angemeldete Form vor allem deshalb für unterscheidungskräftig, da alle Funktions- teile in das Innere der Taschenlampe integriert worden seien. Ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht, da es vielfältige Möglichkeiten gebe, Stabtaschenlampen zu gestalten. Im übrigen ist sie der Auffassung, daß die beanspruchte Form sich im Verkehr zu ihren Gunsten durchgesetzt habe.

Die Markenabteilung 3.4 hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, daß zwar der dreidimensionale Anteil schutzunfähig sei, jedoch die Marke auch aus dem eingepprägten und deutlich sichtbaren Schriftzug auf der Taschenlampe "MAG-LITE" bestehe, was für die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens ausreiche.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin. Sie ist der Auffassung, daß eine dreidimensionale Marke nicht allein durch das Anbringen eines Schriftzugs Schutzfähigkeit erlangen könne. Der Schutz eines Wortes müsse vielmehr durch eine Wortmarke erfolgen. Für die Schutzfähigkeit einer dreidimensionalen Gestaltung sei maßgebend, ob gerade diese unterscheidungskräftig sei. Dies entspreche auch der internationalen Rechtsprechung.

Die Löschungsantragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Marke  
394 10 754 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält sowohl die Gesamtmarke als auch deren Bestandteile für unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. Im übrigen sei die "MINI MAG-LITE" am 20. Januar 2000 mit einem Anmeldetag 2. Februar 1998 als verkehrsdurchgesetzte Marke unter Nr 398 05 079 in das Markenregister eingetragen worden. Somit seien der Wortbestandteil und auch der dreidimensionale Teil der Marke - und damit auch deren Kombination – schutzfähig.

Beide Beteiligte regen hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Voraussetzungen für eine Löschung der Marke nach § 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2 iVm § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG liegen nicht vor.

1. Dem angemeldeten Zeichen fehlt jedenfalls in seiner Gesamtheit nicht jegliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl Begründung zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, S 70 = BIPMZ 1994, Sonderheft S 64).

Davon ausgehend hat der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung für Wortmarken einschließlich Slogans den Grundsatz entwickelt, dass ihnen, sofern der Marke kein für die in Frage stehenden Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst weder um ein so gebräuchliches Wort der deutschen oder einer sonst im Inland geläufigen Sprache handelt, so dass es vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden kann.

Entsprechend geht der Bundesgerichtshof bei Bildmarken davon aus, dass ihnen nur dann jegliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn es sich bei dem Bild – etwa weil es die Ware selbst abbildet – um eine warenbeschreibende Angabe oder um eine ganz einfache geometrische Form oder um sonstige einfache grafische Gestaltungselemente handelt, die in der Werbung aber auch auf Warenverpackungen oder sonst üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden (BGH, MarkenR 2000, 1290, 1292 – Likorflasche mwN).

Nichts anderes gilt für dreidimensionale Marken, wobei es keinen Unterschied macht, ob es sich um eine Warenverpackung, wie eine Likörflasche, handelt oder, ob die Marke eine dreidimensionale Abbildung der Ware selbst darstellt.

Ob die von der Markeninhaberin geltend gemachten besonderen Gestaltungsmerkmale wirklich ausreichen, um diesen Erfahrungssatz zu entkräften oder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (was in diesem Verfahren unabhängig von der Markeneintragung Nr 328 05 079 zu prüfen wäre) durch Verkehrsdurchsetzung überwunden ist, kann für diese Entscheidung dahinstehen. Das eingetragene Zeichen besteht neben der dreidimensionalen Gestaltung ersichtlich auch aus einem eingepprägten Schriftzug, der deutlich das Wort "MAG-LITE" beinhaltet, dessen unternehmenshinweisender Charakter auch von der Löschungsantragstellerin nicht in Frage gestellt wird. Entgegen der Auffassung der Löschungsantragstellerin gibt es auch keinen Grund, den Wortbestandteil der

