



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 20/98

Verkündet am:  
20. November 2003  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 394 02 517.2

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. November 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 14. Januar 1998 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 3. Dezember 1994 eingereichten Anmeldung mit Zeitrang zum 1. Januar 1995 die Eintragung der nachfolgend abgebildeten Taschenlampe als dreidimensionale Marke für entsprechende Waren:



Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marke verneint und zur Begründung ausgeführt:

Die abstrakte Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 MarkenG könne unterstellt werden. Ob ein Ausschlußgrund nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG eingreife, könne auf sich beruhen. Bedenken könnten sich daraus ergeben, daß bei der für Stabtaschenlampen vorgegebenen Form nur geringe Variationsmöglichkeiten für Mitbewerber der Anmelderin verblieben. Einer abschließenden Entscheidung bedürfe es insoweit nicht, weil der angemeldeten Marke die notwendige Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Es handle sich um eine typische Stablampenform, die trotz einer gewissen Eleganz im marktüblichen Rahmen bleibe. Für diesen Warenssektor werde der Verbraucher in der Form der Ware keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb sehen. Angesichts der geringfügigen Unterschiede zu den Konkurrenzprodukten werde auch der aufmerksame Verbraucher kaum in der Lage sein, aus der Erinnerung heraus einen bestimmten Hersteller zu identifizieren. Unterscheidungskraft sei auch nicht im Vergleich zu denjenigen Wortzeichen zu bejahen, bei denen erst ein graphischer Effekt die Schutzfähigkeit begründe. Für die Unterscheidungskraft von Formen der Ware würden strengere Voraussetzungen als für herkömmliche Markenformen wie Wort- und Bildzeichen gelten. Dies beruhe auf der Wesensverschiedenheit des herkunftskennzeichnenden Markenrechts und des für den Schutz von Gestaltungen in erster Linie geltenden Geschmacksmusterrechts. Durch den Markenschutz solle anders als im Geschmacksmusterrecht niemand gehindert werden, das gleiche

Produkt mit einem anderen Kennzeichen auf den Markt zu bringen. Der Verkehr sei an Wort- und Bildzeichen gewöhnt. Er werde deshalb von Ausnahmefällen abgesehen in der bloßen Form der Ware kein Betriebskennzeichen sehen, sondern sich an dem auf dem Produkt befindlichen Markennamen orientieren.

Die von der Anmelderin geltend gemachten Eintragungen in Ländern der Europäischen Union führten ebenfalls zu keinem anderen Ergebnis. Die Beurteilung im Eintragungsverfahren beruhe nicht auf der Anwendung harmonisierten Rechts, sondern zu einem erheblichen Teil auf der Ermittlung und Bewertung von Gepflogenheiten und Auffassungen des inländischen Verkehrs, die sich von denen ausländischer Verkehrskreise unterscheiden könnten.

### III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Die angemeldete Marke, die aus der Form der Ware besteht, ist markenfähig i.S. 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 (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - Rs. C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804, 806 Tz. 37 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 2/97, GRUR 2000, 321, 322 =

WRP 2000, 298 - Radio von hier; Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 241 = WRP 2001, 157 - SWISS ARMY).

Zudem darf ein Zeichen, um markenfähig i.S. von § 3 Abs. 1 MarkenG zu sein, kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware sein. Sie 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 (vgl. BGHZ 140, 193, 197 - Farbmarke gelb/schwarz; BGH, Beschl. v. 13.4.2000 - I ZB 6/98, GRUR 2001, 56, 57 = WRP 2000, 1290 - Likörflasche; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 3 Rdn. 211 f.; Erdmann, HABM-ABl. 2001, Sonderheft, 22, 38; a.A. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 3 Rdn. 18). Da die Selbständigkeit der Marke in diesem Sinn ausschließlich ein gedankliches Erfordernis ist, ist eine willkürliche Ergänzung der Form der Ware nicht notwendig, um die Markenfunktion zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 807 Tz. 50 - Philips/Remington zu Art. 2 MarkenRL).

