



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 6/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 019 352.1**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 11. März 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Kruppa und des Richters Hermann

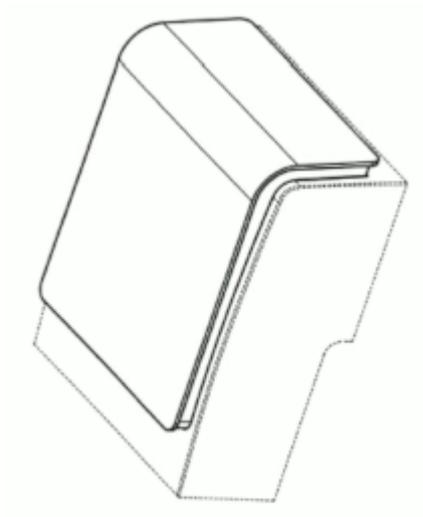
beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. November 2018 wird aufgehoben.
2. Der Anmeldetag für das Zeichen 30 2017 019 352.1 ist auf den 3. August 2017 festzusetzen.

## Gründe

### I

Das Zeichen



ist am 3. August 2017 als Positionsmarke (sonstige Markenform) zur Eintragung in das Markenregister für Waren der Klassen 7 und 9 angemeldet worden.

Die der Anmeldung beigefügte Beschreibung lautete zunächst wie folgt:

Die Marke ist eine Positionsmarke und besteht aus einer einfarbigen L-förmigen Blende aus einem langen und einem kurzen Schenkel auf einem Elektronikgehäuse, wie dies auf der Abbildung gezeigt ist, wobei der lange Schenkel auf der Oberseite des Elektronikgehäuses angeordnet ist und der kurze Schenkel das Elektronikgehäuse seitlich umgreift. Das Elektronikgehäuse ist nicht Teil der Positionsmarke. Die Blende ist entlang ihrer Längsachse symmetrisch und diesbezüglich mittig auf dem Elektronikgehäuse mit identischem Abstand der Blende zu den längsparallelen Rändern des Elektronikgehäuses angeordnet.

Die Markenstelle für Klasse 7 hat durch Beanstandungsbescheid vom 11. Januar 2018 unter anderem fehlende Angaben zur Breite und Länge der Blende gerügt. Die Anmelderin wurde unter Fristsetzung und Hinweis auf die Folgen der Nichtbehebung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 MarkenG aufgefordert, eine entsprechend präzisierende Markenbeschreibung einzureichen.

Die Anmelderin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 16. April 2018, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am gleichen Tag, die ursprüngliche Beschreibung nach dem ersten Satz um folgende Sätze

„Die Länge des langen Schenkels beträgt 189,4 mm, die Länge des kurzen Schenkels 83 mm. Die Breite der Blende beträgt 161,9 mm.“

ergänzt.

Die Markenstelle für Klasse 7 hat mit Bescheid vom 27. August 2018 der Anmeldung als Anmeldetag den 16. April 2018 zuerkannt. Einer Eintragung der Marke

stehe jedoch das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Dieser Auffassung ist die Anmelderin mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2018 entgegengetreten und hat das Warenverzeichnis auf die Waren der Klasse 7 „Kreiselpumpen für Heizungsanlagen“ beschränkt.

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 20. November 2018 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen richte sich vornehmlich an allgemeine, handwerkliche und technische Verkehrskreise, insbesondere an Heizungsinstallateure. Diese würden in dem Anmeldezeichen insgesamt lediglich eine funktionell bedingte Applikation bzw. ein einfaches produktgestalterisches Element, nicht aber einen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen. Weder das L-förmige Positionszeichen als solches noch seine Positionierung auf den Pumpengehäusen würden sich in einer Unterscheidungskraft begründenden Weise von üblichen Formgebungen und Anbringungsorten abheben. Auch insgesamt, also in der Kombination des Zeichens und seiner Position, bleibe die angemeldete Marke ohne Unterscheidungskraft.

Die Markenstelle könne der Wertung der Anmelderin nicht folgen, wonach die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit „ungewöhnlich und für die angesprochenen Verkehrskreise ein ausdrucksstarker Herkunftshinweis“ und insbesondere das Positionszeichen mit seinen L-förmig zueinander angeordneten Schenkeln „auffallend eigentümlich und gänzlich unüblich“ sei.

