



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 366/00

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Lösungsverfahren**  
**gegen die Marke 395 17 364 (S 247/98 Lösch)**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Februar 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Voit und die Richterin k. A. Fink

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

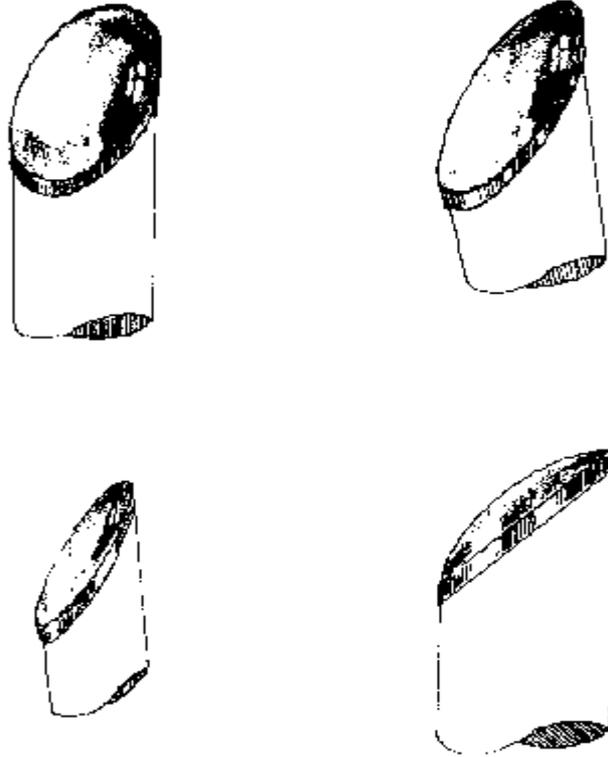
**G r ü n d e**

**I**

Die Antragstellerin begehrt die Löschung der am 26. April 1996 für die Waren

„Schreib- und Zeichengeräte, nämlich Stifte, Schreibfedern, Bleistifte, Zeichenstifte, Malstifte, Kugelschreiber (soweit in Klasse 16 enthalten)“

eingetragenen, nachstehend wiedergegebenen dreidimensionalen Marke  
395 17 364



mit der Begründung, der Marke fehle die Markenfähigkeit gemäß § 3 Abs 2 Nr 2 MarkenG, weil die Form zur Erreichung+ einer technischen Wirkung erforderlich und sie darüber hinaus entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG eingetragen worden sei (§ 50 Abs 1 Nr 1 und 3 MarkenG).

Die Antragsgegnerin hat der Löschung widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 10. August 2000 die angegriffene Marke gelöscht. Begründend wird ausgeführt, es könne dahinstehen, ob die Löschungsvoraussetzungen nach § 50 Abs 1 Nr 1 MarkenG iVm § 3 MarkenG gegeben seien, da der angegriffenen Marke jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen sei, weshalb der Lösungsgrund des § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG vorliege. Der dreidimensionalen Marke, die ein Teilstück der eingetragenen Ware nämlich die obere Kuppe eines Schreibgerätes darstelle, fehle jegliche Unterscheidungskraft, da die inländischen Verkehrskreise ihr keine herkunftshinweisende Bedeutung beimäßen. Die Formgestaltung weise im Zusammenhang mit den besonderen Umständen auf dem speziellen Gebiet der

Schreibgeräte keine besondere herkunftshinweisende Originalität auf, die jedoch Voraussetzung einer Markenfunktion sei. Die Gestaltung sei an den gängigen Kuppenformen orientiert, wobei die Abschrägung dieser Kuppe ein übliches Gestaltungselement darstelle, das bereits vor Eintragung der angegriffenen Marke verwendet worden sei. Die Wölbung werde vom Verkehr nicht beachtet und habe zudem den technischen Zweck, ein Logo besser erkennen zu lassen; zudem gebe es zumindest in Deutschland keine Übung auf dem vorliegenden Warengbiet, die reine Form des oberen Endes eines Schreibgerätes als Betriebshinweis aufzufassen.

