



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 29/12

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
14. März 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 396 12 584**  
**(Löschungsverfahren S 51/11, S 125/11)**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Januar 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Dezember 2011 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die dreidimensionale Marke



wurde am 22. April 1997 unter der Nummer 396 12 584 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Klasse 16 eingetragen. Nach Beschränkung des Warenverzeichnisses durch Teilverzicht mit Wirkung vom 3. November 2011 bezieht sich diese Eintragung nur noch auf folgende Waren der

Klasse 16:

„Schreibgeräte, insbesondere Füller, Rollerballschreiber, Kugelschreiber, Druckbleistifte; Tinten, Papierbeschwerer, Halter und Ablagen für Füller und Schreibgeräte und Teile dieser Waren, Zubehör, nämlich Kappen“.

Am 21. Februar 2011 und 19. April 2011 sind die Löschanträge der beiden Beschwerdegegnerinnen eingegangen mit der Begründung, dass die als dreidimensionale Gestaltung eingetragene Marke wegen einer Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen nicht hinreichend bestimmt sei. Mangels weiterer Ansichten bzw. einer perspektivischen Darstellung und einer erläuternden Beschreibung fehle jegliche Information über die dritte Dimension. Damit sei die angegriffene Marke kein Zeichen im Sinne von § 3 MarkenG und genüge nicht den Anforderungen an die graphische Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG.

Die Beschwerdeführerin und Antragsgegnerin hat den beiden ihr am 10. Mai 2011 zugestellten Löschanträgen mit am 10. Mai 2011 und 29. Juni 2011 beim DPMA eingegangenen Schriftsätzen vom 9. Mai 2011 und 29. Juni 2011 widersprochen und vorgetragen, § 9 MarkenV verlange weder mehrere Perspektiven des Schutzgegenstandes noch eine Markenbeschreibung. Stelle man, wie gefordert, eine dreidimensionale Form in einer zweidimensionalen Zeichnung dar, so blieben zwangsläufig Teile der dreidimensionalen Gestaltung unabgebildet. Die Dreidimensionalität könne nur durch zeichnerische Hilfsmittel oder durch gedankliche Ergänzung unter Anwendung logischer Denkgesetze sichtbar gemacht werden. Eines dieser Denkgesetze bestehe darin, dass sich die zweidimensionale Darstellung in der dritten Dimension „natürlich“ fortsetze. Das eigentliche Zeichen bestehe aus drei Ringen, welche in bestimmter Position auf der Ware angebracht seien. Das Fehlen weiterer perspektivisch dargestellter Kanten zeige eindeutig, dass es sich um einen runden Körper handeln müsse. Das deutsche Markenregister enthalte in Klasse 16 zahlreiche dreidimensionale Zeichen, die ein Schreibgerät zeigten und nur in einer zweidimensionalen Draufsicht wiedergegeben würden. Schließlich seien die Grundsätze des Vertrauensschutzes zu berücksichtigen.

Die Markenabteilung hat mit Beschluss vom 9. Dezember 2011 die Lösungsverfahren verbunden und die Löschung der Marke wegen fehlender Markenfähigkeit und nicht ausreichender graphischer Darstellbarkeit angeordnet. Zur Begründung

hat sie ausgeführt, bei der aus einer einzigen Ansicht bestehenden Darstellung des als dreidimensionale Marke angemeldeten Zeichens werde nicht deutlich, inwieweit Schutz in Bezug auf die „dritte Dimension“ begehrt werde. Soweit die vorliegende Darstellung ein ganzes Bündel von dreidimensionalen Gestaltungen zeige, handele es sich nicht mehr um ein, sondern um eine Vielzahl von Zeichen i. S. d. § 3 Abs. 1 MarkenG. Zudem sei das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit im Sinne von § 8 Abs. 1 MarkenG nicht erfüllt. Die aus einer einzigen Ansicht bestehende handgezeichnete Strichzeichnung sei nicht geeignet, den Schutzgegenstand in seiner räumlichen Gestaltung und Ausdehnung eindeutig und rechtssicher festzulegen. In den Entscheidungen des BGH zu „Käse in Blütenform“ (GRUR 2004, 329 ff.), „Rado-Uhr II“ (GRUR 2004, 505) und „Transformatorgehäuse“ (GRUR 2004, 507) sei die Dreidimensionalität des Schutzgegenstandes zumindest aus einer Sicht hinreichend eindeutig definiert gewesen, während beim streitgegenständlichen Zeichen jegliches perspektivische Moment fehle, so dass das Zeichen eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen in sich vereine. Die Gestaltung könne flach, oval, rechteckig oder quadratisch sein. Es bestünden auch keine ausreichenden Anhaltspunkte, die dargestellte Form gedanklich in eine runde Form zu ergänzen. Auch wenn eine dreidimensionale Marke durch zweidimensionale graphische Wiedergaben darzustellen sei, könne die Dreidimensionalität durch einfache zeichnerische Mittel sichtbar gemacht werden. So habe die Markenverordnung bereits im Eintragungszeitraum die Möglichkeit vorgesehen, bis zu sechs verschiedene Ansichten einzureichen. Ferner eigneten sich perspektivische Ansichten und ergänzende Beschreibungen, dreidimensionale Gegenstände wiederzugeben bzw. zu erläutern. Von diesen Hilfsmitteln habe die Antragsgegnerin keinen Gebrauch gemacht. Die Anforderungen an die Bestimmtheit des Schutzgegenstandes seien auch im Zeitpunkt der Eintragung maßgeblich gewesen. Soweit die Antragsgegnerin geltend mache, das eigentliche Zeichen bestehe aus drei Ringen, welche in bestimmter Position auf der Ware angebracht seien, berufe sie sich auf eine abweichende Markenkategorie, die nie beantragt worden sei. Die im Anmeldeformular angegebene und im Schriftsatz vom 21. Januar 1997 bestätigte Markenform „dreidimensionale Marke“ könne nicht

