



## BUNDESGERICHTSHOF

### BESCHLUSS

Aktenzeichen: I ZB 35/00

Entscheidung vom 12. August 2004

In der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 394 10 813

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. August 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. ... und die Richter Prof. Dr. ..., ..., Dr. ... und Dr. ...

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. Juni 2000 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 ? festgesetzt.

#### Gründe:

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 29. September 1995 die dreidimensionale Marke Nr. 394 10 813 entsprechend den nachfolgenden Abbildungen für die Ware "Taschenlampen" in das Markenregister eingetragen:

Den ursprünglich von der E. GmbH & Co. KG in B. beim deutschen Patent- und Markenamt gestellten Antrag auf Löschung der Marke hat die Antragstellerin als Rechtsnachfolgerin weiterverfolgt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft. Zudem bestehe das absolute Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgemäß widersprochen.

Die Markenabteilung des deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatGE 43, 122 - MAG-LITE Taschenlampe).

Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Löschungsbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Marke nicht zu löschen sei, und hat hierzu ausgeführt:

Der Marke fehle in ihrer Gesamtheit nicht jegliche Unterscheidungskraft. Neben der dreidimensionalen Gestaltung bestehe die Marke auch aus einem Schriftzug, der deutlich das Wort "MAG-LITE" beinhalte.

Dessen Funktion als Herkunftshinweis stelle auch die Antragstellerin nicht in Frage. Es gebe keinen Grund, den Wortbestandteil der Marke nicht als schutzbegründend zu berücksichtigen. Eine kombinierte 3 D-Wortmarke sei nicht deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen, weil unterschiedliche Markenkategorien miteinander kombiniert würden. Vielmehr sei davon auszugehen, daß gem. § 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 könnten. Die dreidimensionale Gestaltung nehme dabei keine Sonderstellung ein. Außer Frage steht die Schutzfähigkeit von Wort-/Bildzeichen, deren Bestandteile unterschiedlich kennzeichnungskräftig sein könnten. Die Eintragungsfähigkeit hänge von der Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens ab. Diese sei aufgrund des Wortbestandteils "MAG-LITE" bei der in Rede stehenden Marke gegeben.

Die angegriffene Marke bestehe auch nicht ausschließlich aus Zeichen, die zur Bezeichnung der Art der Waren dienen könnten. Vielmehr bestehe kein schützenswertes Interesse der Mitbewerber, die dreidimensionale Gestaltung in Verbindung mit dem Wort "MAG-LITE" beschreibend zu benutzen.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.

Eine Marke ist nach § 50 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, § 54 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn die Eintragung hätte versagt werden müssen, weil im Eintragungszeitpunkt ein Schutzhindernis nach § 3, § 8 Abs. 2 MarkenG bestanden hat, und dieses Schutzhindernis noch zur Zeit der Entscheidung über den Löschantrag besteht.

1. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, die angegriffene Marke sei nicht markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG.

Nach der Bestimmung des § 3 Abs. 1 MarkenG können Marken alle Zeichen sein, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dazu gehört auch die Form einer Ware. Die Markenfähigkeit eines Zeichens ist nach § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt, d.h. ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen allein danach zu prüfen, ob das Zeichen als solches geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Zudem darf ein Zeichen, um markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG zu sein, kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware sein. Es muß über die technisch bedingte Grundform hinausreichende Elemente aufweisen, die zwar nicht physisch, aber doch gedanklich von der Ware abstrahierbar sind und die Identifizierungsfunktion der Marke erfüllen können. Da die Selbständigkeit der Marke in diesem Sinne ausschließlich ein gedankliches Erfordernis ist, ist eine willkürliche Ergänzung der Form der Ware nicht notwendig, um die Markenfunktion zu erfüllen (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 503 = WRP 2004, 752 Gabelstapler II; Beschl. v. 20.11.2003 I ZB 18/98, GRUR 2004, 506 = WRP 2004, 755 - Stabtaschenlampen II, m.w.N.).