Anders als die Anmelderin einwende, liege auch in der Erhabenheit der L-förmigen Applikation keine besondere Eigentümlichkeit. Denn wie die Anmelderin selbst ausführe, gestalteten auch andere Anbieter das „Gesicht“ ihrer Kreiselpumpen. Solchen Gestaltungen sei, soweit sie sich nicht auf bloße (zweidimensionale) Aufdrucke beschränkten, sondern aus (dreidimensionalen) Anbringungen bestünden (z. B.

Typenschilder oder aufgesetzte Firmenkennzeichnungen), gemein, dass sie in einer wie auch immer gearteten Weise erhaben auf den Pumpengehäusen angebracht seien.

Die weiterhin geltend gemachte Tatsache, dass in der Kreiselpumpenbranche außer der Anmelderin kein Mitbewerber eine entsprechende L-förmige Blende auf Pumpengehäusen anbringe, könne, für sich genommen, aus den gleichen Gründen nicht zur Annahme von Unterscheidungskraft führen, aus denen allein die fehlende lexikalische Nachweisbarkeit einer Wortmarke nicht deren Schutzfähigkeit begründe. Entscheidend sei vielmehr, ob das angesprochene Publikum in dem jeweiligen Zeichen und seiner konkreten Positionierung einen betrieblichen Herkunftshinweis erblicke. Hiervon gehe die Markenstelle wegen der sich im Wesentlichen auf einfache geometrische Formen beschränkenden Gestaltung des Positionszeichens und seiner überwiegend technisch bedingten und daher auch branchenüblichen Positionierung jedoch nicht aus.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die schriftsätzlich beantragt hat,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. November 2018 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, entgegen der Ansicht der Markenstelle fehle es der Marke in Bezug auf die angemeldeten Waren nicht an jeglicher Unterscheidungskraft. Der Kreis der Adressaten der Waren „Kreiselpumpen für Heizungsanlagen“ werde ausschließlich durch Fachleute gebildet, zu denen die Heizungsinstallateure gehörten, insbesondere weil es sich bei diesen Waren um komplexe elektromechanische hydraulische Erzeugnisse handele, deren Handhabung geschultes Personal erfordere. Allgemeine Verkehrskreise würden durch die angemeldete Marke entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht angesprochen.

Vor dem Hintergrund der erhöhten Aufmerksamkeit der Fachkreise bei der Wahrnehmung von Marken und deren umfangreichen Kenntnisse über die Branchengepflogenheiten bei der herstellerspezifischen Gestaltung und Aufmachung der Waren genüge ein normaler Abstand der Anmeldemarke zur Norm oder der Branchenüblichkeit, um das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu erlangen. Ein solcher Abstand werde bei dem angemeldeten Zeichen erreicht.

Die Zuordnung gewisser „handwerklicher und technischer“ Fähigkeiten der Verkehrskreise rechtfertige nicht die Annahme, dass der Heizungsinstallateur in jedem einzelnen Gestaltungselement der Ware oder eines Warenteils ausschließlich eine technische Funktion erkenne.

Die Formgebung des Anmeldezeichens beschränke sich nicht auf eine L-förmige Blende und es liege keine „Einfachheit der Zeichenanmutung“ vor. Es seien weitere Merkmale vorhanden, die der Positionsmarke ihr charakteristisches Erscheinungsbild verliehen, insbesondere

- das Hervorstehen der Blende von der Front des Elektronikgehäuses (Erhabenheit),
- das Verhältnis der ungleichen Schenkellängen,
- die großzügig abgerundeten Außenecken,
- der bogenförmige Übergang des langen Schenkels in den kurzen Schenkel sowie
- der umlaufende Vorsprung am oberen Ende der Seitenkante.

Die Markenstelle nehme in ihren Ausführungen mehrfach nur die L-Form in Bezug und vermittele damit den Eindruck, die Anmeldemarke zu zergliedern und auf dieses eine Gestaltungselement zu reduzieren. Weder sei eine zergliederte Betrachtung noch ein Weglassen von Merkmalen bei der Bewertung der Unterscheidungskraft zulässig, da eine Marke in ihrer Gesamtheit betrachtet werden müsse, wie sie den Verkehrskreisen entgegentrete.

Die zahlreichen Gestaltungselemente, die bei einer Bildmarke ebenso den Charakter der Marke mitbestimmen, lasse die Markenstelle unangesprochen, z. B. die unterschiedlichen Schenkellängen und ihr Verhältnis, der markante bogenförmige Übergang der Schenkel ineinander, die ausgeprägten Rundecken und der auffallende durchgängig umlaufende Vorsprung am oberen Rand der Seitenkanten. Diese Elemente würden im Erscheinungsbild der Marke nicht in den Hintergrund treten. Sie bestimmten dieses Erscheinungsbild mit und dürften nicht vernachlässigt werden.