mehr nachträglich geändert werden. Die bereits abgelaufene zehnjährige Ausschlussfrist gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gelte bei den Lösungsgründen nach §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG nicht. Auf Grundsätze des Vertrauensschutzes könne sich die Antragsgegnerin nicht berufen. Die benannten Drittzeichen, „Ausrufezeichen auf Jeanshosentasche“ und „farbiger Streifen auf Absatz eines Schuhs“ seien als „sonstige Markenform“ gemäß § 12 MarkenV angemeldet worden und daher nicht vergleichbar. Es gebe auch keine Anhaltspunkte, die für die Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Verwirkung sprächen. Unabhängig von der fehlenden Bindungswirkung einer Voreintragung habe die Antragsgegnerin keine vergleichbaren Eintragungen benannt. Das Kennzeichen 39950559 (adidas Sportschuh) sei als sonstige Markenform mit einer erläuternden Markenbeschreibung angemeldet worden. Die dreidimensionalen Marken 39932216 (Schwan-Stabilo), 39511241 (Société Bic), 39521367 (Faber-Castell) und 39732660 (STAEDTLER) seien leicht perspektivisch dargestellt. Darüber hinaus erleichterten die zum Teil farbigen Eintragungen, qualitativ besseren Darstellungen, Erläuterungen in der Markenbeschreibung oder erkennbar plastischen Oberflächenstrukturen die Erkennbarkeit der Dreidimensionalität. Schließlich zeige die Marke 39706861 (Parker Pen) in zumindest einer Ansicht eine hinreichend bestimmbare Kontur.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom  
9. Dezember 2011 aufzuheben.

Sie behauptet, die angegriffene Marke werde seit mehr als 15 Jahren benutzt. Lange nach Ablauf der gesetzlichen Ausschlussfrist für die Überprüfung absoluter Schutzhindernisse griffen nun zwei Unternehmen, die sie, die Markeninhaberin, als Plagiateure gerichtlich verfolgt habe, die Marke als nicht hinreichend bestimmt an. Kein bisher mit der Streitmarke befasstes Gericht sei außer Stande gewesen zu erkennen, was durch die Marke geschützt werde, so dass diese sowohl ab-

