



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 47/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. Juni 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 62 771.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juni 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Angemeldet als Positionsmarke (sonstige Markenform) ist das Zeichen



als Kennzeichnung für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 7

„Druckmaschinen, insbesondere Rollenoffset-Druckmaschinen für Zeitungs- und Illustrationsdruck, Bogenoffset-Druckmaschinen und Digitaldruckmaschinen; maschinelle Falzapparate; Gehäuse für Druckmaschinen, insbesondere für Rollenoffset-Druckmaschinen für Zeitungs- und Illustrationsdruck, für Bogenoffset-Maschinen und für Digitaldruckmaschinen; Gehäuse für maschinelle Falzapparate“.

Zur Beschreibung der Marke hat die Anmelderin folgende Erklärung hinzugefügt:

„Markenschutz als Positionsmarke wird beansprucht für eine zur Grundfarbe eines Maschinengehäuses kontrastierende Farbfläche

(im Folgenden genannt: Clip). Der Clip ist auf einer Seitenfläche des Maschinengehäuses angeordnet und eine Begrenzungslinie des Clip grenzt an eine Begrenzungslinie der Seitenfläche an. Die Formgebung des Clip ist eine um mehr als 50 % verkleinerte Darstellung der Formgebung der Seitenfläche des Maschinengehäuses. Sonstige auf dem Maschinengehäuse erkennbare Formgebungen, Farbgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale sind nicht Bestandteil dieser Marke.

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, dem Zeichen fehle die erforderliche grafische Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG. Zwar habe die Anmelderin neben einer grafischen Wiedergabe auch eine wörtliche Beschreibung der beanspruchten Positionsmarke eingereicht. Dennoch lasse sich nicht mit der notwendigen Eindeutigkeit feststellen, wie das beanspruchte Zeichen letztlich genau ausgestaltet sein solle, da von der Formulierung der Beschreibung zahlreiche unterschiedliche Gestaltungsvarianten umfasst würden. Die angemeldete Marke sei somit auf eine unbestimmte Anzahl unterschiedlicher Gestaltungsformen gerichtet, weshalb ihr neben der grafischen Darstellbarkeit auch die notwendige, markenrechtliche Bestimmtheit fehle. Die von der Anmelderin vorgeschlagene Neuformulierung der Beschreibung könne schon deshalb kein anderes Ergebnis begründen, weil sie als substantielle Änderung des ursprünglich angemeldeten Zeichens unzulässig sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie aus, der angemeldeten Marke könnten keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG entgegengehalten werden und seien auch in den angefochtenen Beschlüssen nicht dargelegt worden. Zudem fehle der Marke nicht die erforderliche grafische Darstellbarkeit, denn mit den vorgelegten Unterlagen seien alle Anforderungen an eine hinreichend eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstands erfüllt worden. Entgegen der von der Markenstelle vertretenen

Rechtsauffassung führten die von der Anmelderin vorgelegten Hilfsanträge zu keiner unzulässigen Änderung des Schutzgegenstandes. Vielmehr handle es sich dabei um bloße Klarstellungen, wie sie innerhalb der unveränderlichen Einheit aus Markenwiedergabe und Beschreibung durchaus vorgenommen werden könnten. Mit den Hilfsanträgen erfolge keine Änderung der Zeichenform oder des Schutzgegenstandes, da insoweit lediglich Erläuterungen von Gestaltungsmerkmalen vorgenommen würden, die in der bildlichen Wiedergabe des Zeichens bereits vorhanden seien. Soweit die grafische Darstellbarkeit nicht schon durch die ursprünglich eingereichte Beschreibung gewährleistet sei, müsse dies jedenfalls nach den vorgelegten Hilfsanträgen bejaht werden. Darüber hinaus rügt die Anmelderin, durch die Vorgehensweise der Markenstelle in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt zu sein, weil die Markenstelle sie vor dem Erstprüferbeschluss vom 8. November 2007 nicht auf den Zurückweisungsgrund der grafischen Darstellbarkeit hingewiesen und ihr zuvor auch keine Möglichkeit zur Behebung der entsprechenden Mängel gegeben habe.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Eintragung der Marke in der ursprünglich angemeldeten Form anzuordnen.