Im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen, die abstrakte Unterscheidungseignung der angemeldeten Formmarke nach § 3 Abs. 1 MarkenG zu verneinen (zur Markenfähigkeit dreidimensionaler Marken vgl. auch: BGH, Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 25/98, GRUR 2001, 418, 419 - Montre; Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 26/98, GRUR 2001, 416, 417 = WRP 2001, 403 - OMEGA - in der Veröffentlichung in GRUR mit der falschen Abbildung der Marke aus der nachstehenden Entscheidung "SWATCH"; Beschl. v. 14.12.2000 - I ZB 27/98, GRUR 2001, 413, 414 = WRP 2001, 405 - SWATCH - in der Veröffentlichung in GRUR mit der falschen Abbildung der Marke aus der vorstehenden Entscheidung "OMEGA"). Dies folgt schon aus den nachstehend

angeführten Merkmalen, aus denen sich eine von der Grundform einer Taschenlampe abweichende Gestaltung ergibt (vgl. Abschn. III.2.).

2. Der Ausschlußgrund nach § 3 Abs. 2 MarkenG greift bei der in Rede stehenden Marke ebenfalls nicht durch.

Diesem Schutzhindernis unterfallen Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Die Vorschrift des § 3 Abs. 2 MarkenG setzt Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL um. Dieser schließt es im öffentlichen Interesse aus, daß der Inhaber des Markenrechts technische Lösungen oder Eigenschaften einer Ware für sich monopolisieren und dadurch Mitbewerber aufgrund seiner Markeneintragung daran hindern kann, ihre Waren mit diesen technischen Lösungen oder Eigenschaften zu versehen. Darauf ist allerdings der Anwendungsbereich des § 3 Abs. 2 MarkenG beschränkt. Ein etwaiges Freihaltebedürfnis i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL) ist auch bei Marken, die die Form der Ware darstellen, im Rahmen dieser Vorschrift und nicht durch eine weite Auslegung des § 3 Abs. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL) zu berücksichtigen. Denn § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt auch bei der vorliegenden Markenform eine selbständige Bedeutung neben § 3 Abs. 2 MarkenG zu (vgl. zu Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL: EuGH GRUR 2003, 514, 518 Tz. 67 und Nr. 2 der Urteilsformel - Linde, Winward u. Rado).

Das Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 MarkenG erfaßt daher Formmarken, deren wesentliche Merkmale durch die Art der Ware selbst bedingt sind, einer technischen Funktion entsprechen oder wertbedingt sind (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 809 Tz. 78-80 - Philips/Remington; GRUR 2003, 514, 518 Tz. 72

- Linde, Winward u. Rado). Davon kann bei der angemeldeten Marke nicht ausgegangen werden. Diese verfügt über eine Reihe von Gestaltungsmerkmalen, die weder durch die Art der Ware noch technisch oder wertbedingt sind. Die technische Grundform einer Taschenlampe erfordert einen Beleuchtungskörper zur Aufnahme der Lichtquelle (Birne) und ein Batteriefach. Dagegen weist die angemeldete Marke einen zylinderförmigen Schaft und einen zylinderförmigen Kopf mit einer umlaufenden Riffelung und eine gegenüber dem Schaft verkleinerte zylindrische Verschlusskappe auf. Diese Merkmale dienen weder der Ermöglichung einer technischen Wirkung noch der Erzielung bestimmter Eigenschaften. Mitbewerber werden daher bei der Gestaltung ihrer Produkte auch nicht bei der Wahl technischer Lösungen oder Eigenschaften, mit denen sie ihre Produkte versehen wollen, behindert.

3. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke für nicht (konkret) unterscheidungskräftig i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gehalten. Dieser Beurteilung kann nicht beigetreten werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Bestimmung 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. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Diese Grundsätze finden auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken Anwendung, die aus der Form der Ware bestehen. Bei ihnen ist kein strengerer Maßstab anzulegen als bei herkömmlichen Markenformen. Wie bei jeder anderen Markenform, ist auch bei der dreidimensionalen, die Ware selbst darstellenden Markenform allein maßgeblich, daß der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen einen Herkunftshinweis sieht (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517 Tz. 41 f., 46 - Linde, Winward u. Rado; BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 15/98, GRUR 2001, 334, 336 = WRP 2001, 261 - Gabelstapler; GRUR 2001, 413, 414 - SWATCH; GRUR 2001, 416, 417 - OMEGA).

aa) Für Bildmarken, die sich in der bloßen Abbildung der Ware selbst erschöpfen, für die der Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesgerichtshof auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon aus, daß ihnen im allgemeinen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche (konkrete) Unterscheidungskraft fehlen wird. Soweit die zeichnerischen Elemente einer angemeldeten Marke lediglich die typischen Merkmale der in Rede stehenden Ware darstellen und keine über die technische Gestaltung der Ware hinausgehenden Elemente aufweisen, wird einem Zeichen im allgemeinen wegen seines bloß beschreibenden Inhalts die konkrete Eignung fehlen, mit ihm gekennzeichnete Waren von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden. Anders liegt der Fall, wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware typisch oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sondern darüber hinausgehende charakteristische Merkmale aufweist, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239 f. = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang).

bb) Diese bei Bildmarken entwickelten Grundsätze sind in der Regel auch auf dreidimensionale Marken übertragbar, die in der Form der Ware bestehen. Zwar kann die Beurteilung, ob die Marke keine Unterscheidungskraft hat, bei dreidimensionalen Marken, die die Form der Ware darstellen, schwieriger sein als bei herkömmlichen Markenformen (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517 Tz. 48, 49 - Linde, Winward u. Rado), weil der Verkehr in dem Bereich der Waren, für die Schutz beansprucht wird, sich (noch) nicht an die Herkunftskennzeichnung von Produktgestaltungen gewöhnt hat. Daraus darf indessen nicht für Formmarken ein erweitertes Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgeleitet werden. Bei der Feststellung der Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens ist auch auf die besonderen Verhältnisse auf dem maßgeblichen Warengbiet abzustellen. Denn der Vergleich der tatsächlich vorhandenen Gestaltungsformen auf dem jeweiligen Warengbiet läßt einen Schluß darauf zu, ob der Verkehr der Marke einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft beilegt (BGH GRUR 2001, 418, 419 - Montre; GRUR 2001, 413, 416 - SWATCH; GRUR 2001, 416, 417 - OMEGA).

b) Das Bundespatentgericht hat zu hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestellt. Es hat sich nicht mit den der Bestimmung des § 3 Abs. 2 MarkenG nicht unterfallenden Merkmalen des angemeldeten Zeichens auseinandergesetzt, aus denen die Anmelderin eine Herkunftsfunktion ableitet.

Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß der Verkehr bei Produkten, wie Stabtaschenlampen, bestimmte Designelemente erwarte, so daß sich die Abweichungen in den Gestaltungsformen auf wenig einprägsame Nuancen beschränkten, denen ein hohes Maß an Beliebigkeit anhafte. Es handele sich um typische Stablampenformen, die im marktüblichen Rahmen blieben.

Die einzelnen Elemente der angemeldeten Gestaltung seien nicht so ungebräuchlich, daß die Aufmerksamkeit des Publikums auf die Anmelderin als Herstellerin gelenkt werde. Dies gelte für den vorderen Teil der Lampe, in dem sich der eigentliche Leuchtkörper befinde, ebenso wie für den geriffelten Mittelteil und das Endstück, mit dem sich die Lampe an einer Halterung befestigen lasse. Auch die Gesamtgestaltung sei nicht so eigenartig und einprägsam, daß hierin eine markenmäßige Kennzeichnung zu erblicken sei. Der Markt sei, was die Anmelderin eingeräumt habe, mit ähnlichen Taschenlampen überschwemmt. Geringfügigen Abweichungen, wie der Riffelung in der Mitte der Taschenlampe, komme keine das Unternehmen kennzeichnende Funktion auf diesem Warengebiet zu. Es sei weder vorgetragen noch ersichtlich, daß der Verbraucher auf dem hier maßgeblichen Warenssektor in der Form der Ware zugleich einen Hinweis auf ihre Herkunft aus einem Unternehmen sehe.

