

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 250/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 643 335**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. September 2003 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 34 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 1998 und vom 12. Juli 2000 aufgehoben.

**Gründe:**

**I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt wird für die IR-Marke 643 335

siehe Abb. 1 am Ende

(Marque plastique)

die für die Waren

"34 Tabacs; articles pour fumeurs; allumettes"

bestimmt ist, um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nachgesucht.

Die Markenstelle für Klasse 34 IR hat dieser Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise, nämlich für die Waren "articles pour fumeurs", verweigert. Der Marke fehle insoweit jegliche Unterscheidungskraft. Auf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hat der 26. Senat des Bundespatentgerichts diesen Beschluß aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patentamt zurückverwiesen. Es seien Anhaltspunkte dafür gegeben, daß der auf der vorliegenden Markenabbildung nicht erkennbare Wort- und Bildbestandteil zur Schutzgewährung beitragen könnte. Dieser Umstand sei von der Markeninhaberin neu in das Verfahren eingeführt worden und bisher nicht Gegenstand der patentamtlichen Prüfung gewesen.

Auf diese Zurückverweisung hin hat die Markenstelle der IR-Marke erneut den Schutz im bereits genannten Umfang verweigert. Der plastischen Gestaltung der Marke komme die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu. Die Marke enthalte auch keine schutzbegründenden Wort- oder Bildbestandteile. Dies setze nämlich die Existenz von schutzfähigen Elementen voraus, die innerhalb der Gesamtmarke so unübersehbar hervorträten, daß sie noch als betrieblicher Hinweis erkannt würden. Auch die von der Markeninhaberin beigebrachte photographische Darstellung der Marke, wie sie der französischen Basismarke zugrundelag, lasse die fraglichen Bestandteile kaum deutlicher erkennen als die Darstellung in der Amtsakte. Es könne somit nicht davon ausgegangen werden, daß die beanspruchte dreidimensionale Gestaltung Elemente aufweise, die vom Verkehr als Unternehmenskennzeichnung erkannt würden.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin erneut mit der Beschwerde. Auch relativ zurücktretende schutzfähige Bestandteile könnten durchaus die Eintragungsfähigkeit begründen. Der Verkehr werde den Schriftzug auf dem Originalprodukt der Markeninhaberin lesen können. Im übrigen habe der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung GRUR 2001, 76 - "Likörflasche" den vom 26. Senat in seiner Zurückverweisung aufgestellten Ansatz, daß die Marke keine eigentümliche

und originelle Form aufweise, mißbilligt. "Eigentümlichkeit" und "Originalität" seien keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen einer markenrechtlichen Unterscheidungskraft. Maßgeblich sei allein, daß der Verkehr einen Herkunftshinweis erkenne.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der beanspruchten IR-Marke stehen die Schutzhindernisse des Art 6 quinquies B PVÜ iVm § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

Dabei kann vorliegend dahinstehen, ob ein hinreichender Anlaß gegeben ist, von der sog Selbstbindung des Gerichts abzuweichen und entgegen dem Beschluß des 26. Senats in Sachen 26 W (pat) 161/97 die dreidimensionale Marke für schutzfähig zu befinden. Ein Abweichen von der Selbstbindung des Gerichts gemäß § 82 MarkenG, §§ 318, 565 Abs 2 ZPO ist ohnehin nur veranlaßt, wenn eine geänderte neue höchstgerichtliche Rechtsprechung vorliegt. Zwar hat sich die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und dem folgend auch diejenige des Bundespatentgerichts seit dem oben genannten Beschluß des 26. Senats im Jahr 1998 kontinuierlich weiterentwickelt. So sind besondere Eigenart und Originalität keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen von Unterscheidungskraft (mehr) und deshalb auch nicht selbständiger Prüfungsmaßstab (wenngleich sie indizielle Wirkung haben können), vgl BGH MarkenR 2001, 71, 73 reSp - Stabtaschenlampe; GRUR 2001, 76 - Likörflasche. Auch bei dreidimensionalen Marken ist es aber die Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware zu gewährleisten (BGH GRUR 2001, 413, 414 reSp - SWATCH). Damit sind die tragenden Gründe der Rechtsprechung ("Herkunftsfunktion") gleich geblieben und

die Ausgangslage des Verfahrens hat sich nicht so wesentlich verändert, daß nunmehr eine andere Entscheidung vonnöten wäre, um der - im übrigen noch nicht gefestigten - höchstrichterlichen Rechtsprechung zu folgen.

Der IR-Marke ist jedenfalls Schutz zu gewähren, weil die beanspruchte dreidimensionale Darstellung einen schutzfähigen Wortbestandteil enthält. Dieser ist auf dem Photo, das der französischen Basismarke zugrundeliegt sowie auf der ebenfalls überreichten Originalware deutlicher zu erkennen als auf der in der Amtsakte zur Beurteilung vorliegenden Ablichtung. Unzulänglichkeiten der Registrierung aber, die durch unzulängliche Kopiermethoden zustandekommen, können der Markeninhaberin nicht nachteilig angerechnet werden.

Dem auf der beanspruchten Darstellung angebrachten Wortbestandteil "BIC" stehen die Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht entgegen. Auch bei dreidimensionalen Darstellungen besteht kein Anlaß von dem Grundsatz abzuweichen, daß bereits ein schutzfähiger Bestandteil im Rahmen einer Gesamtmarke zu deren Eintragbarkeit führen kann, ohne daß es auf die Schutzfähigkeit der angemeldeten Form ankommt, über die mit der vorliegenden Entscheidung auch nichts ausgesagt ist (vgl auch Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdnr 39). Das Wort "BIC" ist für sich betrachtet nicht beschreibend und unterscheidungskräftig. Es ist allerdings im Verhältnis zur gesamten Marke relativ klein wiedergegeben und befindet sich direkt neben der bei Betätigung des Feuerzeugs hervorschießenden Flamme und dem mit dem Daumen zu betätigenden Druckhebel im hellen Bereich. Diese Art und Weise der Kennzeichnung von Feuerzeugen ist jedoch branchenüblich. Dies zeigen die vom Senat gefundenen Internet-Auszüge der Firmen ZIPPO, Colibri und Dupont sowie die Darstellung eines Feuerzeugs der Firma Cartier in der Zeitschrift VOGUE (04/2002, S 312). Danach werden auch hochpreisige Feuerzeuge entweder überhaupt nicht oder eben auch mit relativ kleiner Schrift im jeweiligen oberen Funktionsteil (Cartier, Dupont) gekennzeichnet. Zudem sind die vorliegend zu beurteilenden Waren von Haus aus selbst recht klein, so daß eine entsprechende Kennzeichnung mit einem Wortbe-

standteil bereits aus diesem Grunde ebenfalls relativ unauffällig erscheinen mag. Dies aber schließt die schutzbegründende Wirkung nicht von vornherein aus, wenn - wie vorliegend - eine entsprechende Übung auf diesem Warenggebiet besteht.

Der Beschwerde der Markeninhaberin war deshalb stattzugeben.

Kraft

Reker

Eder

Abb. 1