Die Antragsgegnerin hat Beschwerde eingelegt.

Sie trägt im Wesentlichen vor, die angegriffene Marke sei jedenfalls markenfähig, wie sich aus anderen vergleichbaren Eintragungen dreidimensionaler Marken für Schreibgeräte ergebe. Bei der konkret gewählten Form der Kennzeichnung handle es sich nicht um ein technisches Erfordernis, vielmehr seien mannigfaltige Gestaltungen denkbar und würden verwendet. Dies ergebe sich auch aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 5. Dezember 2002 (I ZR 91/00), in der auch die Markenfähigkeit derartiger Kennzeichnungen nicht in Abrede gestellt und darauf hingewiesen worden sei, dass eine ähnliche Ausformung am oberen Ende eines Schreibstiftes ein Erkennungsmerkmal der dortigen Klägerin sein könne. Zudem sei die Kennzeichnung in identischer Form in unterschiedlichen Ländern, etwa in Kanada und den USA, unter Schutz gestellt worden, in denen sie eine große Bekanntheit genieße. Ein Freihaltebedürfnis liege nicht vor, weil die Marke die Ware nicht beschreibe. Die Unterscheidungskraft sei gegeben, weil die Antragsgegnerin entsprechende Kugelschreiber seit 1981 mit großem Erfolg vertreibe und es üblich sei, dass andere Hersteller erfolgreiche Produkte nachahmten, ein Markenschutz in Deutschland aber erst ab dem Jahr 1995 möglich gewesen sei.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. August 2000 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt im wesentlichen vor, die angegriffene Marke sei nicht markenfähig, da ihre Form technisch bedingt sei. Im Übrigen fehle der Marke die Unterscheidungskraft, da auf dem betreffenden Warenggebiet stets nur mit der Abbildung ganzer Stifte geworben werde und zusätzlich eine Bezeichnung einzelner Formen durch Wortmarken statfinde.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die angegriffene dreidimensionale Marke zutreffend gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG gelöscht, da sie entgegen der letztgenannten Vorschrift eingetragen worden war und dieses Schutzhindernis noch fort besteht. Ob darüber hinaus ein Ausschlussgrund nach § 3 Abs 2 Nr 2 MarkenG greift, kann daher auf sich beruhen.

Für die Frage, ob der angegriffenen Marke im Zeitpunkt der Eintragung und der Entscheidung die hinreichende Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1

MarkenG zukommt, ist auf die Verkehrsauffassung abzustellen, also auf die Auffassung der mit den Waren des Verzeichnisses angesprochenen inländischen Verkehrskreise (vgl. BGH BIPMZ 1999, 187 – Etiketten). Dabei ist Unterscheidungskraft in diesem Sinne die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von einer Marke erfassten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft). Grundsätzlich ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Auch wenn bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware selbst darstellen, kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen (vgl. BGH GRUR 2001, 416 – OMEGA; EuGH, GRUR 2002, 804 – Philips, Rz 50), genügt die angegriffene Marke diesen Erfordernissen nicht. Denn zur Bejahung der Unterscheidungskraft muss hierbei hinzutreten, dass ein wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Marke mit diesem Marktteilnehmer und keinem anderen Unternehmen in Verbindung bringt. Da sich die Gestaltungen der auf dem Markt befindlichen Schreibgeräte – auch bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke – durch eine Vielzahl von Formen auszeichnen, kann von einer herkunftshinweisenden Wirkung nur bei einer Formgebung ausgegangen werden, die über ein vom Verkehr nur als solches erkanntes Schreibgerät hinausgeht (vgl. BGH GRUR 2001, 56 – Likörflasche). Dabei ist die Auffassung des angesprochenen, durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu Grunde zu legen (vgl. BGH GRUR 2000, 506 – ATTACHÉ/TISSERAND), wobei es der Lebenserfahrung entspricht, dass der Verkehr eine Warenaufmachung nicht in analytischer Betrachtungsweise, sondern als Ganzes so aufnimmt, wie sie sich ihm darstellt. Die Raumform einer Ware oder ihrer einzelnen Bestandteile kann deshalb nur dann als herkunftshinweisend beurteilt werden, wenn sie dies aus der Sicht des Durchschnittsverbrauchers auch in ihrem Zusammenhang mit den anderen Elementen der Aufmachung ist (vgl. BGH GRUR 2002, 171 – Marlboro-Dach). Auch eine ausgeprägte Form eines Bestandteils der Ware kann daher in ihrer Wirkung durch andere Gestaltungselemente überlagert werden. Insbesondere wird der Verkehr die Formgestaltung einer Ware in der Regel nicht in glei-

