



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 20/01

vom

12. August 2004

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 394 10 755

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

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 6. Juni 2001 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 7. Dezember 1995 die dreidimensionale Marke Nr. 394 10 755 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 be-

stehe das absolute Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag fristgemäß widersprochen.

Die Markenabteilung des deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschantrag zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Löschanbegehren 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 jedenfalls in ihrer Gesamtheit nicht jegliche Unterscheidungskraft. Dabei könne offenbleiben, ob die dreidimensionale Gestaltung für sich unterscheidungskräftig sei oder ob das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft aufgrund Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden sei. Neben der dreidimensionalen Gestaltung bestehe die Marke auch aus einem Schriftzug, der deutlich das Wort "MAG-LITE" beinhalte. Desse Funktion als Herkunftshinweis stelle auch die Antragstellerin nicht in Frage. Es gebe keinen Grund, der Kombination einer (möglicherweise) schutzunfähigen Gestaltung mit einem schutzfähigen Wort den Markenschutz zu versagen. Nach § 3 Abs. 1 MarkenG könnten 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 nehme dabei keine Sonderstellung ein. Außer Frage stehe die Schutzfähigkeit von Wort-/Bildzeichen, deren Bestandteile unterschiedlich kennzeichnungskräftig sein könnten. Auch bei dreidimensionalen Marken bestehe ein Schutzbedürfnis für deren Kombination mit einem Wortbestandteil, weil z.B. die Position des Schriftzugs auf der dreidimensionalen Gestaltung ebenfalls geschützt werden solle. 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. Es bestehe 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 darstelle.

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 Löschungsantrag besteht.

1. Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß die angegriffene Marke markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG ist, weil sie grundsätzlich abstrakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art geeignet ist, und der Ausschlußgrund nach § 3 Abs. 2

MarkenG nicht eingreift (vgl. BGH, Beschl. v. 20.11.2003 - I ZB 15/98, GRUR 2004, 502, 503 = WRP 2004, 752 - Gabelstapler II; Beschl. v. 4.12.2003 - I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 = WRP 2004, 492 - Käse in Blütenform).

2. Mit Recht hat das Bundespatentgericht die angegriffene Marke als (konkret) unterscheidungskräftig im Sinn 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 - Transformatorgehäuse; 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 Löschungsantrag 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 Löschungsantrag 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 7.2.2002 - 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.

Ullmann

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Bergmann