Die Markenstelle unterlasse es in ihrem Beschluss, den verkehrsüblichen Rahmen der Gestaltungsvielfalt auf dem Gebiet der Kreislumpen für Heizungsanlagen anzugeben und zu analysieren.

Die Anmelderin hält an ihrer bereits im Amtsverfahren geäußerten Auffassung fest, dass die angemeldete Positionsmarke über die typische Gestaltung von Kreislumpen für Heizungsanlagen hinausreichende charakteristische Merkmale aufweise, die aus dem verkehrsüblichen Rahmen der Gestaltungsvielfalt auf dem Gebiet der Heizungsanlagen fallen und die nicht zur technisch-funktionellen Gestaltung der Heizungsanlagen selbst gehören.

Als Anlage zum Beschwerdeschriftsatz hat die Anmelderin einen Teil des Ergebnisses einer Bildersuche mit dem Suchdienst mit G... zu dem Suchbegriff „Heizungsanlagen“ vorgelegt, welches ein erweitertes Spektrum der Gesamtvelfalt von Kreislumpen zeige. Ein Studium dieser Abbildungen zeige, dass abgesehen von der Anmelderin (W... SE) kein Hersteller eine auf das Elektronikgehäuse aufgesetzte Blende verwende. Kein Warenteil sei derart ausgebildet, dass es mit einem langen Schenkel auf die Front des Elektronikgehäuses gesetzt sei und dieses teilweise abdecke und mit einem kurzen Schenkel das Elektronikgehäuse seitlich umgreife, so dass eine insgesamt L-förmige Blende vorliege. Dies sei allein ein

Erkennungsmerkmal der W... SE. Auch die weiteren charakteristischen Gestaltungsmerkmale gingen über den üblichen Rahmen der Gestaltung der Kreiselpumpen in der Heizungspumpenbranche hinaus.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, so dass der angefochtene Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben war. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens als Positionsmarke für die Waren „Kreiselpumpen für Heizungsanlagen“ stehen keine Schutzhindernisse gemäß §§ 3, 8 Abs. 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Das Anmeldezeichen entspricht den Anforderungen gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG, der mangels einer Übergangsregelung auch für vorliegendes Altverfahren maßgeblich ist. Die sog. „Positionsmarke“ gehört zu den sonstigen Aufmachungen im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG. Ihr Schutzgegenstand ist die besondere Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines Zeichens auf einer Ware oder einem Warenteil (BPatG GRUR 1998, 819 ff. – Jeanstasche mit Ausrufezeichen; BPatG MarkenR 2009, 569 ff. – Schultütenspitze).

Um den Schutzzumfang der Marke auf die eindeutige Position auf der Ware zu beschränken, muss der Träger der Marke nach ständiger Rechtsprechung auf der mit der Anmeldung gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG einzureichenden Abbildung der Marke gezeigt und definiert sein, da die zu schützende Position nur auf diese Weise eindeutig erkennbar ist (BPatG a. a. O. – Schultütenspitze). Nach der herrschenden Ansicht in der Literatur muss der Anmeldung einer Positionsmarke zudem eine Beschreibung beigefügt werden, in der die genaue Position, Form und Größe

der Marke festgelegt sind (Ströbele/Hacker/Mioska, MarkenG, 12. Aufl., § 3, Rdn. 82).

Diese Voraussetzungen werden durch die angemeldete Positionsmarke erfüllt. Aus der bildlichen Darstellung und den Angaben in der Beschreibung zur genauen Position, Form und Größe ist das Zeichen klar und eindeutig bestimmt.

Die Konkretisierung der Beschreibung im Amtsverfahren durch die Beschreibung vom 16. April 2018 war auch nachträglich noch möglich, da es sich nicht um eine unzulässige inhaltliche Änderung des Zeichens, sondern um eine bloße Klarstellung des begehrten Schutzgegenstandes handelt, die im Einklang mit der bildlichen Darstellung und der ursprünglich eingereichten Beschreibung steht.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle führt die ergänzende Beschreibung vom 16. April 2018 hier nicht zu einer Verschiebung des Anmeldetages. Durch die Beschreibung vom 16. April 2018 wurde lediglich die Länge der Schenkel und die Breite der Blende konkretisiert. Die Maßangaben waren deshalb von der ursprünglichen Beschreibung mitumfasst.