Hilfsweise (1) die Eintragung der Marke mit folgender Beschreibung anzuordnen:

„Markenschutz als Positionsmarke wird beansprucht für eine zur Grundfarbe eines Maschinengehäuses kontrastierende Farbfläche (im Folgenden genannt: Clip).

Der Clip ist derart auf einer Seitenfläche des Maschinengehäuses angeordnet und eine Begrenzungslinie des Clip grenzt derart an

eine Begrenzungslinie der Seitenfläche an, wie jeweils durch die graphische Wiedergabe der Marke definiert. Die Formgebung des Clip ist eine derart um mehr als 50 % verkleinerte Darstellung der Formgebung der Seitenfläche des Maschinengehäuses wie durch die graphische Wiedergabe der Marke definiert.

Sonstige auf dem Maschinengehäuse erkennbare Formgebungen, Farbgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale sind nicht Bestandteil dieser Marke.“

weiterhin hilfsweise (2) mit der Beschreibung:

„Markenschutz als Positionsmarke wird beansprucht für eine zur Grundfarbe eines Maschinengehäuses kontrastierende Farbfläche (im Folgenden genannt: Clip) wie durch die graphische Wiedergabe der Marke definiert.

Das Maschinengehäuse weist eine linke senkrechte Begrenzungslinie auf wie durch die graphische Wiedergabe der Marke definiert.

Die durch die graphische Wiedergabe der Marke definierte Formgebung des Clip ist eine um 76 % verkleinerte Darstellung der Formgebung der Seitenfläche des Maschinengehäuses.

Der Clip ist derart auf einer Seitenfläche des Maschinengehäuses angeordnet und die linke senkrechte Begrenzungslinie des Clip grenzt derart an die linke senkrechte Begrenzungslinie der Seitenfläche an wie jeweils durch die graphische Wiedergabe der Marke definiert, wobei der Abstand der obere Begrenzungslinie des Clip zur oberen Begrenzungslinie der Seitenfläche des Ma-

schinengehäuses 17 % der linken senkrechten Begrenzungslinie der Seitenfläche beträgt.

Sonstige auf dem Maschinengehäuse erkennbare Formgebungen, Farbgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale sind nicht Bestandteil dieser Marke.“.

weiterhin hilfsweise (3) mit der Beschreibung:

„Markenschutz als Positionsmarke wird beansprucht für eine zur Grundfarbe eines Maschinengehäuses kontrastierende Farbfläche (im Folgenden genannt: Clip) wie durch die graphische Wiedergabe der Marke definiert.

Das Maschinengehäuse weist eine linke senkrechte Begrenzungslinie auf wie durch die graphische Wiedergabe der Marke definiert.

Die durch die graphische Wiedergabe der Marke definierte Formgebung des Clip ist eine um 75 % verkleinerte Darstellung der Formgebung der Seitenfläche des Maschinengehäuses.

Der Clip ist derart auf einer Seitenfläche des Maschinengehäuses angeordnet und die linke senkrechte Begrenzungslinie des Clip grenzt derart an die linke senkrechte Begrenzungslinie der Seitenfläche an wie jeweils durch die graphische Wiedergabe der Marke definiert, wobei der Abstand der obere Begrenzungslinie des Clip zur oberen Begrenzungslinie der Seitenfläche des Maschinengehäuses 15 % der linken senkrechten Begrenzungslinie der Seitenfläche beträgt.

Sonstige auf dem Maschinengehäuse erkennbare Formgebungen, Farbgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale sind nicht Bestandteil dieser Marke.“.