strakt markenfähig als auch eindeutig und hinreichend bestimmt sei. Bei ihr handele es sich um eine Positionsmarke, deren Träger (die Ware) der Form nach gar nicht abschließend definiert sein müsse, sondern durch Stricheln angedeutet werden könne. Zum Eintragungszeitpunkt seien sowohl dreidimensionale Gestaltungen als auch Positionsmarken relativ neue markenrechtliche Phänomene gewesen, so dass sich konkrete Anforderungen an ihre Zulässigkeit erst im Laufe der Jahre herausgebildet hätten. Eine erläuternde Beschreibung für Positionsmarken sei damals noch nicht zwingend gewesen. Zudem stünden Positionsmarken den Kategorien der Bildmarken und dreidimensionalen Marken nahe, weil sie die Anbringung von Bild- oder dreidimensionalen Elementen auf der Produktoberfläche zum Gegenstand hätten. Die Angabe der Markenform als „dreidimensional“ schließe somit nicht aus, dass es sich sowohl um eine dreidimensionale Marke als auch um eine Positionsmarke handeln könne. Da die Marke die Gestaltung dreier Ringe, angebracht auf einem zylindrischen Körper, schützen solle, habe es zum Anmeldezeitpunkt nicht fern gelegen, diese konkrete Positionsmarke als „dreidimensional“ zu kategorisieren. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes verbiete es, eine Marke, die zum Zeitpunkt ihrer Eintragung den damals geltenden Vorschriften entsprochen habe, den heutigen geänderten Maßstäben zu unterwerfen. Dies käme einer unzulässigen Rückwirkung gleich. Aber selbst wenn man von einer dreidimensionalen Marke ausginge, erfüllte sie die Anforderungen an die graphische Darstellung. Nach § 9 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 MarkenV seien weder die Einreichung mehrerer Perspektiven noch eine Markenbeschreibung obligatorisch. Grundsätzlich sei eine zweidimensionale Wiedergabe ausreichend, so dass zwangsläufig Teile der dreidimensionalen Gestaltung unabgebildet blieben. Nicht sichtbare Teile seien im Wege natürlicher Betrachtung gedanklich zu ergänzen. Im Gegensatz zur Entscheidung des BPatG zur komplexeren dreidimensionalen Gestaltung der Penta-Kartusche handele es sich vorliegend nur um eine einfache, regelmäßige zylindrische Figur, bei der es zulässig sei, Rückschlüsse auf die unsichtbaren Partien zu ziehen. Die Darstellung des ovalen, sich verjüngenden Abschlusses auf der rechten Seite der Abbildung ergebe zwingend, dass es sich um einen runden, zylindrischen Körper handele. In

den Entscheidungen des BGH zu „Rado-Uhr II“ und „Transformatorengehäuse“ sowie des BPatG zum BIC-Kugelschreiber (GRUR 2002, 163) sei die Unvollständigkeit dreidimensionaler Abbildungen ausdrücklich gebilligt worden. Die Schokoladenstäbchen-Entscheidung des BPatG (GRUR 2012, 283) sei weder rechtskräftig noch auf den vorliegenden Fall anwendbar. Dort sei die Marke durch eine unscharfe fotografische Abbildung wiedergegeben worden, während hier eine klare und saubere Zeichnung vorliege, die bei natürlicher Betrachtung nur eine ganz bestimmte dreidimensionale Form zulasse. Für jeden Betrachter sei offensichtlich, dass die Marke Schutz für drei Ringe beanspruche, welche in bestimmter Position auf einem zylindrischen Körper, in diesem Fall auf der Gewindekante eines Schreibgerätes, angebracht seien.

Die Antragstellerinnen und Beschwerdegegnerinnen beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die **Antragstellerin zu 1.) und Beschwerdegegnerin zu 1.)** verteidigt den angefochtenen Beschluss und vertritt die Ansicht, die Antragsgegnerin versuche, drei Ringe als Jahrzehnte altes Designelement markenrechtlich in missbräuchlicher Weise zu monopolisieren. Da die Abbildung der Streitmarke eine dritte Dimension nicht erkennen lasse, komme eine Vielzahl von Gestaltungen in Betracht. Zahlreiche Schreibgeräte und Kappen mit mehreckigen und zum Teil aus eckigem in runden Querschnitt übergehenden Formen (Anlagen Ast 3, Ast 4, Ast 5, Ast 7, Ast 8) sähen in seitlicher, nicht perspektivischer Sicht gleich aus. Es fehle auch an einer unvermeidbaren Unvollständigkeit, weil mit den nach MarkenV zulässigen sechs verschiedenen Ansichten auch komplexere Gestaltungen vollständig darstellbar seien. Es gelte zudem ein Verbot, Schutzrechtsanmeldungen über das Offenbarte hinaus gedanklich zu ergänzen. In den von der Antragsgegnerin zitierten BGH-Entscheidungen sei der Anmeldegegenstand jeweils perspektivisch wiedergegeben worden. Im Beschluss zu „BIC-Kugelschreiber“ sei es nur um die Lesbarkeit eines Schriftzuges gegangen. In der Schokoladenstäbchen-Entscheidung habe



