



# BUNDESPATENTGERICHT

**27 W (pat) 513/18**

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2016 106 870.1**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Dezember 2019 durch die Richterin Werner als Vorsitzende sowie die Richter Schwarz und Paetzold

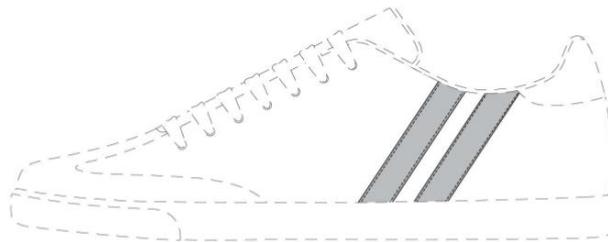
beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 25, vom 15. November 2017 wird aufgehoben.

## Gründe

### I.

Die Beschwerdeführerin hat die nachfolgende Gestaltung von Schuhen



als sonstige Marke für die Waren der

Klasse 25: Schuhwaren

zur Eintragung ins Markenregister angemeldet. Der Anmeldung war folgende Beschreibung beigefügt:

„Diese Marke ist eine Positionsmarke. Die Marke besteht aus zwei parallelen Linien auf der äußeren Oberfläche des Oberteils eines Schuhs. Die parallelen Linien verlaufen von der Sohlenkante schräg nach hinten zur Mitte des Schuheinstiegs. Die gestrichelten Linien vor

weißem Hintergrund markieren die Position der Marke, sind jedoch kein Bestandteil von ihr.“

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 25, hat durch einen Beamten des gehobenen Dienstes mit Beschluss vom 15. November 2017 die Anmeldung nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt:

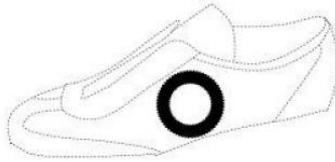
Wie das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung vom 16. November 2004 (27 W (pat) 371/03) festgestellt habe, gebe es keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass in der Branche der Sport- und Freizeitschuhe eine allgemeine Übung dahingehend bestehe, die Gestaltung der Seitenflächen von Schuhen, z.B. durch die Anbringung von Streifen, als Herstellerkennzeichnung zu verwenden, und dass dies vom Verkehr auch in diesem Sinne aufgefasst werde. Die ähnlichen Marken der Firma A... (Drei Streifen) und der Firma P... (Streifen) seien als Marken in der Bundesrepublik Deutschland auf Grund ihrer Durchsetzung im Verkehr eingetragen worden. Dass infolgedessen aber alle ähnlich positionierten Zeichen vom Verkehr automatisch ebenfalls als Herstellerkennzeichnung angesehen würden, könne daraus noch nicht geschlossen werden. Es gebe nämlich eine Reihe von Herstellern, die ihre Produkte nicht als Markenware, sondern gewissermaßen anonym auf den Markt brächten. Diese "gespaltene" Übung, nach der zum einen Markenprodukte, zum anderen "No-Name"-Produkte nebeneinander existierten, sei allgemein bekannt. Ein großer Teil des Handels beziehe seine Attraktivität daraus, dass er unter Verzicht auf Markenprodukte günstige Preise biete, wobei er bestrebt sei, den Verbrauchern gleichwohl ähnliche Qualität zu liefern. Zu dieser Qualität gehöre auch die Gestaltung der Produkte. Solche Schuhe wären ohne eine gewisse optische Gestaltung nicht marktfähig. Die äußeren Seitenflächen böten sich dabei als Träger für Designelemente vorrangig an, wobei Streifen jeglicher Art als ein-

fachste Gestaltungsmittel nächstliegend seien und daher entsprechend häufig vorkämen. Begegnet der Verbraucher insbesondere Sport- oder Freizeitschuhen, die in einer solchen Weise ausgestaltet seien, habe er folglich keine Veranlassung, sie als Marke anzusehen, es sei denn, ihm wäre deren Gestaltung auf Grund besonders bekannter, durchgängig verwendeter und durchgesetzter Merkmale geläufig. Von einer solchen bekannten und durchgesetzten Aufmachung könne indes bei der angemeldeten Marke nicht die Rede sein. Es möge das Bestreben der Anbieter von Sport- und Freizeitschuhen sein, die von ihnen gewählte Gestaltung ihrer Produkte als Marke durchzusetzen. Solange der Verkehr dies aber im konkreten Fall nicht nachvollziehe, sei ein Schutz solcher Gestaltungen als Marke ausgeschlossen, weil ihnen die originäre Kennzeichnungskraft fehle. Somit fehle der angemeldeten Marke die erforderliche betriebskennzeichnende Unterscheidungskraft. Ein Eingehen auf die vorgehaltenen Voreintragungen sei nicht veranlasst, denn hierauf könne sich die Beschwerdeführerin nach der Rechtsprechung nicht berufen.