Der Senat sieht die nachgereichte Beschreibung daher nur als Beschränkung und nicht als Erweiterung der ursprünglich eingereichten Beschreibung an, was keine Verschiebung des Anmeldetages zur Folge hat. Der Anmeldetag für die Positionsmarke ist daher auf den 3. August 2017 festzusetzen.

2. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht kein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen. Insbesondere fehlt es dem Zeichen für die Waren „Kreiselpumpen für Heizungsanlagen“ nicht an jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Auch bei einem Positionszeichen, das aus einer bestimmten Art und Weise der Anbringung eines Zeichens auf einem Positionsträger besteht, ist grundsätzlich zu prüfen, ob es als von Haus aus geeignet angesehen werden kann, die mit ihm gekennzeichneten Waren ihrer betrieblichen Herkunft zu unterscheiden, wobei die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Positionszeichens denselben Beurteilungskriterien unterliegt wie andere Markenformen.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2015, 1198, 2001, Rdn. 59 f. – Nestle/Cadbury; BGH GRUR 2015, 173, 174, Rdn. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228, Rdn. 33 – Vorsprung durch Technik; BGH a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, Rdn. 53 – Henkel; BGH a. a. O., Rdn. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rdn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen

und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (BGH GRUR 2006, 411, Rdn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, Rdn. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdn. 11 – Link economy). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204, Rdn. 12 – DüsseldorfCongress).

Die Unterscheidungskraft eines Positionszeichens ist aufgrund einer Gesamtbeurteilung seiner beiden Komponenten, nämlich des (positionierten) Zeichens und seiner Position, unter Berücksichtigung der bestehenden Kennzeichnungsgewohnheiten zu ermitteln. Unterscheidungskraft eines Positionszeichens liegt vor, wenn entweder das positionierte Zeichen, dessen Positionierung oder die Kombination auf einen bestimmten Anbieter hinweisen und sich nicht in einer beschreibenden oder dekorativen Funktion erschöpfen (vgl. BPatG 27 W (pat) 511/14 – Winkelförmiges Motiv auf Schuhen; 29 W (pat) 567/12 – Roter Halbrahmen; 29 W (pat) 19/08 – Schultütenspitze).

b) Diesen Anforderungen wird das angemeldete Positionszeichen gerecht. Das angemeldete Zeichen erschöpft sich nicht in der Abbildung einer einfachen geometrischen oder sonstigen einfachen grafischen Gestaltung.

Da das Zeichen nur noch für ein äußerst eng begrenztes Warenspektrum, nämlich für Kreiselpumpen für Heizungsanlagen, beansprucht wird, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dieser Warengruppe abzustellen. Dieses eng begrenzte

Warenspektrum richtet sich entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht etwa auch an allgemeine Verkehrskreise, sondern wie die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung zutreffend ausgeführt hat, ausschließlich an Fachkreise, zu denen insbesondere Heizungsinstallateure gehören.

Die Anmelderin hat in ihrer Beschwerdebegründung zutreffend ausgeführt, dass die angemeldete Positionsmarke über die typische Gestaltung von Kreiselpumpen für Heizungsanlagen hinausreichende charakteristische Merkmale aufweist, die aus dem verkehrsüblichen Rahmen der Gestaltungsvielfalt auf dem Gebiet der Heizpumpen fallen und die nicht zur technisch-funktionellen Gestaltung der Heizpumpen selbst gehören. Die Positionsmarke beschränkt sich nicht nur auf eine L-förmige Blende, sondern weist folgende von der Anmelderin genannte weitere Merkmale auf:

- das Hervorstehen der Blende von der Front des Elektronikgehäuses (Erhabenheit),
- das Verhältnis der ungleichen Schenkellängen,
- die großzügig abgerundeten Außenecken,
- der bogenförmige Übergang des langen Schenkels in den kurzen Schenkel sowie
- der umlaufende Vorsprung am oberen Ende der Seitenkante.

Die von der Anmelderin im Amts- und im Beschwerdeverfahren vorgelegten Abbildungen von Kreiselpumpen für Heizungsanlagen anderer Hersteller unterscheiden sich von der angemeldeten Positionsmarke darin, dass diese die vorgenannten Merkmale nicht aufweisen.

Das angemeldete Zeichen weist damit charakteristische Merkmale auf, die von den bei Kreiselpumpen für Heizungsanlagen üblichen Gestaltungen abweichen und auch keine technische Funktion haben. Das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft kann ihm für Kreiselpumpen für Heizungsanlagen deshalb nicht abgesprochen werden.

Kortbein

Kruppa

Hermann