wenigstens andeutungsweise eine perspektivische Darstellung vorgelegen. Im Hinblick auf diese Entscheidung über die Anforderungen an die vollständige Offenbarung einer dreidimensionalen Gestaltung und die Frage, ob das Hinzudenken einer nicht offenbarten dritten Dimension auch anhand des Aussehens der beanspruchten Waren zulässig sei, werde die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Die **Antragstellerin zu 2.) und Beschwerdegegnerin zu 2.)** rügt zunächst die Verletzung rechtlichen Gehörs wegen zu kurzer Zeit für die Beschwerdeerwidern infolge kurzfristiger Terminladung. Nach Eingang des gerichtlichen Hinweises habe sie nur 12 Werktage zur Stellungnahme und zur Beschwerdeerwidern gehabt. Sie behauptet, die Antragsgegnerin habe die Streitmarke gar nicht benutzt, sondern jahrelang intensiv und aggressiv zur Einschüchterung von Wettbewerbern eingesetzt. Im Übrigen verteidigt sie die angefochtene Entscheidung und ist der Auffassung, die Streitmarke verstoße gegen § 3 Abs. 1 MarkenG, weil sie es ihrer Inhaberin ermögliche, ein abstraktes Konzept zu monopolisieren, nämlich „3-Ring-Gestaltungen“ in unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Ferner hätte die Antragsgegnerin durch Vorlage von bis zu sechs verschiedenen Ansichten sowie Schraffuren und Schattierungen zur Wiedergabe plastischer Einzelheiten ihre Marke eindeutig definieren können. Dass auch schon bei In-Kraft-Treten des Markengesetzes die eindeutige graphische Darstellung von dreidimensionalen Marken für Schreibgeräte möglich gewesen sei, zeigten die Marken 39408563 (Lamy, Anlage 3) vom 1. Januar 1995 und 396171613 (Klio-Eterna, Anlage 4) vom 10. April 1996. Dies gelte auch für die Positionsmarken 30077125 (Lampenkopf einer Stablampe, Anlage 5), angemeldet am 18. Oktober 2000 mit perspektivischer Zeichnung und Beschreibung gemäß § 12 MarkenV, und 39950559 (adidas-Schuh, Anlage 6), angemeldet am 20. August 1999 als sonstige Marke mit Beschreibung. Auch der Antragsgegnerin sei dies am 26. März 2012 bei der Anmeldung der Positionsmarke 3020120221424 „drei parallele Ringe“ auf Füllfederhalter (Anlage 7) gelungen. Soweit der Senat in seinem Hinweis auf seine Lebenserfahrung und Warenkunde verweise und gedankliche Ergänzungen vornehme, führe er

ein unzulässiges gedankliches „Reverse Engineering“ durch, indem er von der Bildgestaltung rückschließe auf den ihm bekannten Füller. Die Anmeldung einer Positionsmarke als „sonstige Aufmachung“ sei damals genauso möglich gewesen wie heute. Zwecks hinreichend konkreter Definition hätte die Antragsgegnerin also die „sonstige Markenform“ ankreuzen und neben den vier übereinstimmenden zweidimensionalen grafischen Markenwiedergaben noch eine Beschreibung beifügen können. Ihre Anmeldung der Positionsmarke 3020120221424 „drei parallele Ringe“ auf Füllfederhalter (Anlage 7) am 26. März 2012 illustrierte eindrucksvoll, wie man eine dreidimensionale Form in einer einzigen zweidimensionalen Zeichnung im Sinne von § 8 Abs. 1 MarkenG hinreichend konkret und eindeutig abbilden könne. Die technischen Möglichkeiten dazu seien auch schon Mitte der 90iger Jahre vorhanden gewesen, wie die beiden 1944 und 1955 angemeldeten Marken 684 613 (Anlage 3) und 716 517 (Anlage 4) mit der Darstellung roter Ringe u. a. für Füllhalter zeigten. Die angegriffene Marke sei flach, bestehe aus drei Streifen und besitze überhaupt keine Form. Ihr fehle die dritte Dimension und sie umfasse deshalb eine Vielzahl von geometrischen Gestaltungen, die nicht zwingend oder „denklogisch“ ergänzt, einen Ring betreffen. Es sei nirgends angegeben, dass die vier für das amtliche Prüfungsverfahren eingereichten Wiedergaben vier verschiedene Seitenansichten der Marke darstellten. Da die nach dem Anmeldetag ergänzten „Kappen“ kein Zubehör, sondern Bestandteil oder Teil der Ware Schreibgerät seien, liege eine unzulässige Erweiterung des Warenverzeichnisses vor. Eine denklogische Ergänzung eines flachen Gebildes um die dritte Dimension anhand der angemeldeten Waren sei nicht möglich, weil „Tinten, Papierbeschwerer, Halter und Ablagen für Füller und Schreibgeräte“ entweder nie oder meistens nicht rund seien. Die Antragsgegnerin habe zudem bei der Teillösung gerade auf solche Waren, wie u. a. „Schreibpapier, Tagebücher, Klipps und Federspitzen“ verzichtet, die nichts mit runden Formen zu tun hätten. Sie versuche daher, ihre Marke nachträglich rund zu definieren. Die Lebenserfahrung und Warenkunde sprächen zudem gegen die ex post vorzunehmende denklogische Ergänzung der flachen streitgegenständlichen Drei-Streifen-Marke zu einer Drei-Ring-Marke. Hilfsweise werde im Hinblick auf die beim BGH anhängige Schokoladenstäbchen-