Bei dieser Beurteilung hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerhaft unberücksichtigt gelassen, daß die Anmelderin vorgetragen hat, die Taschenlampen wiesen Merkmale auf, die in ihrer Kombination ausreichten, die Taschenlampen von denen anderer Anbieter zu unterscheiden und damit die betriebliche Herkunft zu kennzeichnen. Dazu hat sich die Anmelderin auf den zylinderförmigen Schaft und einen zylinderförmigen Kopf mit einer umlaufenden Riffelung und eine gegenüber dem Schaft verkleinerte zylindrische Verschlusskappe bezogen. Zutreffend macht die Rechtsbeschwerde geltend, daß das Bundespatentgericht nicht weiter geprüft habe, ob diesen Merkmalen herkunftshinweisende Funktion zukomme.

Die Notwendigkeit dieser Beurteilung wird auch nicht durch die Feststellung des Bundespatentgerichts ersetzt, auf dem Markt seien zahlreiche ähnliche Taschenlampen vorhanden. Den Ausführungen des Bundespatentgerichts

und den in Bezug genommenen Abbildungen, die dem Beschluß des Deutschen Patentamts vom 22. November 1995 beigelegt sind, ist nicht zu entnehmen, ob und in welcher Kombination diese Taschenlampen die von der Anmelderin angeführten charakteristischen Merkmale aufweisen.

c) Entsprechende Feststellungen wird das Bundespatentgericht nachzuholen haben. Dabei wird es bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft in die Prüfung auch den Umstand einzubeziehen haben, ob und in welchem Umfang Eintragungen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union und aufgrund der Gemeinschaftsmarkenverordnung bereits erfolgt sind (vgl. BGH, Beschl. v. 10.4.1997 - I ZB 1/95, GRUR 1997, 527, 529 f. = WRP 1997, 755 - Autofelge). Da es um die Anwendung harmonisierten Rechts und Gemeinschaftsrechts geht, kann die Eintragungspraxis der anderen Mitgliedstaaten und des Harmonisierungsamtes nicht außer Betracht bleiben, ohne daß ihr eine bindende Wirkung zukommt.

Sollte das Bundespatentgericht ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verneinen, wird es bei der Beurteilung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. d MarkenRL) zu berücksichtigen haben, daß dieser Bestimmung neben § 3 Abs. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL) für dreidimensionale Marken, die aus der Form der Ware bestehen, eine selbständige Bedeutung zukommt und die Prüfung, wie bei anderen Markenformen auch, in jedem Einzelfall anhand der für das jeweilige Schutzhindernis maßgeblichen Anforderungen vorzunehmen ist (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 518 Tz. 74, 76 f. - Linde, Winward u. Rado). In die Beurteilung einzubeziehen ist das Interesse der Allgemeinheit an einer Freihaltung der Formenvielfalt (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 518 Tz. 73-75 u. 77 - Linde, Winward u. Rado; Ullmann, in: 100 Jahre Markenverband - Marken im Wettbewerb,

NJW-Sonderheft 2003, S. 83, 85). Liegt die als Marke beanspruchte Form der Ware innerhalb einer auf dem Warengbiet üblichen Formenvielfalt und sind die Möglichkeiten, die Produktgestaltung im Interesse einer Individualisierung zu variieren, beschränkt, kann dies dafür sprechen, daß die als Marke beanspruchte Form im Interesse der Allgemeinheit freizuhalten ist. In einem solchen Fall kann das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründet sein.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Ullmann

Herr Prof. Starck ist nach Erreichen der Altersgrenze im Ruhestand.

Bornkamm

Ullmann

Büscher

Schaffert