Darüber hinaus regt die Anmelderin für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 23. Juni 2010 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

1. Die angemeldete Marke ist gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie nicht grafisch darstellbar ist.

Die Beschwerdeführerin begehrt die Eintragung einer im Anmeldeformular als „sonstige Markenform“ kategorisierten Marke. Konkret handelt es sich bei dem beanspruchten Zeichen um eine so genannte Positionsmarke und damit um eine „sonstige Aufmachung“ i. S. v. § 3 Abs. 1 MarkenG. Bei dieser Markenform soll die betriebliche Hinweiswirkung durch die Kombination eines Zeichens mit seiner konkreten Anordnung auf einem bestimmten Produkt gewährleistet werden. Markenrechtlicher Schutz wird also nicht etwa für die den Anmeldunterlagen zu entnehmende, bildhaft wiedergegebene Aufmachung in ihrer Gesamtheit beansprucht, sondern nur für das abgebildete Zeichen in einer ganz bestimmten, von vornherein festgelegten Position innerhalb der Gesamtaufmachung (vgl. hierzu Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 3 Rdn. 68). Damit unterscheidet sich diese Zeichenform von Bild- und Formmarken vor allem durch die festgelegte Art und Weise ihrer Anbringung bzw. ihrer räumlichen Po-

sitionierung auf den mit ihnen gekennzeichneten Produkten (vgl. hierzu auch Heise, GRUR 2008, 286; Bingener, MarkenR 2004, 377).

Im vorliegenden Fall erfüllen die mit der Anmeldung vorgelegten Unterlagen die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine wirksame Markenmeldung gemäß §§ 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 MarkenG, da mit der Anmeldung insbesondere auch eine bildliche Wiedergabe sowie eine Beschreibung der Marke eingereicht wurden. Damit ist die angemeldete Marke ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt als unveränderliche Einheit anzusehen (vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 55, 57, Rdn. 25 f. - Farbmarke gelb/grün II). Das Verbot einer nachträglichen Änderung der angemeldeten Marke bezieht sich dabei grundsätzlich auch auf schutzunfähige oder unzulässige Angaben in der Anmeldung (vgl. Kirschneck, a. a. O., § 32, Rdn. 22 m. w. N.). Die von der Anmelderin eingereichte Markenbeschreibung stellt sich insoweit entgegen ihrer Auffassung nicht nur als ergänzende Erläuterung dar, sondern bildet einen untrennbaren Bestandteil der grafischen Darstellung i. S. v. § 8 Abs. 1 MarkenG sowie der grafischen Wiedergabe des Zeichens i. S. d. § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Denn die für alle Markenformen notwendige grafische Darstellung im markenrechtlichen Registerverfahren kann bei Positionsmarken nicht allein durch ihre bildliche Wiedergabe gewährleistet werden, sondern bedarf zwingend einer zusätzlichen Beschreibung, da nur auf diese Weise die für die Bestimmung des beanspruchten Schutzgegenstandes unerlässlichen Angaben über die genaue Platzierung und Größe des Zeichens auf den beanspruchten Waren vermittelt werden können (vgl. BPatG Mitt. 2000, 114 – Blaue Linie auf Rohr; sowie Kirschneck, a. a. O., § 3 Rdn. 68; Fezer/Fink, Handbuch der Markenpraxis, Bd. 1, 1. Teil, 1. Kap., Rdn. 167, jeweils m. w. N.).

Die grafische Darstellbarkeit ist nach Art. 2 Markenrechtsrichtlinie (MarkenRL) eine unabdingbare Eintragungsvoraussetzung für Registermarken, die der deutsche Gesetzgeber in § 8 Abs. 1 MarkenG übernommen hat. Danach muss der als Marke beanspruchte Schutzgegenstand stets eindeutig bestimmbar sein, um