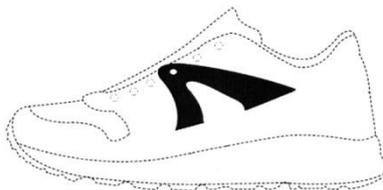
Die Beschwerdeführerin hat gegen den ihren Verfahrensbevollmächtigten am 20. November 2017 zugestellten Beschluss mit Anwaltsschriftsatz vom 19. Dezember 2017, dem Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag per Fax zugegangen, Beschwerde unter Zahlung der Beschwerdegebühr eingelegt.

Die Beschwerde hat sie wie folgt begründet:

In Anwendung der für alle Markenformen geltenden Grundsätze komme dem angemeldeten Zeichen hinreichende Unterscheidungskraft zu. Denn aus Sicht der von den beanspruchten Waren der Klasse 25 angesprochenen Verbraucher verfüge es über charakteristische Merkmale, die aus dem verkehrsüblichen Rahmen der Gestaltungsvielfalt in der Branche der Sport- und Freizeitschuhe fielen. Dies werde auch durch die gerichtliche Spruchpraxis bestätigt. So habe das EUIPO mit Beschluss vom 5. Juli 2008 (R0051/2008-4) den folgenden als Positionsmarke angemeldeten Kreis als unterscheidungskräftig erachtet:



Ebenso habe auch das Bundespatentgericht der als Positionsmarke angemeldeten winkelhähnlichen Form auf einem Schuh die erforderliche Unterscheidungskraft zugesprochen (Beschluss vom 8. Oktober 2014, Az. 27 W (pat) 511/14):



In die gleiche Richtung gingen auch die Urteile des OLG Hamburg vom 5. September 2013 (Az. 3 U 60/12) und des OLG München vom 28. April 2016 (Az. 6 U 1576/15), welches der Bundesgerichtshof bestätigt habe.

Diese Entscheidungen trügen dem Umstand Rechnung, dass die Wahrnehmung der Durchschnittsverbraucher regelmäßig auf die breitflächige Seite der Schuhe gerichtet sei. Dort befänden sich seit Jahrzehnten der Herkunftshinweis zahlreicher Sportschuhhersteller. Der Aufmerksamkeitsgrad der Verbraucher sei daher in Bezug auf diesen Teil der Schuhe besonders hoch. Es entspreche daher allgemeiner Übung im einschlägigen Warenausschnitt, die Seitenflächen zur Herstellerkennzeichnung zu verwenden, was von den angesprochenen Verbrauchern auch so aufgefasst werde. Die vom Amt mit dem Beanstandungsbescheid übersandte Google Bilderübersicht bestätige dies. Denn die dort abgebildeten Schuhe wiesen an der Seitenfläche der Schuhe gerade keine Designelemente auf; vielmehr seien die dort abgebildeten Schuhe, bei denen es sich nur zum ganz kleinen Teil um sog. No-Name-Produkte handle, solche namhafter Hersteller, die an der Seitenfläche ihre Marke angebracht hätten. Die wenigen No-Name-Produkte seien demgegenüber

schlicht gehalten und enthielten keine Kennzeichnungen. Schließlich sei die hier zu beurteilende Gestaltung originell und prägnant, so dass sie dem Durchschnittsverbraucher aufgrund ihrer besonderen Eigenart im Gedächtnis haften bleibe. Hiermit werde die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Waren gewährleistet. Damit weise die angemeldete Gestaltung aber die erforderliche Unterscheidungskraft auf.

Die Beschwerdeführerin beantragt wörtlich,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 15. November 2017 aufzuheben und festzustellen, dass die Bestimmungen der § 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 der Eintragung des angemeldeten Zeichens in das Register nicht entgegenstehen.