Entscheidung die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt. Höchstrichterlicher Klärung bedürften die beiden Fragen, inwieweit Warenkunde und Lebenserfahrung zulässige Beurteilungskriterien für eingetragene Marken seien, und, ob ein Mangel der Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstandes bei dreidimensionalen Gestaltungen die Löschung rechtfertige.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet.

1.

Die beiden Löschanträge waren zulässig, zumal sie nicht nur auf formelle Mängel des Anmeldeverfahrens gestützt waren.

a)

Einen Löschantrag kann jedermann stellen (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

b)

Die Antragsgegnerin hat den beiden ihr am 10. Mai 2011 zugestellten Löschanträgen mit am 10. Mai 2011 und 29. Juni 2011 beim DPMA eingegangenen Schriftsätzen fristgerecht widersprochen.

c)

Die beiden Beschwerdegegnerinnen haben ihre am 21. Februar 2011 und 19. April 2011 beim DPMA eingegangenen Löschanträge aber nicht innerhalb der Zehnjahresfrist nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt, da die angegriffene Marke seit dem 22. April 1997 eingetragen ist. Damit können auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestützte Löschantragsgründe nicht mehr geltend gemacht werden;

sondern nur noch die übrigen Lösungsgründe des § 50 Abs. 1 MarkenG, also die §§ 3, 7, 8 Abs. 1 sowie Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG.

2.

Entgegen der Ansicht der Markenabteilung lag und liegt kein Lösungsgrund vor.

Nach §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG kann nach Ablauf der Ausschlussfrist eine Marke auf Antrag nur gelöscht werden, wenn zum Zeitpunkt der Eintragung ein Schutzhindernis nach §§ 3, 7, 8 Abs. 1 sowie Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG bestand und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag noch fortbesteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

a)

Es kann dahingestellt bleiben, ob im Eintragungsverfahren formelle Mängel vorgelegen haben, weil nach herrschender Meinung in Rechtsprechung und Literatur, der sich der Senat anschließt, Verfahrensfehler der Markenstelle, wie z. B. Verstöße gegen die Anmeldungserfordernisse gemäß § 32 Abs. 2, Abs. 3, 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 2 bis 16 und 20 MarkenV, keine Lösungsgründe darstellen. § 50 Abs. 1 und 3 MarkenG zählt die Lösungsgründe abschließend auf. Selbst bei erheblichen Verfahrensfehlern entfaltet die Eintragung – als Verwaltungsakt – Bindungswirkung, so dass eine eingetragene Marke nur bei Vorliegen der gesetzlich vorgesehenen Lösungsgründe wieder beseitigt werden kann (BPatGE 47, 209, 213 – MQI; BPatG GRUR 2002, 163, 164 – BIC-Kugelschreiber; Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, 10. Aufl., § 50 Rdnr. 24 m. w. N.; a. A. Winkler, Festschrift von Mühlendahl, S. 279, 282 f.).

Da auch unzulässige Erweiterungen des Warenverzeichnisses formelle Mängel des Eintragungsverfahrens und keine Lösungsgründe darstellen (Ströbele/Hacker/Kirschneck, a. a. O.), bleibt auch die Beanstandung der Lösungsantragstellerinnen unberücksichtigt, die Antragsgegnerin habe noch vor der Marken-

eintragung eine unzulässige Beschränkung auf „Zubehör, nämlich Kappen“ vorgenommen.

b)

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin handelt es sich bei der Streitmarke nicht um eine Positionsmarke, sondern um eine dreidimensionale Marke.

Sie ist ausweislich des am 15. März 1996 beim DPMA eingegangenen Anmeldeformulars durch entsprechendes Ankreuzen als dreidimensionale Marke für einzeln aufgeführte Waren der Klasse 16 unter Vorlage von vier übereinstimmenden zweidimensionalen graphischen Wiedergaben der Marke angemeldet worden.

Diese Anmeldung kann auch nicht dahingehend ausgelegt werden, dass in Wirklichkeit eine Positionsmarke gewollt war, wofür die überwiegende gestrichelte Darstellung des Trägers und die exakte Wiedergabe von drei Ringen an einer bestimmten Stelle sprechen könnten.