Im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen, die abstrakte Unterscheidungseignung der angemeldeten Formmarke nach § 3 Abs. 1 MarkenG zu verneinen. Dies folgt schon aus dem Schriftzug, der nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts Zeichenbestandteil ist und deutlich das Wort "MAG-LITE" und damit einen Unternehmenshinweis beinhaltet (vgl. hierzu nachstehend unter III 2 b und c).

2. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die angegriffene Marke als (konkret) unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angesehen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 8.4.2003 verb. Rs. C 53/01 bis C 55/01, Slg 2003, I 3161 Tz. 40 = GRUR 2003, 514 = WRP 2003, 627 Linde, Winward u. Rado; Urt. v. 12.2.2004 Rs. C 218/01, GRUR 2004, 428, 429 f. Tz. 30 = WRP 2004, 475 Henkel (flüssiges Wollwaschmittel); Urt. v. 29.4.2004 verb. Rs. C 456/01 P, C 457/01 P,

WRP 2004, 722, 726 Tz. 34 = MarkenR 2004, 224 Henkel (Geschirrspülmittel Tablette); BGH, Beschl. v. 20.11.2003 I ZB 46/98, WRP 2004, 761, 762 Rado Uhr II; Beschl. v. 20.11.2003 I ZB 18/98, WRP 2004, 755, 756 Stabtaschenlampen II). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h., jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Bei der Feststellung der Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, ist grundsätzlich kein strengerer Maßstab als bei anderen Markenformen anzulegen. Auch hier ist regelmäßig zu prüfen, ob die Form einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert oder ob sie aus sonstigen Gründen nur als solche und nicht als Herkunftshinweis verstanden wird (BGH, Beschl. v. 20.11.2003 I ZB 48/98, GRUR 2004, 508, 509 = WRP 2004, 749 Transformatorengehäuse; GRUR 2004, 502, 504 Gabelstapler II; GRUR 2004, 329, 330 Käse in Blütenform).

b) Im Streitfall geht es um eine dreidimensionale Form einer Taschenlampe, die den Schriftzug "MAG LITE" aufweist. Das Bundespatentgericht hat zu Recht seiner Beurteilung die Kombination der dreidimensionalen Marke mit dem Wort "MAG LITE" zugrunde gelegt. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde dagegen geltend, Schutzgegenstand sei allein das als dreidimensionale Marke eingetragene Zeichen und nicht auch der auf dieser Form angebrachte Schriftzug. Maßgeblich für den mit dem Löschantrag angegriffenen Schutzgegenstand ist die Marke in ihrer eingetragenen Form (§ 4 Nr. 1, § 50 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG; vgl. BGH, Beschl. v. 9.5.1996 I ZB 11/94, GRUR 1996, 775, 777 = WRP 1996, 903 Sali Toft; Beschl. v. 4.2.1999 I ZB 38/96, GRUR 1999, 583, 584 = WRP 1999, 662 LORA DI RECOARO; vgl. auch BGH, Urt. v. 28.11.2002 I ZR 204/00, GRUR 2003, 712 = WRP 2003, 889 Goldbarren). Dies ist die den Angaben in der Anmeldung mit Lichtbildern folgende Eintragung einer dreidimensionalen Marke mit dem Schriftzug "MAG LITE" (§ 32 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG, § 6 Nr. 3, § 9 MarkenV). Der Schutz besteht für die Kombination von Wort und Form in der eingetragenen Fassung der Marke. Die Lichtbilder geben den Schriftzug auf der Taschenlampe mit der erforderlichen Eindeutigkeit wieder (§ 32 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG, § 9 Abs. 4, § 8 Abs. 2 Satz 1 MarkenV). Für die Beurteilung des mit dem Löschantrag angegriffenen Schutzgegenstandes der Marke ist unerheblich, daß die Anmeldung neben der Angabe der Markenform nach § 6 MarkenV nicht einen zusätzlichen Hinweis darauf enthielt, daß die dreidimensionale Marke einen Schriftzug aufweist.