## II.

A. Über die nach § 64 Abs. 6, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden kann, weil der Beschwerdeführer eine solche nur für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde beantragt hat und der Senat sie nicht für sachdienlich erachtet. Sie hat in der Sache Erfolg. Denn entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts kann der als Positionsmarke angemeldeten Gestaltung von Schuhen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

1. Einem zur Eintragung als Marke angemeldeten Zeichen fehlt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nur dann, wenn sie den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen nicht dadurch garantiert, dass das Publikum diese Waren und Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft unterscheiden kann (vgl. zuletzt EuGH GRUR 2018, 917, Rn. 34 - Mitsubishi).

Hierfür muss ein Zeichen unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, Rn. 26 - SAT.2), geeignet sein, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 46 – Libertel; GRUR 2004, 943, Rn. 24 – SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, Rn. 35 – Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, Rn. 41 - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, Rn. 33 - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

Ein solcher Fall fehlender Unterscheidungskraft liegt bei einem Zeichen, das wie das hier zu beurteilende nur an einer bestimmten Stelle bzw. in einer bestimmten Form an der Ware (sog. Positionsmarke) geschützt sein soll, wie bei den anderen Markenformen zunächst schon dann vor, wenn es entweder die beanspruchten Waren, für welche sie geschützt werden soll, unmittelbar beschreibt oder für diese einen engen beschreibenden Bezug aufweist. Gleiches gilt für einen Werbeslogan oder eine Werbeaussage allgemeiner Art, bei denen das Publikum allein die Werbefunktion wahrnimmt, oder wenn das Zeichen aus einem Wort oder einer Wortfolge besteht, welche das Publikum nur als solche versteht, ohne aus dem Zeichen zumindest auch gleichzeitig auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu schließen. Einer dieser Fälle ist hier aber ersichtlich nicht gegeben.

Daneben ist die Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn das angemeldete Zeichen nur aus einfachen geometrischen Formen oder einfachen graphischen Gestaltungselementen besteht, die - wie den angesprochenen Verbrauchern aus Erfahrung bekannt ist - in der Werbung, auf der Ware, ihren Verpackungen oder auf Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet

werden (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2001, 734, 735 - Jeanshosenentasche; HABM Mitt 2001, 273, 275 - M-förmige Steppnähte). Davon kann aber nur ausgegangen werden, wenn das positionierte Zeichen oder dessen Positionierung oder die Kombination sich in der beschreibenden oder dekorativen Funktion erschöpfen, ohne auf einen bestimmten Anbieter hinzuweisen (BPatG BeckRS 2019, 17086 – Mähdrescher; BeckRS 2016, 15124 – Flasche auf Auto-dach; zu Schuh-Applikationen BPatG BeckRS 2014, 20241 - Lerach). Keine herkunftshinweisende Funktion hat ein solches Zeichen insbesondere dann, wenn es aus Sicht eines von der jeweiligen Ware angesprochenen Durchschnittsverbrauchers nur über technisch funktionelle oder über keine charakteristischen Merkmale verfügt, die aus dem verkehrsüblichen Rahmen der Gestaltungsvielfalt auf dem jeweiligen Warengbiet herausfallen (vgl. BPatG BeckRS 2019, 17086 – Mähdrescher; BeckRS 2014, 20240 – Winkelförmiges Motiv auf Schuhen; BPatG BeckRS 2013, 5980 – Roter Halbrahmen; BeckRS 2009, 25613 – Schultütenspitze).

Bei der Beurteilung, ob die als Positionsmarke angemeldete Gestaltung von den angesprochenen Verbrauchern ausschließlich als Ausstattungsmerkmal und nicht zumindest daneben auch als Herkunftshinweis angesehen wird, sind – wie bei den anderen Markenformen auch - die Kennzeichengewohnheiten für jede der Waren, an denen das Zeichen angebracht werden soll, zu berücksichtigen (BGH GRUR 2018, 932 Rn. 18 – #darferdas?; GRUR 2012, 1044 Rn. 20 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 1100 Rn. 28 – TOOOR!; GRUR 2008, 1093 Rn. 22 – Marlene-Dietrich-Bildnis I; Schumacher in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, BeckOK Markenrecht, 19. Edition, Stand 01.10.2019, § 8 Rn. 491). Hierzu ist darauf abzustellen, ob entsprechende Gestaltungen der beanspruchten Waren üblicherweise zumindest auch zur Kennzeichnung ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen oder in der Regel lediglich zur Ausschmückung der betreffenden Waren dienen.