Es trifft zwar zu, dass bei den neu eingeführten Markenformen für einen gewissen Übergangszeitraum eine eindeutige Abgrenzung des begehrten Schutzes problematisch war, so dass eine gesetzeskonforme Auslegung der Anmeldung geboten ist, um dem Anspruch der Anmelderin auf Eintragung eines Schutzrechts zum Erfolg zu verhelfen (BGH BIPMZ 1999, 256, 357 - Premiere I; BPatGE 42, 7, 8 f. – Positionierungsmarke). Aber das Ergebnis dieser Auslegung bestätigt, dass die Anmeldung einer dreidimensionalen Marke gewollt war.

Die vorliegende Anmeldung erfolgte am 15. März 1996, also ein Jahr und zweieinhalb Monate nach In-Kraft-Treten des neuen Markengesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082), also zu einem Zeitpunkt, in dem der Begriff der „Positionsmarke“ als sonstige Markenform noch gar nicht geprägt war. Dieser wurde erstmals im Dezember 1998 mündlich auf einer Tagung definiert und schriftlich aufgegriffen im Jahresbericht des Bundespatentgerichts 1998 (Grabrucker,

GRUR 1999, 605, 608) sowie in der Literatur im Frühjahr 1999 (Fezer, Markenrecht, 2. Aufl, 1999, § 3 RdNr. 294a, 294b).

Die Anmeldung ist daher in Verbindung mit späteren Erklärungen der Antragsgegnerin zu interpretieren, in denen sie ihr wirkliches Begehren über die formblattmäßigen Angaben hinaus zum Ausdruck bringt. So hat sie in ihrem Schriftsatz vom 21. Januar 1997 (Bl. 18 – 20 d. Anmeldeakte) u. a. dargelegt:

„... Vorab ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der hier in Frage stehenden Markenmeldung um eine solche für eine dreidimensionale Marke handelt ... Wenn in einer dreidimensionalen Marke nicht ausschließlich eine Form abgebildet ist, sondern die Form zusätzliche Elemente aufweist, können diese Elemente die Eintragungsfähigkeit begründen. Diese ‚zusätzlichen Elemente‘ sind bei der vorliegenden Anmeldung nicht nur vorhanden, sondern sogar herausgestellt, denn die technische Wirkung und die Form der Ware haben mit den auf der Kappe angebrachten, der Kennzeichnung dienenden Ringen in einer Anordnung von drei unterschiedlich breiten Ringen nichts zu tun. Diese Kombination von zwei schmalen und bei Abstand in einem breiteren mittleren Ring ist von der Technik und von der Form völlig unabhängiges ‚Beiwerk‘, das etwas anderes als die Ware selbst ist und der Kennzeichnung der Ware dient. ...“

In diesem Schriftsatz bestätigt die Antragsgegnerin mehrmals ausdrücklich, dass eine dreidimensionale Marke angemeldet werden soll. Ferner bezeichnet sie die drei Ringe als „zusätzliche Elemente“ bzw. „Beiwerk“, die der Kennzeichnung der angemeldeten Warenform dienen sollen. Mit keinem Wort bringt die Antragsgegnerin zum Ausdruck, dass es ihr bei der Anmeldung ausschließlich um die Art und Weise der Anbringung der drei Ringe auf einer Ware und damit um ein Positionszeichen geht.

Es kann daher auch im Wege gesetzeskonformer Auslegung der Anmeldung nicht festgestellt werden, dass das wirkliche Schutzbegehren der Antragsgegnerin auf eine Positionsmarke gerichtet war.

c)

Die angegriffene, dreidimensionale Marke ist markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG.

Die zweidimensionale Wiedergabe dieses als dreidimensionale Marke angemeldeten Zeichens zeigt mit Hilfe einer gestrichelten Linie die Kontur eines fingerförmigen Gegenstandes in horizontaler Ausrichtung. An der linken (geraden) Seite sind drei vertikale Streifen angeordnet, wobei der mittlere Streifen eine etwas größere Breite aufweist als die äußeren Streifen. Quer- und Längslinien im Inneren der Streifen ergeben eine Art Gitterstruktur. Die rechte Seite des Gegenstandes zeigt eine ovale Kontur.

