

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 477/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
28. Juni 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 394 10 813**  
**hier: Löschungsverfahren S 55/97**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2000 unter Mitwirkung des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann als Vorsitzendem sowie der Richterin Klante und des Richters Sekretaruk

beschlossen:

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

**Gründe**

**I.**

Gegen die seit 29. September 1995 für "Taschenlampen" eingetragene dreidimensionale Marke

siehe Abb. 1 am Ende

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 für unterscheidungskräftig, da erstmalig ein kompaktes Erscheinungsbild der unterschiedlichen Funktionsteile erreicht worden sei. Ein Freihaltebedürfnis bestehe nicht, da es vielfältige Möglichkeiten gebe, Stabtaschenlampen herzustellen. 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 hat sie ausgeführt, daß zwar der dreidimensionale Anteil schutzunfähig sei, jedoch die Marke auch aus den 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 Rechtsprechung in den Niederlanden und Belgien.

Die Löschungsantragstellerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält sowohl die Gesamtmarke als auch deren Bestandteile für unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig.

Beide Beteiligten 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 iVm § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG liegen nicht vor.

1. Dem angemeldeten Zeichen fehlt – 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 (vgl BGH WRP 2000, 741, 742 – Logo mwN). Dabei ist davon auszugehen, daß die naturgetreue, wenn auch nicht fotografisch genaue oder maßstabsgerechte Wiedergabe der im Warenverzeichnis genannten Ware auf dem hier in Betracht zu ziehenden Warengbiet nicht geeignet ist, die Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren (BGH BIPMZ 1997, 318, 119 – Autofelge mwN). Dieser Erfahrungssatz, von dem der Bundesgerichtshof im Falle eines zweidimensionalen Zeichens ausgegangen ist, hat auch im Falle von dreidimensionalen Gestaltungen Geltung, da kein Grund erkennbar ist, weshalb die angesprochenen Verbraucher bei Konfrontation mit einer dreidimensionalen

Warenabbildung abweichende Vorstellungen entwickeln könnten als bei einer Wiedergabe der Ware als Bild (vgl BPatGE 39, 219, 222 "Stabtaschenlampe"). Ob die von der Markeninhaberin geltend gemachten besonderen Gestaltungsmerkmale wirklich ausreichen, um diesen Erfahrungssatz zu entkräften, kann für diese Entscheidung dahinstehen. Das eingetragene Zeichen besteht neben der dreidimensionalen Gestaltung ersichtlich auch aus einem Schriftzug, der deutlich das Wort "MAG-LITE" beinhaltet, dessen unternehmenshinweisender Charakter auch von der Löschungsantragstellerin nicht in Frage gestellt wird. Es gibt auch keinen Grund, den Wortbestandteil der Marke nicht als schutzbegründend zu berücksichtigen. Entgegen der Auffassung der Löschungsantragstellerin ist eine kombinierte 3D-Wortmarke nicht deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen, weil unterschiedliche Markenkategorien miteinander kombiniert werden. Vielmehr ist davon auszugehen, daß gemäß § 3 Abs 1 MarkenG als Marke alle Zeichen, insbesondere Wörter, Abbildungen und dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen geschützt werden können. Die dreidimensionale Gestaltung nimmt dabei keine Sonderstellung ein. Außer Frage steht die Schutzzfähigkeit 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. Dies ist auch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu entnehmen, wonach 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).

Eine abweichende Rechtsprechung, wonach eine Kombination von dreidimensionaler Gestaltung und Wort als Marke nicht schutzfähig ist, kann den von der Antragstellerin genannten Entscheidungen ausländischer Gerichte und des HABN nicht entnommen werden. Es steht außer Zweifel, daß es 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.

3. Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG zuzulassen.

4. Der Senat sieht keinen Grund, einem der Beteiligten Kosten aufzuerlegen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Klante

Sekretaruk

Mü/Hu

Abb. 1

