



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 546/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 024 785.0

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 26. Februar 2024 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Staats, LL.M.Eur. und der Richterin kraft Auftrags Wagner

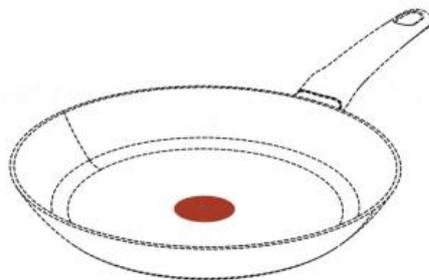
beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Juni 2019 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Das Zeichen (rot)



ist am 29. September 2017 unter der Nummer 30 2017 024 785.0 zur Eintragung als Positionsmarke (sonstige Markenform) in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 21: Bratpfannen; Stieltöpfe; Kasserollen; Schmortöpfe; Kochtöpfe; Crêpepfannen; Grillroste; Grillpfannen; Woks.

Die der Anmeldung beigefügte Beschreibung lautet wie folgt:

„Die Positionsmarke besteht aus einem einfarbigen roten (Farbe: Pantone 180C) Punkt, der zentral, in der Mitte des Bodens des entsprechenden Kochutensils (wie etwa einer Pfanne oder Kasserolle) angebracht ist. Die auf der Abbildung erkennbaren Umrisse des Kochutensils sind nicht Teil der Marke. Diese dienen lediglich dazu, die Position der Marke zu verdeutlichen.“

Mit Beschluss vom 6. Juni 2019 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 21 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft „nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und § 37 Abs. 1 MarkenG“ zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, den Verkehrskreisen sei bekannt, dass die beanspruchten Pfannen, Töpfe, Kasserollen, Roste und Woks in vielen Haushalten in einer Vielzahl von Formen und Farben alltäglich benutzt würden. Dabei würden auch Punkte und Kreise von Mitbewerbern verwendet, wie zwei Beispiele ihrer Internetrecherche belegten. Der Verbraucher sei nicht daran gewöhnt, in diesem Warengbiet in der farblichen Gestaltung des Bodens durch einen zentralen Punkt ein Betriebskennzeichen zu sehen. Der rote Punkt werde vom Publikum lediglich als Gestaltungsmittel und/oder Funktionselement wahrgenommen, weil er sich nicht erheblich von den Gestaltungsvarianten des vorliegenden Warenbereichs abhebe. Es sei eher gewöhnlich, eine Gestaltung bzw. ein Funktionselement mittig und nicht am Rand zu platzieren und nicht als Stern oder Pfeil auszugestalten. Die angesprochenen Verkehrskreise vermuteten in dem zentral platzierten roten Punkt lediglich eine gestalterische Idee irgendeiner Art oder sähen darin ein funktionelles Ausstattungselement, jedoch keinesfalls einen betrieblichen Herkunftshinweis. Aus der von der Anmelderin angeführten Entscheidung „Roter Punkt“ des EUIPO lasse sich kein Eintragungsanspruch herleiten, weil ein anderes Warengbiet und somit auch andere Kennzeichnungsgepflogenheiten betroffen seien und das Positionszeichen im Gegensatz zum vorliegenden Fall in ungewöhnlicher Weise von den üblichen Gestaltungen und Formen abgewichen und nicht funktionell gewesen sei.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die Markenstelle sei von einer falschen Rechtsgrundlage ausgegangen, weil es ein Schutzhindernis nach „§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG“ nicht gebe. Die Eintragungshindernisse der technischen Bedingtheit und der fehlenden Unterscheidungskraft seien unabhängig voneinander zu beurteilen. Der am Anmeldetag geltende Schutzausschließungsgrund des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a. F. habe sich ausschließlich auf Warenformzeichen (EuGH GRUR 2018, 842 f. – Christian Louboutin u. a./Van Haren Schoenen BV; GRUR 2019, 513, 515 – Textilis) und nicht auf das vorliegende zweidimensionale Positionszeichen bezogen. Die seit dem 14. Januar 2019 geltende Fassung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die auch andere Markenformen einbeziehe, könne aus Gründen der Rechtssicherheit nicht rückwirkend auf das Anmeldezeichen angewandt werden (EuGH, Urt. v. 24. September 2002, - C-74/00 – Falck und Acciaierie di Bolzano/Kommission; GRUR 2011, 926 f. – Bureau national interprofessionnel du Cognac, Gust. Ranin Oy; Kur in: BeckOK Markenrecht, 18. Edition, Stand: 1. Juli 2019, § 3 MarkenG Rdnr. 59; Hacker, GRUR 2019, 113, 115), weil auch eine Markenmeldung eine schutzfähige Position darstelle, die nicht rückwirkend entzogen werden dürfe (Kur, a. a. O., § 3 MarkenG Rdnr. 70). Dies ergebe sich auch aus dem der Übergangsvorschrift des § 158 Abs. 7 MarkenG zugrunde liegenden Rechtsgedanken (Albrecht in: BeckOK Markenrecht, 18. Edition, Stand: 1. Juli 2019, § 158 Rdnr. 5; Hacker, GRUR 2019, 113, 115). Selbst wenn dieser Schutzausschließungsgrund anwendbar wäre, lägen die Voraussetzungen für eine technische Bedingtheit nicht vor. Im angefochtenen Beschluss fehle hierzu jegliche Begründung. Eine technische Funktion werde einfach unterstellt. Weder die rote Signalfarbe noch der Kreis, dessen Positionierung oder Größe seien notwendig, um eine technische Wirkung zu erzielen. Mit der mittigen Positionierung eines roten Punktes werde nicht auf die Handhabung, Brauchbarkeit oder Leistungsfähigkeit der damit gekennzeichneten Ware eingewirkt. Vielmehr steche das Anmeldezeichen aufgrund der dominanten Positionierung in der Mitte der beanspruchten Produkte und der roten Signalfarbe dem Verbraucher blickfangmäßig ins Auge und weise als besonders einprägsames Merkmal auf das Unternehmen der Anmelderin hin, weil es erheblich von der Norm