2. Nach diesen Grundsätzen kann der vorliegend zu beurteilenden, als Positionsmarke angemeldeten Gestaltung der Seitenflächen von Schuhen das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Wie der Senat bereits im Beschluss vom 1. Februar 2011 (Az. 27 W (pat) 280/09, abrufbar unter [www.juris.de](http://www.juris.de)) allgemein für Bildmarken festgestellt hatte, verwenden die Unternehmen gerade auf dem Gebiet der Schuhwaren häufig graphische Elemente, denen der Verbraucher einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller entnimmt. Hierzu wurde auf entsprechende Marken z.B. der Firmen P..., N..., R..., a1..., a... und K... verwiesen, wobei solche Zeichen insbesondere auf der Außenseite von Schuhen angebracht werden. Diese Feststellungen hat der Senat in seinem Beschluss vom 8. Oktober 2014 (GRURPrax 2014, 547, Az. 27 W (pat) 511/14, auch abrufbar unter [www.juris.de](http://www.juris.de)) für Positionsmarken, deren Positionierung auf Schuhen der hier zu beurteilenden Markenmeldung entspricht, nachdrücklich wiederholt. Diese Handhabung hat sich seitdem noch weiter verstärkt. Solche individualisierende graphische Gestaltungen finden sich nämlich jetzt nicht nur bei den vorgenannten größeren Herstellern entsprechender Waren, sondern auch bei kleineren. Besonders auffällig ist dabei, dass graphische Gestaltungen auch bei den vom Deutschen Patent- und Markenamt genannten sog. No-Name-Produkten sich kaum wiederholen, sondern jeder – noch so kleine – Anbieter darum bemüht ist, sich bei der grafischen Gestaltung der Außenseiten seiner Sport- und Freizeitschuhe mit einem beständig wiederholenden Element von den bereits am Markt befindlichen Formen abzuheben. Für die Verbraucher wirken die verschiedenen Gestaltungen daher in aller Regel individualisierend, so dass sie ihnen nicht nur bei den Produkten namhafter Hersteller, sondern allgemein vorrangig herkunftshinweisende Bedeutung beimessen. Dann gibt es aber keinen Grund, dies für die hier zu beurteilende Markenmeldung anders zu bewerten.

Angesichts der Gewöhnung der Verbraucher, bei Schuhen bereits bei Bildelementen, insbesondere wenn sie – wofür die vorliegende Anmeldung als Positionsmarke allein Schutz begehrt – an deren Außenseite angebracht sind, einen Herkunftshinweis zu sehen, ist die Unterscheidungskraft solcher Gestaltungsformen auf dem – hier allein zu beurteilenden – Gebiet der Schuhwaren auch dann zu bejahen, wenn es sich um eine einfache graphische Form handelt (vgl. BPatG, Beschluss vom 1. Februar 2011, Az. 27 W (pat) 280/09, abrufbar unter [www.juris.de](http://www.juris.de)). Anders wäre

dies nur zu beurteilen, wenn es sich um eine Gestaltung handeln würde, die zum Anmeldezeitpunkt bereits von mehreren Herstellern in rein ornamentaler Funktion verwendet worden wäre. Hierfür ist vorliegend jedoch weder etwas vom Deutschen Patent- und Markenamt festgestellt worden noch für den Senat ersichtlich. Dagegen mag auch sprechen, dass eine entsprechend der vorliegenden Markenanmeldung positionierte Gestaltung der Außenseiten von Schuhwaren, die sich von der vorliegenden dadurch unterscheidet, dass sie nicht wie diese nur zwei, sondern drei Streifen vorsieht, eine dem Publikum sehr bekannte Marke des Herstellers a... ist, der diese zumindest im europäischen Markenrecht bereits erfolgreich gerade gegenüber einer ähnlichen Gestaltung der Beschwerdeführerin verteidigt hat (vgl. EuGH GRUR Int. 2016, 569 – Shoe Branding Europe/adidas). Über die Frage, ob aufgrund dessen die hier zu beurteilende Markenanmeldung nach ihrer Eintragung im Hinblick auf Drittzeichen Rechtsbestand haben kann, ist im Eintragungsverfahren aber nicht zu entscheiden.

3. Angesichts der vorstehenden Umstände kann mithin der hier zu beurteilenden, als Positionsmarke angemeldeten Gestaltung die Eintragung nicht mit der Begründung versagt werden, ihr fehle die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft. Daher war auf die Beschwerde der angefochtene Zurückweisungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

B. Für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG bestand ebenso wenig eine Veranlassung wie für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 MarkenG).

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Werner

Schwarz

Paetzold

Fa