

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 29 W (pat) 19/08

**Entscheidungsdatum:** 26. Juni 2008

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG  
§§ 33 Abs. 1, 2, 32 Abs. 2, 36 Abs. 1 Nr. 1,  
36 Abs. 2 MarkenG

---

### Schultütenspitze

Zu den Voraussetzungen der Anmeldung einer Positionsmarke (§§ 6 Nr. 6, 12 Abs. 3 MarkenV), sowie zur Beanstandungspflicht des DPMA gemäß § 36 Abs. 2 i. V. m. §§ 33 Abs. 1 und 2, 32 Abs. 2, 36 Abs. 1 Nr. 1, 36 Abs. 2 MarkenG unter Verschiebung des Anmeldetags (vgl. BPatG GRUR 2007, 63 - KielNET).



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 19/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 06 675.0**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Juni 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

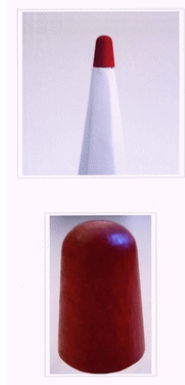
## Gründe

### I.

Für die Waren

"Schul- und Zuckertüten, soweit in Klasse 16 enthalten"

ist das Zeichen



als Positionsmarke (sonstige Markenform) angemeldet worden.

Zur Beschreibung ist ausgeführt worden:

"Positionsmarke: festes, stets rot gefärbtes, kegelförmiges Abschlussstück, welches stets am spitzen Ende einer Schul- bzw. Zuckertüte angebracht ist."

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 6. Februar 2007 und die dagegen gerichtete Erinnerung mit Beschluss vom 21. Januar 2008 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass - obwohl eine Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich gegeben sei - der Eintragung der angemeldeten Marke die fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Die geltend

gemachte Art und Weise der Anbringung eines festen, stets rot gefärbten, kegelförmigen Abschlussstücks am spitzen Ende einer Schul- bzw. Zuckertüte reihe sich in die vielfältigen, vergleichbaren Farb- und Formgestaltungen des einschlägigen Warensortiments ein. Die patentierte "Rot(h)"-Spitze erfülle auch eine technische Funktion, indem sie das Abbrechen der Spitze verhindere. Die bestimmte Farb-, Form- und Aufbringungsvariante werde der angesprochene Durchschnittsverbraucher nur als dekoratives Element wahrnehmen. Der Verkehr sei im Bereich der Schul- und Zuckertüten an kegelförmige Hohlkörper mit offenem Ende für die Befüllung mit Süßigkeiten und einem spitzen unteren Ende gewöhnt. Beachtung fänden in erster Linie die häufig auffällig ausgestalteten Längsseiten mit kindgerechten Motiven, Farben und Figuren, während die regelmäßig spitz zulaufenden Enden in der Gestaltung zurückträten. Nach der Recherche der Markenstelle gebe es eine Vielzahl von Schultüten, die eine einfarbige Spitze, darunter auch eine rote, aufwiesen. Diese könne daher nur als Gestaltungsdetail bzw. Variation innerhalb der Branchenvielfalt angesehen werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er vertritt die Auffassung, neben der abstrakten Unterscheidungskraft, deren Erfordernisse bei Positionsmarken nicht zu hoch angesetzt werden dürften, weise die angemeldete Marke auch eine konkrete Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. In der Warengruppe der Schul- und Zuckertüten gebe es nur vier große Hersteller. Zuckertüten würden regelmäßig mit der typischen Form einer spitzen unteren Öffnung gefertigt. Üblicherweise befinde sich am Ende einer Zuckertüte eine aufgesetzte Spitze aus Pappe oder das Ende der Zuckertüte werde lediglich eingefärbt. Ebenfalls marktüblich seien Modelle, deren Spitze überhaupt nicht farblich hervorgehoben sei. Die beanspruchte Marke hebe sich von den Beispielen der Markenstelle in Form, Farbe, Größe und Material ab. Die vorliegende "Roth-Spitze" sei fest an die Zuckertüte montiert und lasse sich nicht aufstecken. Das Abschlussstück stelle einen abgerundeten Kegel dar und keine Spitze. Der rote Kegel aus Holz werde nur vom Anmelder verwendet, weshalb eine Branchenüblichkeit nicht bestehe. Dem Durchschnittsverbraucher falle eine rote Tütenspitze aus Holz nicht als dekoratives Gestaltungselement auf, sondern er sehe darin einen

markenmäßigen Hinweis, der sich von anderen Zuckertüten abhebe. Ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei ebenfalls nicht gegeben, da die Mitbewerber, die spitz zulaufende Enden bei ihren Zuckertüten verwendeten, dies ungehindert tun könnten.

Der Anmelder beantragt daher,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 6. Februar 2007 und vom 21. Januar 2008 aufzuheben.

Nach einem Hinweis des Senats hat er mit Eingabe vom 22. Juni 2009 die Beschreibung der angemeldeten Marke ergänzt wie folgt:

"Positionsmarke: Stets rot gefärbtes, hölzernes, kegelförmiges Abschlussstück, welches stets am spitzen Ende einer Schul- bzw. Zuckertüte, mit den Größenmaßen 70 cm, 85 cm oder 100 cm angebracht ist,

wobei

- die Länge des Abschlussstückes - unabhängig von der Größe der Zuckertüte - stets 18,5 mm beträgt,
- die Kegelspitze des Abschlussstückes nahezu halbkugelförmig abgerundet ausgestaltet ist,
- der Durchmesser der Kegelgrundfläche des Abschlussstückes 10,5 mm beträgt,
- der Durchmesser der halbkugelförmigen Abrundung des Abschlussstückes 7 mm beträgt.

## II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde erweist sich als nicht begründet, da die angemeldete Marke nicht die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweist.

1. Die Marke wird beansprucht als "sonstige Aufmachung" nach § 3 Abs. 1 MarkenG als Positionsmarke mit folgender Beschreibung i. S. v. § 12 Abs. 3 MarkenG:

"Positionsmarke: Stets rot gefärbtes, hölzernes, kegelförmiges Abschlussstück, welches stets am spitzen Ende einer Schul- bzw. Zuckertüte, mit den Größenmaßen 70 cm, 85 cm oder 100 cm angebracht ist,

wobei

- die Länge des Abschlussstückes - unabhängig von der Größe der Zuckertüte - stets 18,5 mm beträgt,
  - die Kegelspitze des Abschlussstückes nahezu halbkugelförmig abgerundet ausgestaltet ist,
  - der Durchmesser der Kegelgrundfläche des Abschlussstückes 10,5 mm beträgt,
  - der Durchmesser der halbkugelförmigen Abrundung des Abschlussstückes 7 mm beträgt.
- a) Zwar kann Positionsmarken grundsätzlich die erforderliche Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn die nicht unterscheidungskräft-

tigen Bildelemente auf einem bestimmten Warenteil an stets gleichbleibender Stelle in gleicher Form und Größe angebracht sind (vgl. BPatG GRUR 1998, 819 ff. - Jeanstasche mit Ausrufezeichen). Die Positionierung muss allerdings im Wege einer Beschreibung festgelegt werden, aus der hervorgeht, dass nicht für die konkrete bildhaft wiedergegebene Aufmachung in ihrer Gesamtheit, sondern nur für das Zeichen in seiner Position Markenschutz begehrt wird. Die nach §§ 12 Abs. 3, 8 Abs. 6, 9 Abs. 5 MarkenV lediglich fakultative Beschreibung ist bei Positionsmarken unerlässlich, weil nur durch sie die erforderliche Schutzbeschränkung auf die Position innerhalb der Ausstattung vorgenommen werden kann (vgl. BPatG B. v. 13. Mai 2009, 29 W (pat) 147/03 - Marlene Dietrich II Bingener, MarkenR 2004, 377, 379 f.). Die Beschreibung kann daher nicht nur als ergänzende Erläuterung angesehen werden, sondern ist vielmehr Bestandteil der grafischen Darstellung i. S. d. § 8 Abs. 2 sowie der Wiedergabe der Marke nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Im Fall von Unklarheiten über den insoweit beanspruchten Schutzgegenstand liegt regelmäßig erst bei entsprechend ergänzten Angaben eine den Anmeldetag begründende Markenwiedergabe nach §§ 32 Abs. 2 Nr. 2, 33 Abs. 1 vor.

- b) In Anwendung der dargestellten Grundsätze ist vorliegend ein Anmeldetag erst mit Einreichung der ergänzten Beschreibung am 24. Juni 2009 begründet worden.

Aus der ursprünglich von der Anmelderin eingereichten Beschreibung war nicht ersichtlich, in welcher Form und in welcher Größe die kegelförmige, rote Spitze an den Schultüten angebracht ist, insbesondere welche Proportionen zwischen Spitze und Tüte bestehen. Damit ist der Anmeldegegenstand weder bestimmt noch in anderer Weise hinreichend bestimmbar. Die Markenstelle hätte demnach die Anmelderin zu einer Bestimmung des Anmeldegegenstands auffordern müssen nach § 36 Abs. 2 MarkenG und den Tag des Eingangs dieser Erklärung als

Anmeldetag festsetzen müssen. Den Mangel der unbestimmten Markenwiedergabe hat die Anmelderin im Beschwerdeverfahren behoben durch Einreichen der insoweit ergänzten Beschreibung mit Schriftsatz vom 24. Juni 2009, in der die Länge des Abschlussstücks im Verhältnis zur Größe der Zuckertüte, der Durchmesser der Kegelgrundfläche und der Durchmesser der halbkugelförmigen Abrundung des Abschlussstücks angegeben worden sind. Zwar können Anmeldeerfordernisse nach § 36 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nur innerhalb einer vom Deutschen Patent- und Markenamt gesetzten Frist behoben werden, eine solche Frist hat die Markenstelle der Anmelderin aber nicht gesetzt, so dass die Anmelderin die Präzisierung des Anmeldegegenstands noch im Beschwerdeverfahren - mit der Folge der Verschiebung des Anmeldetags - vornehmen konnte (vgl. BPatG GRUR 2007, 63 - KielNET).