und Branchenüblichkeit auf dem Gebiet der angemeldeten Kochutensilien abweiche. Das Anmeldezeichen finde sich weder in identischer noch in angenäherter Form in der Mitte von Kochutensilien ihrer Mitbewerber. Testvergleiche namhafter Hersteller von Pfannen aus den Jahren 2012, 2014, 2015 und 2018 sowie von Woks aus den Jahren 2015 zeigten, dass sich keine farbigen Punkte, Kreise oder sonstige geometrische Formen in der Mitte befänden. Dies gelte auch für 2018 und 2019 aufgerufene Webseiten der bedeutendsten Pfannenhersteller in Deutschland. Ausschließlich die Anmelderin verwende den stets an gleichbleibender Stelle zentral angebrachten roten Punkt, der einen markanten Kontrast zum schwarzen, silbernen oder weißen Untergrund der Kochutensilien bilde und wie ein Fremdkörper wirke. Einen gegenteiligen Nachweis habe die Markenstelle nicht erbracht. Die dem Beschluss beigefügten Recherchebelege zeigten von anderen Herstellern nur zwei Pfannen mit einer mittigen Gestaltung: die Pfanne des Herstellers E... mit zwei weißen Kreise in der Mitte, die technisch bedingt seien, weil es sich um Dosierungskreise handele, die den fettarmen Einsatz von Öl beim Braten erleichtern solle, sowie die Pfanne des Herstellers A..., deren mittig platzierter Kreis aber weder bunt noch ausgefüllt sei. Zudem könnten diese beiden Belege noch keine Branchenüblichkeit begründen. Angesichts fehlender Nachweise sei die Schlussfolgerung der Markenstelle nicht nachvollziehbar. Das EUIPO (GRUR-RR 2003, 149, 151 f. – Roter Punkt) haben einen auf einer Schere angebrachten roten Punkt als unterscheidungskräftig angesehen.