cher Weise wie bei Wort- oder Bildmarken als Herkunftshinweis auffassen, weil es zunächst um die funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst geht, wobei auch eine besondere Gestaltung der Ware selbst eher diesem Umstand, als der Absicht, auf die Herkunft der Ware hinzuweisen, entspricht (vgl. EuG GRURInt 2002, 531, Rz 37 f. – Mag Lite-Taschenlampen; BGH Urt v 5.12.2002, Az I ZR 91/00 - Abschlussstück). Etwas anderes wäre nur dann anzunehmen, wenn auf Grund der Gewohnheiten auf dem betreffenden Warenggebiet der Verkehr die fragliche Form mit keinem anderen Unternehmen in Verbindung brächte (vgl. dazu EuGH aaO, Rz 65 – Philips) oder zumindest wegen der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem einschlägigen Warenggebiet geneigt wäre, auch einzelnen Formelementen im Rahmen einer Gesamtaufmachung eine eigenständige Kennzeichnungsfunktion zu zuerkennen (vgl. BGH aaO – Marlboro-Dach). Dagegen spricht aber bereits das von der Antragstellerin vorgelegte Prospektmaterial, wonach eine derartige, vergleichbare und zum Teil identische Ausformung der Abschlussstücke von Schreibgeräten bereits vor der Eintragung der angegriffenen Marke von anderen Herstellern verwendet wurde (vgl. etwa die als Anlage A6 und A7 im Verfahren vor der Markenabteilung vorgelegten Katalogauszüge der Firmen H...-AG und B... aus dem Jahr 1994) sowie auch die Bewerbung in höheren Preissegmenten angesiedelter Schreibgeräte, z.B. in den mit Schriftsatz vom 24. Februar 2003 vorgelegten Broschüren der Firmen WATERMAN, LAMY, MONTBLANC, Graf von Faber-Castell und Pelikan. Darüber hinaus werden hier die Schreibgeräte jeweils in ihrer Gesamtheit abgebildet und es findet sich kein Hinweis oder eine nur das Abschlußstück als betrieblichen Herkunftshinweis hervorhebende Darstellung.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den von der Antragsgegnerin vorgelegten Markenregisterauszügen, da dort durchweg mehrere Gestaltungselemente einzeln angemeldet wurden, insbesondere auch der „Pfeil-Clip“ der Parker Pen Products (deutsche Marke 39706861). Da es vorliegend auf das Verständnis des inländischen Publikums ankommt, kann die Auffassung der kanadischen Verbraucher ebenso wenig eine Rolle spielen wie die Tatsache ausländischer Eintragungen (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 22).

Die angegriffene Marke orientiert sich in ihrer konkreten Ausgestaltung am üblichen Formenschatz der Gestaltungsmittel vergleichbarer Schreibgeräte und hält von diesen einen lediglich nuancierten Abstand ein, so dass dieser insgesamt vom Verkehr nicht mehr wahrgenommen wird. Dann entfällt aber auch die Eignung, als betriebskennzeichnender Hinweis gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG angesehen zu werden, und damit die Unterscheidungskraft. Da dies bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke der Fall war, ist die Anordnung der Löschung durch die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht zu beanstanden.

Zu einer Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall keine Veranlassung.

Grabrucker

Voit

Fink

Cl