Marke nicht als schutzbegründend zu berücksichtigen. Gemäß § 3 Abs 1 MarkenG können als Marke alle Zeichen, insbesondere Wörter, Abbildungen und dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen geschützt werden. Die dreidimensionale Gestaltung nimmt dabei keine Sonderstellung ein. Außer Frage steht die Schutzfähigkeit von Wort-/Bildzeichen, deren Bestandteile unterschiedlich kennzeichnungskräftig sein können, einschließlich der Konstellation, daß einzelne Markenteile nicht schutzfähig sind mit der Folge, daß die Eintragungsfähigkeit von der Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens abhängt. Es gibt keinen Grund einer Kombination eines (möglicherweise) schutzunfähigen dreidimensionalen Anteils mit einem schutzfähigen Wort den Markenschutz zu verwehren.

Ebenso wie bei Wort/Bildmarken besteht bei 3D/Wortmarken ein Schutzbedürfnis gerade für deren Kombination, etwa weil auch die Position des Schriftzugs auf dem Bild oder der dreidimensionalen Gestaltung geschützt werden soll.

Im Markenregister-Eintragungs- und Lösungsverfahren wird lediglich die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens beurteilt, das hier jedenfalls wegen des Wortbestanteils "MAG LITE unterscheidungskräftig ist; welche Bestandteile letztlich selbständig kollisionsbegründend sind, ist dem Widerspruchs- bzw dem Kennzeichenstreitverfahren vorbehalten.

Nichts Gegenteiliges ist der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu entnehmen, der zu einem ua markenrechtlichen Unterlassungsantrag aus der hier angegriffenen Marke ausgeführt hat, daß ebenso wie bei Wort-, Wort-/Bild- oder Bildzeichen auch bei 3D-Marken nicht schutzfähige (etwa beschreibende) Bestandteile am Markenschutz nicht Teil haben und deshalb für sich eine Verwechslungsgefahr nicht zu begründen vermögen (BGH, MarkenR 2000, 178, 179 - MAG-LITE). Bei den Vorgaben für das Oberlandesgericht, an das der Rechtsstreit zurückverwiesen wurde, zur Feststellung der schutzfähigen Teil der Marke findet sich keine Beschränkung auf den dreidimensionalen Anteil.

Eine abweichende Rechtsprechung, wonach eine Kombination von dreidimensionaler Gestaltung und Wort als Marke nicht schutzfähig ist, kann auch den von der

Antragstellerin genannten Entscheidungen ausländischer Gerichte und des HABM nicht entnommen werden. Danach außer Zweifel, daß es unterscheidungskräftige und nicht unterscheidungskräftige dreidimensionale Gestaltungen gibt. Eine Aussage über die Frage, ob kombinierte 3D/Wortmarken schutzfähig sind, wird nicht getroffen.

2. Die angegriffene Marke besteht auch nicht ausschließlich aus Zeichen, die im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zur Bezeichnung der Art der Waren dienen können. Vielmehr besteht kein schützenswertes Interesse der Mitbewerber, die dreidimensionale Gestaltung in Verbindung mit dem Wort "MAG-LITE" beschreibend zu benutzen, da "MAG-LITE" keine beschreibende Angabe für eine Taschenlampe ist.

3. Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG zuzulassen. Von grundsätzlicher Bedeutung erscheint dem Stand die Frage, ob bei einer 3D-Marke, die ein schutzfähiges Wort enthält, dieses bei der Prüfung von Eintragungshindernissen (§ 8 Abs 2 Nr 1, 2 MarkenG) außer Betracht zu bleiben hat, wenn die Marke ausschließlich als 3D-Marke angemeldet wurde.

4. Der Senat sieht keinen Grund, einem der Beteiligten gemäß § 71 Abs 1 MarkenG Kosten aufzuerlegen.

Winkler

Klante

Sekretaruk

Hu

Abb. 1