Auf den Hinweis des Senats mit Schreiben vom 3. Mai 2022, dass Bedenken schon in Bezug auf die hinreichende Bestimmtheit von Form (Kreis oder Oval), Größe und Kontrast des angemeldeten Positionszeichens zu den beanspruchten Kochutensilien bestünden, vertritt die Anmelderin die Auffassung, der Senat habe die an die grafische Darstellbarkeit von Positionszeichen zu stellenden Anforderungen überspannt. Aus der bildlichen Wiedergabe und der Beschreibung sei erkennbar, dass es sich um einen kreisrunden roten Punkt handele. Eine Angabe der Größe des Positionszeichens oder der Größenrelation zwischen Zeichen und Ware sei nicht erforderlich (EuGH, Urt. v. 10. Juli 2014, - C-421/13 – Apple Store; BPatG

30 W (pat) 526/12 – Gelber Sartorius-Bogen, 29 W (pat) 564/12 – Roter Halbrahmen; 28 W (pat) 3/18 – Stilisiertes Y). Dies gelte auch für den Farbkontrast, weil die bildliche Darstellung einen dunkelrot eingefärbten Kreis zeige, der auf einem weißen Untergrund positioniert sei und so in einem Kontrast zu diesem stehe (vgl. auch BPatG 27 W (pat) 369/03 – Positionsmarke auf Gürtelschlaufe). Hilfsweise ergänze sie die bisherige Beschreibung wie folgt:

„Der kreisförmige rote Punkt ist in gleicher Form, Farbe und Größe stets in der Mitte der Innenseite des Kochutensilienbodens positioniert und sein Durchmesser beträgt gleichbleibend 45 mm. Die Positionsmarke steht stets in einem roten Kontrast zu einem andersfarbigen Kochutensilienboden.“

Dabei handele es sich nur um eine klarstellende Konkretisierung des begehrten Schutzgegenstandes.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des DPMA vom 6. Juni 2019 aufzuheben;

hilfsweise, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Juni 2019 aufzuheben und die Sache an das DPMA zurückzuverweisen.

Es stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, dass das DPMA die grafische Darstellbarkeit nicht beanstandet und der Beschwerdeführerin damit keine Möglichkeit gegeben habe, diesen vermeintlichen Mangel zu beheben. Für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG antragsgemäß zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die Entscheidung ungenügend begründet worden ist.

a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße Grundlage für die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH GRUR 1962, 86, 87 – Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere für völlig ungenügende oder widersprüchliche Begründungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75).

b) Im vorliegenden Fall ist die Entscheidung der Markenstelle nicht mehr nachvollziehbar, weil sie auf einer unzutreffenden Rechtsgrundlage, einer unvollständigen Prüfung sowie einer völlig unzureichenden Recherche beruht und teilweise gar keine Begründung enthält.

aa) Die Markenstelle hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft „nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und § 37 Abs. 1 MarkenG“ zurückgewiesen. Eine solche Rechtsgrundlage existiert nicht, worauf die Anmelderin zutreffend hingewiesen hat.

bb) Soweit die Markenstelle mit dieser Angabe andeuten will, dass sie neben dem Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zunächst auch den Schutzausschlussgrund der technischen Bedingtheit des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

geprüft hat, wobei sie zudem nicht angegeben hat, ob sie die neue oder die alte Fassung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zugrunde legt, fehlt dazu jegliche Begründung, was die Anmelderin ebenfalls zu Recht beanstandet hat.