2. Der angemeldeten Marke fehlt jedoch als Positionsmarke jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Auch bei einer aus einer bestimmten Positionierung eines Ausstattungsmerkmals auf der Ware bestehenden Marke ist grundsätzlich zu prüfen, ob sie als von Haus aus geeignet angesehen werden kann, die mit ihr gekennzeichneten Waren ihrer betrieblichen Herkunft nach zu unterscheiden (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), wobei sich die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Positionsmarke nicht von denjenigen unterscheiden, die auf andere Kategorien von Marken Anwendung finden (EuGH GRUR 2002, 804 - Philips/Remington).
  - a) Unterscheidungskraft im Sinn der vorgenannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom maßgeblichen Publikum als betrieblicher Herkunftshinweis und Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden und damit die betriebliche Zuordnung dieser Waren zu ermöglichen (vgl. BGH



GRUR Cityservice). Auch dieses Eintragungshindernis ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zugrunde liegt, und das darin besteht, den freien Warenverkehr zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 805, 809 - Philips; GRUR Int. 2004, 943 - Farbe Orange). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen. Es kommt darauf an, ob die Marke aus der Sicht des von den jeweiligen Waren angesprochenen Durchschnittsverbrauchers über technisch-funktionelle oder über die typische Gestaltung der Ware hinausreichende charakteristische Merkmale aufweist, die aus dem verkehrsüblichen Rahmen der Gestaltungsvielfalt auf dem jeweiligen Warengbiet fallen (vgl. EuGH GRUR 2005, 229 - Flaschenform; BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 163/04 - Silberstreifen).

- b) Eine derart von der Norm oder Branchenüblichkeit erheblich abweichendes Gestaltungsmerkmal weist die angemeldete Marke nicht auf. Aus der Positionierung des runden Abschlussstücks am unteren Ende der Schul- bzw. Zuckertüte, das in stets gleichbleibender Größe und Durchmesser sowie in roter Farbe gehalten ist, ergibt sich kein betrieblicher Herkunftshinweis. Die von der Anmelderin vorgelegten und den von der Markenstelle recherchierten Beispielen verdeutlichen, dass die Positionierung von andersfarbigen Abschlussstücken am unteren Ende von Schul- und Zuckertüten sehr gebräuchlich ist (vgl. Trend Creativ Der Kiga-Versand mit Ideen und Pfiff Hauptkatalog 2006, der von der Anmelderin vorgelegt worden ist). Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher diesen Motiven rein ästhetische bzw. Dekorationszwecke entnehmen, aber keinen betrieblichen Herkunftshinweis. Auf dem betreffenden Warenausschnitt ist der Verkehr an vielfältige Designelemente gewöhnt. Wie die Markenstelle außerdem zutreffend dargelegt hat, weisen die Längsseiten von Schul- oder Zuckertüten durchweg höchst auf-

fällige grafische Gestaltungen auf, so dass das Design und auch die Farbe der Spitze demgegenüber keine besondere Aufmerksamkeit findet. Der Umstand, dass es sich vorliegend um ein abgerundetes Abschlussstück im Gegensatz zu den spitz zulaufenden Enden der Tüten anderer Anbieter handelt, vermag bereits deshalb keine Unterscheidungskraft zu begründen, weil die runde gegenüber der spitzen Ausgestaltung für den unbefangenen Betrachter auf Anhieb nicht deutlich hervortritt und deshalb nicht ohne Weiteres erkennbar erscheint. Im Prospekt der Anmelderin stellen sich die Abschlussstücke jedenfalls nicht wesentlich runder dar als bei den spitz zulaufenden Tüten. Der Umstand, dass das Abschlussstück aus Holz gefertigt ist, ist erst bei Befühlen der Ware erkennbar. Auch die Farbe Rot für eine verstärkte Spitze der Schul- und Zuckertüten wird von anderen Anbietern verwendet (vgl. die Anlagen zum Beschluss der Markenstelle vom 21. Januar 2008). Der angemeldeten Marke ist damit eine hinreichende Unterscheidungskraft abzusprechen unter Berücksichtigung der branchenüblichen Anbringung auf der Ware. Der Positionierung eines sich im üblichen Gestaltungsrahmen bewegenden Abschlussstücks wird der Verkehr daher keinen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen.

Sogar unter der Annahme, dass die vorliegende Art eines Abschlussstücks bislang bei Produkten der Mitbewerber nicht zu finden wäre, führt dies zu keiner anderen Beurteilung. Weder Neuheit noch Erfindungshöhe i. S. d. Patentrechts noch Eigentümlichkeit i. S. d. Geschmacksmusterrechts können entscheidende Anhaltspunkte dafür liefern, ob eine Gestaltung als betrieblich individuell kennzeichnend zu bewerten ist (vgl. BPatG 27 W (pat) 98/02 - Positionsmarke auf Schuh); auch wenn der Beschwerdeführer ein solches Patent innehat.

2. Die Frage eines bestehenden Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann angesichts der fehlenden Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein ist aufgrund Urlaubs an der Unterzeichnung gehindert.

Grabrucker

Hu