Der Schutzgegenstand der eingetragenen Marke ist sonach nicht beschränkt auf die dreidimensionale Form, sondern erfaßt auch die Darstellung des Schriftzugs (vgl. BGH GRUR 2003, 712, 714 Goldbarren). Eine andere Beurteilung ist nicht im Hinblick auf die von der Rechtsbeschwerde angeführte Entscheidung des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in Sachen Mag Instrument Inc. vom 7. Februar 2002 Rs. T 88/00 (GRUR Int. 2002, 531) veranlaßt. Der Entscheidung ist nicht zu entnehmen, daß der in Rede stehende Schriftzug Gegenstand der Anmeldung und des Parteivorbringens in jenem Verfahren vor dem EuG war (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Ruiz-Jarabo vom 16.3.2004 im Verfahren Mag Instrument Inc. Rs. C 136/02 P Tz. 24; vgl. auch EuGH WRP 2004, 722, 727 Tz. 49 51 Henkel (Geschirrspülmittel Tablette)).

c) Voraussetzung für die Bejahung der Unterscheidungskraft ist bei Warenformmarken allein die Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise, daß die konkrete Warenform aus welchen Gründen auch immer etwas über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aussagt (vgl. EuGH WRP 2004, 722, 726 Tz. 35 Henkel (Geschirrspülmittel Tablette); BGH GRUR 2004, 329, 330 Käse in Blütenform). Dies ist im vorliegenden Fall bereits deshalb anzunehmen, weil das Zeichen deutlich das Wort "MAG LITE" aufweist. Die Eignung dieses Wortes als Unterscheidungsmittel hat das Bundespatentgericht zutreffend festgestellt. "MAG LITE" weist für die fraglichen Waren keinen beschreibenden Begriffsinhalt auf und es handelt sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer im Inland gebräuchlichen Sprache, das vom Verkehr etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 I ZB 25/97, GRUR 2000, 502 = WRP 2000, 520 St. Pauli Girl; Beschl. v. 11.5.2000 I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

d) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob der auf der angegriffenen Marke angebrachte Schriftzug "MAG LITE" eine das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft besitze, welche geeignet sei, dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft

beizumessen. Mit der Forderung nach einer das Gesamtzeichen prägenden Kennzeichnungskraft überspannt die Rechtsbeschwerde die Anforderungen, die an die Unterscheidungseignung des Wortbestandteils der angegriffenen Marke zu stellen sind. Besteht eine Marke aus schutzfähigen und schutzunfähigen Bestandteilen, reicht es aus, daß der Verkehr in dem Gesamtzeichen, und sei es auch nur aufgrund eines Elements, noch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 28.6.2001 I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 anti Kalk; BPatG GRUR 2002, 889, 890; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rdn. 132 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 56; v. Schultz, Markenrecht, § 8 Rdn. 39; vgl. auch Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 3 Rdn. 295 und § 8 Rdn. 88a). Der Frage, ob und inwieweit die Form oder das Wort den Gesamteindruck der eingetragenen Kombinationsmarke prägt, stellt sich erst in einem Kollisionsfall.

3. Ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) an der angegriffenen Marke hat das Bundespatentgericht mit der Begründung verneint, es bestehe kein schützenswertes Interesse Dritter, die dreidimensionale Gestaltung mit dem Schriftzug "MAG LITE" beschreibend zu benutzen. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Konkrete Rügen bringt die Rechtsbeschwerde hierzu auch nicht vor. Soweit sie auf das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt verweist, berücksichtigt sie nicht hinreichend, daß sich die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke jedenfalls auch aus dem Schriftzug und nicht isoliert aus der Form ergibt.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Antragstellerin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

(Unterschriften)