Die Markenfähigkeit eines Zeichens, insbesondere auch eine dreidimensionale Gestaltung wie die vorliegende, ist nach § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt, d. h. ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen allein danach zu prüfen, ob das Zeichen als solches geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden (EuGH GRUR 2002, 804, 806 Rdnr. 37 - Philips/Remington; BGH GRUR 2004, 506 - Taschenlampe). Zudem darf ein Zeichen, um markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG zu sein, kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware sein. Sie muss über die technisch bedingte Grundform hinausreichende Elemente aufweisen, die zwar nicht physisch, aber doch gedanklich von der Ware abstrahierbar sind und die Identifizierungsfunktion der Marke erfüllen können (BGH a. a. O.).

Im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen, die abstrakte Unterscheidungseignung der angegriffenen Marke nach § 3 Abs. 1 Mar-

kenG zu verneinen. Denn die Marke weist Gestaltungsmerkmale auf, die weder ausschließlich durch die Art der Ware selbst noch ausschließlich technisch oder wertmäßig bedingt sind (§ 3 Abs. 2 MarkenG). Dies gilt insbesondere für die drei in bestimmten Abständen angebrachten Streifen bzw. Ringe.

Auch wenn der Zeichenbegriff eine gewisse Bestimmtheit erfordert, werden dadurch nur sog. aleatorische, d. h. vom Zufall abhängige oder variable Zeichen, ausgeschlossen, die eine Vielzahl von Erscheinungsformen, wie z. B. beliebig wechselnde Formen, Buchstaben oder Farben zulassen (EuGH GRUR 2007, 231, 233 Rdnr. 35 – 39 – Dyson; BPatG GRUR 2008, 416 ff. – Strichcode auf Buchrücken) und damit gar nicht ein, sondern mehrere Zeichen beinhalten.

Entgegen der Ansicht der Antragstellerinnen werden aber mit der Streitmarke gerade nicht „3-Ring-Gestaltungen“ in unterschiedlichsten Erscheinungsformen, sondern nur die in der Abbildung wiedergegebene geschützt.

d)

Die angegriffene Marke genügt auch den in § 8 Abs. 1 MarkenG aufgestellten Anforderungen zur graphischen Darstellbarkeit.

Die grafische Darstellbarkeit ist nach Art. 2 Markenrechtsrichtlinie ein Grunderfordernis für die Markenfähigkeit von Registermarken. Die Definition der Markenfähigkeit ist dabei für alle Markenkategorien einheitlich. Eine Marke muss erstens ein Zeichen sein, das sich gedanklich von der Marke abstrahieren lässt. Zweitens muss es sich grafisch darstellen lassen und drittens abstrakt geeignet sein, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH – GRUR 2007, 231, 233 Rdnr. 28 - Dyson; GRUR 2004, 858, 859 Rdnr. 22 - Heidelberger Bauchemie; GRUR 2003, 604, 606 Rdnr. 23 - Libertel; GRUR 2003, 145, 147 Rdnr. 45 - Sieckmann). Der deutsche Gesetzgeber hat die grafische Darstellbarkeit von für die Eintragung in das Register bestimmten Marken in § 8 Abs. 1 MarkenG geregelt. Auch im deutschen Recht handelt es sich



um ein zentrales materiellrechtliches Erfordernis der Markenfähigkeit in Verbindung mit § 3 Abs. 1 MarkenG. Die grafische Darstellbarkeit dient dabei im Wesentlichen drei Zwecken: erstens soll im Eintragungsverfahren der Beurteilung der Marke eine festgelegte Form zugrunde gelegt werden, zweitens soll die Eintragung im Register dadurch erst ermöglicht werden und drittens soll durch eine Veröffentlichung der Marken die Allgemeinheit über ihren Schutzzumfang unterrichtet werden (BGH GRUR 2001, 1154 f. - Farbmarke violettfarben; BPatG GRUR 2005, 594, 595 - Hologramm). Die Beurteilung der graphischen Darstellbarkeit erfolgt dabei grundsätzlich völlig unabhängig von den im Verzeichnis aufgeführten Waren und/oder Dienstleistungen.

Als Erfordernis der funktionsgemäßen Darstellung eines Zeichens ist nach den vom Europäischen Gerichtshof aufgestellten Grundsätzen notwendig, dass es klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein muss (GRUR 2003, 604, 606 Rdnr. 29 - Libertel).

Dreidimensionale Marken sind, wie bereits eingehend dargelegt, durch Lichtbilder oder Strichzeichnungen graphisch darstellbar. Erforderlich ist insoweit nur, dass der beanspruchte Schutzgegenstand in allen seinen wesentlichen Merkmalen, insbesondere auch seiner Dreidimensionalität, hinreichend deutlich dargestellt ist. Dies ist vorliegend der Fall.