cc) Die Feststellung der Markenstelle, das angemeldete Positionszeichen werde vom Publikum lediglich als Gestaltungsmittel und/oder Funktionselement wahrgenommen, weil sich der rote, mittig platzierte Punkt nicht erheblich von den Gestaltungsvarianten des betroffenen Warenbereichs abhebe, stützt sie auf eine völlig unzureichende Recherche. Zum einen zeigen die dem Beschluss beigefügten Anlagen nur zwei Pfannen mit einer mittigen Gestaltung: die Pfanne des Herstellers E...mit zwei zur Öldosierungserleichterung in der Mitte angebrachten weißen Kreisen sowie die Pfanne des Herstellers A... mit einem mittig platzierten Kreis. Einen vergleichbar ausgefüllten roten oder bunten Punkt weisen sie nicht auf. Zum anderen ist nicht nachvollziehbar, wie die Markenstelle aus diesen beiden einzigen Belegen, die als Nachweis eines vergleichbaren Gestaltungselements gänzlich ungeeignet sind, folgern will, dass die zentrale Platzierung eines roten Punktes auf Kochutensilien der Branchenüblichkeit in diesem Warenbereich entspricht.

c) Auch wenn schon die vorgenannten erheblichen Begründungsmängel eine Zurückverweisung rechtfertigen, kommt noch hinzu, dass sich die Markenstelle mit der Frage der hinreichenden Bestimmtheit des angemeldeten Positionszeichens überhaupt nicht befasst hat. Der Anmelderin ist damit auch die Möglichkeit genommen worden, einen vom DPMA ggf. beanstandeten Mangel zu beheben. Wegen der Bedenken des Senats gegen die hinreichende Bestimmtheit wird auf das Hinweisschreiben vom 3. Mai 2022 hingewiesen.

d) Wegen dieser zahlreichen Verfahrensmängel sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das DPMA zurück, zumal die Anmelderin selbst die Zurückverweisung beantragt hat. Damit tritt bei der vorzunehmenden Abwägung der Gesichts-

punkt der Prozessökonomie gegenüber dem sonst eintretenden Verlust einer Entscheidungsinstanz in den Hintergrund. Zu berücksichtigen sind ferner die nach wie vor große Belastung des Senats infolge Schließung mehrerer Marken-Beschwerdesenate, des Terminierungsrückstaus infolge der Corona-Pandemie sowie des Doppelvorsitzes der Vorsitzenden im gesamten zweiten Halbjahr 2022 aufgrund einer inzwischen seit mehr als drei Jahren vakanten Vorsitzendenstelle im Markenbereich.

e) Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung des angemeldeten Positionszeichens unter allen Aspekten einzutreten haben, insbesondere aber auch im Hinblick auf dessen hinreichende Bestimmtheit und die Feststellung der Kennzeichnungsgewohnheiten im Bereich der beanspruchten Kochutensilien.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3 MarkenG war anzuordnen.

a) Gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist die Beschwerdegebühr zu erstatten, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Dabei ist der Erfolg der Beschwerde kein Rückzahlungsgrund. Es müssen auch hier besondere Umstände hinzukommen. Solche sind gegeben, wenn die Beschwerdeführerin durch ein verfahrensfehlerhaftes Verhalten, wie z. B. die Verletzung rechtlichen Gehörs, oder durch eine völlig unververtretbare Rechtsanwendung des DPMA, wie z. B. die Nichtbeachtung eindeutiger gesetzlicher Vorschriften oder einer gefestigten Amts- oder Rechtsprechungspraxis (BPatG 26 W (pat) 20/15 – Goldkehlchen; 30 W (pat) 20/08 – Signalblau und Silber; BPatGE 50, 54, 60 – Markenumschreibung), zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei korrekter Verfahrensweise und Rechtsanwendung vermieden worden wäre (vgl. BPatG 26 W (pat) 547/17 – YogiMoon/yogiMoon).

b) Eine derart offenkundig unzutreffende Rechtsanwendung und unvollständige Begründung liegen hier vor, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Staats

Wagner

...