der Schutzfähigkeitsprüfung eine festgelegte Form zugrunde zu legen und die Eintragung der Marke ins Register überhaupt erst ermöglichen zu können. Zudem ist die grafische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG notwendige Voraussetzung für die spätere Veröffentlichung des Zeichens, mit der die Allgemeinheit über die durch den Registereintrag begründeten Markenrechte unterrichtet werden soll, wobei auch eine in den Akten befindliche Beschreibung der Marke mitveröffentlicht wird (§ 25 Nr. 6 MarkenV). Um diese Funktionen erfüllen zu können, muss die grafische Darstellung eines Zeichens nach den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 606, Rdn. 29 – Libertel). Für die grafische Darstellung von Positionsmarken ergibt sich daraus, dass die Positionierung des Zeichens auf einem genau bestimmten Warenteil, in stets gleich bleibender Positionierung und in abschließend festgelegter Größe bzw. Größenrelation zur Ware definiert sein muss (vgl. BPatG, Mitt. 2000, 114 – Blaue Linie auf Rohr). Diesen Anforderungen wird die hier angemeldete Marke jedoch nicht gerecht. Denn gemäß der beigefügten Beschreibung handelt es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine „... *mehr als 50 % verkleinerte Darstellung der Formgebung der Seitenfläche ...*“. Das bedeutet, dass die Größe des Zeichens innerhalb der Werte 50% bis 0% variieren kann. Damit wird aber nicht etwa – wie erforderlich – ein ganz bestimmtes Zeichen beansprucht, stattdessen erstreckt sich der Gegenstand der Anmeldung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen und ist daher unbestimmt (vgl. hierzu EuGH GRUR 2007, 231, Rdn. 37 – Dyson). Das Zeichen ist somit nicht grafisch darstellbar i. S. v. § 8 Abs. 1 MarkenG.

Ob die mit der Anmeldung vorgelegte Beschreibung weitere Mängel aufweist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

2. Die mit den Hilfsanträgen begehrte Änderung des Schutzgegenstands der angemeldeten Marke ist unzulässig.

Mit ihren Hilfsanträgen will die Anmelderin den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung aufgestellten Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit von Marken Rechnung tragen. Dabei lässt sie jedoch unberücksichtigt, dass sie sich auf die mit der Anmeldung vorgelegte Beschreibung festlegen lassen muss, denn diese Beschreibung ist ein wesentlicher Bestandteil der Markenwiedergabe geworden (vgl. nochmals Kirschneck, a. a. O., § 3 Rdn. 69). Die von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren im Wege mehrerer Hilfsanträge vorgenommene Neuformulierung der Markenbeschreibung würden aber zu einer Änderung des mit der Anmeldung festgelegten Schutzgegenstandes führen, da dieser durch die beigefügte Beschreibung maßgeblich mitbestimmt wird. Deshalb bringt eine Änderung der Beschreibung zwangsläufig auch eine Änderung des beanspruchten Zeichens mit sich. Wegen des Charakters der angemeldeten Marke als unveränderliche und unteilbare Einheit ist eine solche Änderung jedoch unzulässig (vgl. BGH GRUR 2007, 55 ff., Rdn. 25 f. – Farbmarke gelb/grün II). Eine Sachlage, bei der die nachträgliche Änderung der Beschreibung eine lediglich klarstellende Bedeutung hat, ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, insbesondere stand die eingereichte Beschreibung nicht im Widerspruch zur bildlichen Wiedergabe. Die von der Anmelderin gestellten Hilfsanträge sind somit als nachträgliche Änderung des angemeldeten Zeichens unzulässig und können der Beschwerde daher nicht zum Erfolg verhelfen. Dies verdeutlicht im Übrigen auch, dass der Einwand der Anmelderin ins Leere geht, die Markenstelle sei ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen, rechtzeitig auf diese Mängel hinzuweisen und ihr Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Denn ein solcher Beanstandungsbescheid hätte zwangsläufig zur Abänderung des mit der Anmeldung beanspruchten Schutzgegenstandes führen müssen und wäre damit unzulässig gewesen.

Soweit sich die Anmelderin in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt sieht, weil die Markenstelle sie vor dem Erstprüferbeschluss vom 8. November 2007 nicht auf den Zurückweisungsgrund der grafischen Darstellbarkeit hingewiesen habe, ist dieser Verfahrensfehler jedenfalls durch die Möglichkeit der Stel-

lungnahme im Erinnerungsverfahren geheilt worden. Zudem fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der Erinnerungseinlegung, da die Zurückweisung nach § 8 Abs. 1 MarkenG rechtlich zutreffend war und dementsprechend auch im Erinnerungsbeschluss vom 3. Februar 2010 bestätigt wurde.

Das angemeldete Zeichen ist somit mangels grafischer Darstellbarkeit i. S. v. § 8 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Für die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den hierfür notwendigen Voraussetzungen, da weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs unter dem Gesichtspunkt der Rechtsfortbildung oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich ist (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Stoppel

Martens

Schell

Me