Abgesehen davon, dass sich die Entscheidung des BPatG zur „Penta Kartusche“ (GRUR 2001, 521 f.) auf – hier nicht zu prüfende – formelle Mängel des Eintragungsverfahrens bezieht, kann eine einzige zweidimensionale Wiedergabe genügen, um eine dreidimensionale Marke ausreichend bestimmt und in allen wesentlichen Merkmalen vollständig wiederzugeben. Nur bei komplexeren dreidimensionalen Gestaltungen wird eine Ansicht der Marke regelmäßig nicht genügen, um den Schutzgegenstand hinreichend bestimmt darzustellen.

Bei der vorliegenden Markenwiedergabe handelt es sich jedoch um eine einfache regelmäßige, zylindrische Form mit einem abgerundeten Abschluss, so dass die Abbildung geeignet ist, die gesamte dreidimensionale Struktur der Marke zu beschreiben. Die Abbildung der als dreidimensionales Zeichen angemeldeten Streitmarke lässt keine andere Interpretation zu als eine Rotation entlang der in Längsrichtung des Objekts verlaufenden Achse. Alles andere als ein Rotationskörper ist durch die Rundung des Objekts und ohne eine weitere davon abweichende Seitenansicht ausgeschlossen. Da nur eine einzige Seitenansicht vorgelegt worden ist, muss davon ausgegangen werden, dass diese Abbildung bereits alle möglichen Perspektiven zeigt mit der Folge, dass das Objekt von allen Seiten gleich aussieht. Dazu bedarf es nicht einmal einer besonderen gedanklichen Ergänzung. Die Einreichung mehrerer verschiedener Ansichten ist zur Darstellung eines solchen Rotationskörpers auch nicht erforderlich. Die dritte Dimension kann klar und eindeutig aus der Zeichnung abgeleitet werden. Der Schutzgegenstand lässt sich in seiner dreidimensionalen Gestaltung daher anhand der eingereichten Wiedergabe zweifelsfrei reproduzieren. Der Umstand, dass es sich dabei im Wesentlichen um eine gestrichelte Linie handelt, wie sie heutzutage bei der Darstellung der Träger eines Positionszeichens verwendet wird, ist unschädlich. Selbst wenn es sich dabei um einen - vom DPMA im Eintragungsverfahren nicht beanstandeten – formellen Mangel gehandelt hätte, kann dieser, wie bereits erörtert, zum einen im Lösungsverfahren keine Berücksichtigung finden. Zum anderen gibt die enge Strichelung eindeutig den Umriss des dreidimensionalen Gegenstandes wieder.

3.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts

oder anderer nationaler Gerichte abgewichen, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist.

Der Senat hat entgegen der Ansicht der Antragstellerinnen weder anhand der registrierten Waren eine angeblich nicht offenbarte dritten Dimension angenommen, noch hat er sich in der vorliegenden Entscheidung bei der Beurteilung auf seine Warenkunde und Lebenserfahrung berufen.

Der von den Antragstellerinnen angeführte Schokoladenstäbchenfall vom 21. Juli 2011 (BPatG GRUR 2012, 283, 285) ist für das vorliegende Verfahren weder vorgreiflich, noch entscheidet er über einen vergleichbaren Fall. Denn dort ließ die unscharfe fotografische Abbildung ein ganzes Bündel unterschiedlicher dreidimensionaler Gestaltungsvarianten zu. Der eingereichten Wiedergabe konnte weder die genaue Form noch die Struktur des Stäbchens entnommen werden. Vorliegend lässt die Zeichnung der als dreidimensionales Zeichen angemeldeten Streitmarke nur eine ganz bestimmte, einfache dreidimensionale Form zu, so dass der Schutzgegenstand eindeutig bestimmt ist. Ihr ist mangels weiterer Seitenansichten ein fingerförmiger, zylindrischen Körper mit einem einseitig abgerundeten Abschluss zu entnehmen, der unmittelbar an der nicht abgerundeten, offenen Seite drei Ringe trägt, die alle eine gleichartige Gitterstruktur aufweisen und von denen der mittlere breiter ist.

4.

Soweit die Antragstellerin zu 2.) die Verletzung rechtlichen Gehörs wegen zu wenig Zeit für die Beschwerdeerwiderung infolge kurzfristiger Terminladung rügt, weil ihr nach Eingang des gerichtlichen Hinweises nur 12 Werktage zur Stellung-

nahme darauf und auf die Beschwerdeerwiderung zur Verfügung gestanden hätten, hat sie in der mündlichen Verhandlung ausreichend Gelegenheit erhalten, ihren Standpunkt darzulegen.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu