



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 539/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 108 926.1

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Februar 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach und der Richterin kraft Auftrags Wagner

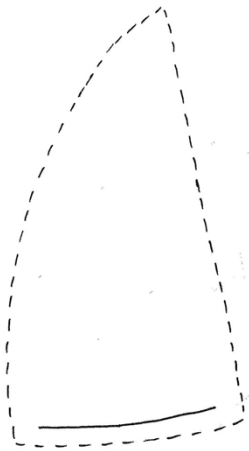
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen mit der Maßgabe, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

Gründe

I.

Das am 29. September 2016 als sonstige Markenform angemeldete Zeichen



soll nach mehreren mit den Schriftsätzen vom 25. Januar 2017 und vom 7. Juli 2017 erfolgten Beschränkungen des mit der Anmeldung eingereichten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 22: Schiffssegel; Segel zum Skisegeln; Spinnaker; Gennaker; Blister; Vorsegel; Großsegel; Besansegel; drei- oder vierseitige Segel aller Art für Schiffe; alle vorgenannten Waren der Klasse 22, insbesondere bezüglich maßgeschneiderter Segel, speziell für den Freizeit- oder Regattasport mit Jollen oder Dickschiffen oder als Sonnensegel;

Klasse 28: Gleitschirme; Drachensegel für Drachensegler; Drachensegel für Ultraleichtflieger; alle vorgenannten Waren der Klasse 28, insbesondere bezüglich maßgeschneiderter Segel, speziell für den Freizeit- oder Regattasport mit Jollen oder Dickschiffen;

Klasse 37: Dienstleistungen eines Segelmachers bezüglich Segel; Instandhaltung, Reinigung, Reparatur, Waschen, an oder von Segeln; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Segeln; Reparieren von Segeln für Wasserfahrzeuge aller Art; alle vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 37, insbesondere erbracht im Bereich Segelmacherei“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen werden.

Darüber hinaus enthielt die Anmeldung folgende Beschreibung „in Kurzfassung (max. 100 Worte)“:

“gerade und/oder gewellte, durchgehende, ununterbrochene Linie im unteren Bereich parallel zur Unterkante eines Segels; Abstand zur Bugkante und Heckkante des Segels, wobei der horizontale Abstand mindestens $\frac{1}{10}$ der Unterlieklänge und max. $\frac{1}{4}$ der Unterlieklänge beträgt; absolute Länge kleiner als $\frac{3}{4}$ und größer als $\frac{1}{2}$ der Unterlieklänge; vertikaler Abstand kleiner als $\frac{1}{3}$ der Höhe des Segels oder kleiner als $\frac{1}{3}$ der Länge des Vorlieks des Segels, insbesondere kleiner als $\frac{1}{5}$; vertikaler Abstand größer als $\frac{1}{10}$ der Höhe des Segels oder größer als $\frac{1}{10}$ der Länge des Vorlieks des Segels, insbesondere größer als $\frac{1}{8}$; Strichstärke insbesondere im Bereich von 1 bis 5cm“.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 22, hat mit Schreiben vom 20. Januar 2017 und vom 4. Juli 2017 die Unbestimmtheit sowie das Fehlen der Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens beanstandet. Dabei hat die Markenstelle dem Anmelder in dem (zweiten) Beanstandungsbescheid vom 4. Juli 2017 u.a. eine Frist von einem Monat zur Beseitigung der Mängel der Anmeldung gesetzt, verbunden mit dem Hinweis, dass bei fehlender Beseitigung der Mängel innerhalb dieser Frist die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

Auf die Beanstandungsbescheide hat der Anmelder mit Schreiben vom 25. Januar 2017 sowie vom 7. Juli 2017 nicht nur das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der obengenannten Form eingeschränkt, sondern auch geänderte Beschreibungen eingereicht, welche der Anmeldung zugrunde gelegt werden sollen und die wie folgt lauten (Änderungen gegenüber der ursprünglichen Anmeldung sind kenntlich gemacht):

Beschreibung vom 25. Januar 2017:

“~~gerade und/oder gewellte~~, durchgehende, ununterbrochene Linie im unteren Bereich parallel zur Unterkante eines Segels; Abstand zur Bugkante und Heckkante des Segels, wobei der horizontale Abstand mindestens $\frac{1}{10}$ der Unterlieklänge und max. $\frac{1}{4}$ der Unterlieklänge beträgt; absolute Länge kleiner als $\frac{3}{4}$ und größer als $\frac{1}{2}$ der Unterlieklänge; vertikaler Abstand kleiner als $\frac{1}{3}$ der Höhe des Segels oder kleiner als $\frac{1}{3}$ der Länge des Vorlieks des Segels, insbesondere kleiner als $\frac{1}{5}$; vertikaler Abstand größer als $\frac{1}{10}$ der Höhe des Segels oder größer als $\frac{1}{10}$ der Länge des Vorlieks des Segels, insbesondere größer als $\frac{1}{8}$; Strichstärke insbesondere im Bereich von 1 bis 5cm“

Beschreibung vom 7. Juli 2017:

“gerade durchgehende, ununterbrochene Linie im unteren Bereich parallel zur Unterkante eines Segels; horizontaler Abstand zur Bugkante und Heckkante des Segels, ~~wobei der horizontale Abstand von jeweils~~ mindestens $\frac{1}{10}$ der Unterlieklänge und max. $\frac{1}{4}$ der Unterlieklänge ~~beträgt~~; absolute Länge der Linie kleiner als $\frac{3}{4}$ und größer als $\frac{1}{2}$ der Unterlieklänge; vertikaler Abstand der Linie zum Unterliek kleiner als $\frac{1}{35}$ der Höhe des Segels oder kleiner als $\frac{1}{5}$ der Länge des Vorlieks des Segels, ~~insbesondere kleiner als $\frac{1}{5}$~~ ; vertikaler Abstand größer als $\frac{1}{408}$ der Höhe des Segels oder größer als $\frac{1}{408}$ der Länge des Vorlieks des Segels, ~~insbesondere größer als $\frac{1}{8}$~~ ; einheitliche Strichstärke im Bereich von 1 bis 5cm“.

Mit Beschluss vom 24. März 2020 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 22, die Anmeldung zurückgewiesen, da dem angemeldeten Zeichen die nach § 8 Abs. 1 MarkenG erforderliche grafische Darstellbarkeit und Bestimmtheit fehle.

Zur Begründung hat sie unter Bezugnahme auf die Ausführungen in den Beanstandungsbescheiden vom 20. Januar 2017 und vom 4. Juli 2017 ausgeführt, dass für die grafische Darstellung und Bestimmtheit von Positionsmarken erforderlich sei, dass die Positionierung des Zeichens auf einem genau bestimmten Warenteil, in stets gleichbleibender Positionierung und in abschließend festgelegter Größe bzw. Größenrelation zur Ware definiert sein müsse.

Dies sei beim Anmeldezeichen nicht der Fall. Insoweit sei zu beachten, dass die für alle Markenformen notwendige grafische Darstellung im markenrechtlichen Registerverfahren bei Positionsmarken nicht allein durch ihre bildliche Wiedergabe gewährleistet werden könne, sondern zwingend einer zusätzlichen Beschreibung bedürfe, 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 könnten.

In seiner ursprünglich eingereichten Markenbeschreibung beschreibe der Anmelder die angemeldete Positionsmarke als „gerade **und/oder** gewellte, durchgehende, ununterbrochene Linie ...“, der Abstand zur Bugkante und Heckkante des Segels werde mit „**mindestens 1/10 und max. 1/4** der Unterlieklänge“ beschrieben, die absolute Länge solle „**kleiner als 3/4 und größer als 1/2** der Unterlieklänge“ sein, für den vertikalen Abstand sei ein Bereich von **größer als 1/10 und kleiner als 1/3** der Höhe des Segels bzw. von **größer als 1/10 und kleiner als 1/3** der Länge des Vorlieks angegeben. Die Strichstärke variere in einem Bereich **von 1 bis 5 cm**.

Wegen der variablen Abstands-, Längen- und Strichstärkenangaben könnten der Abstand, die Länge und die Strichstärke und somit die Positionsmarke innerhalb der

Werte $1/10 - 1/4$, $3/4 - 1/2$, $1/10 - 1/3$ und 1 bis 5 cm variieren. Auch hinsichtlich der Linienform (gerade und oder gewellt) sei die Beschreibung nicht eindeutig bzw. würden mehrere Marken beansprucht. Damit erstrecke sich der Gegenstand der Anmeldung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen und sei daher unbestimmt.

Der Bestimmtheitsmangel werde auch nicht durch die zuletzt im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 7. Juli 2017 eingereichte Beschreibung beseitigt. Zwar könne die Beschreibung der Marke – unter Verschiebung des Anmeldetages – grundsätzlich angepasst werden. Jedoch enthalte auch diese Beschreibung lediglich variable Abstands-, Längen- und Größenangaben, so dass sie ebenfalls den Schutzgegenstand nicht hinreichend konkretisiere.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 22 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. März 2020 aufzuheben und die angemeldete Marke „gemäß der zuletzt vor dem Markenamt anhängigen Fassung“ einzutragen.

hilfsweise, die angemeldete Marke auf Grundlage der mit der Beschwerde eingereichten „Hilfsanträge 1 bis 6“ einzutragen.

Gegenstand der „Hilfsanträge 1 bis 3“ sind (nochmals) geänderte Beschreibungen.

Die weiteren „Hilfsanträge 4 und 5“ haben Änderungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zum Gegenstand.

Mit „Hilfsantrag 6“ beantragt der Anmelder, die „vorliegende Markenmeldung in die Kategorie „Bildmarke“ umzuklassifizieren.“

Zur Begründung führt er aus, dass sich die erforderliche Bestimmtheit der angemeldeten Marke bereits aus der eingereichten Grafik ergebe, die für sich genommen bestimmter nicht sein könne und die auch von der Beschreibung umfasst werde. Von einem Widerspruch zwischen Grafik und Markenbeschreibung könne nicht gesprochen werden; vielmehr seien diese ohne weiteres miteinander vereinbar. So bestehe eine „exakte Korrelation“ zwischen Grafik und Markenbeschreibung zB in Bezug auf die Position der Linie relativ zu den Lieken/Kanten des Segels; der Strichstärke und Ausgestaltung der Linie sowie dem parallelen Verlauf der Linie relativ zur Unterkante.

Soweit die Beschreibung der Position eine gewisse Auslegung und einen Variationsspielraum zulasse, ergebe sich daraus im Hinblick darauf, dass die vorliegende Marke für unterschiedliche Waren angemeldet wurde und die Markenbeschreibung demnach unterschiedlichen Warenformen gerecht werden müsse, noch kein Zurückweisungsgrund. Denn es gebe keine Beschränkung dahingehend, dass für „Positionsmarken“ nur eine einzige Ware benannt werden dürfe. Es müsse daher möglich sein, die Markenbeschreibung derart breit zu formulieren, dass diese die beanspruchten Waren/Dienstleistungen auch abdecke. Daher seien auch die einen Variationsspielraum eröffnenden Angaben im Gesamtkontext ausreichend klar zu verstehen. Die angemeldete Marke genüge daher auf Grundlage der vor der Markenstelle eingereichten Beschreibung, zumindest aber unter Zugrundelegung einer der geänderten Beschreibungen gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 3, bei denen es sich um zulässige Konkretisierungen im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung handele, dem Bestimmtheitsanfordernis.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. März 2020 ist mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass die Anmeldung gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 MarkenG als zurückgenommen gilt.

A. Zutreffend hat die Markenstelle das am 29. September 2016 angemeldete Zeichen als unbestimmt angesehen, so dass die Anmeldung nicht den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmelde-tags nach § 33 Abs. 1 MarkenG entsprochen hat.

1. Die für die Zuerkennung eines Anmelde-tages notwendigen Erfordernisse an die Wiedergabe der Marke bestimmen sich dabei trotz einer fehlenden Übergangsvorschrift nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke geltenden § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a.F., wonach die Anmeldung eine Wiedergabe der Marke in Form einer grafischen Darstellung enthalten musste (§§ 8 Abs. 1 und 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a. F.), und nicht nach § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, welcher seit dem 14. Januar 2019 auf § 8 Abs. 1 MarkenG verweist, der ab diesem Zeitpunkt ausdrücklich festlegt, dass die Darstellung eines Zeichens dem Bestimmtheitserfordernis entsprechen muss (so aber BPatG 28 W (pat) 559/16 v. 16. März 2021, GRUR-RS 2021, 11059 – Unterwasserschiff).

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sind materiell-rechtliche Vorschriften, um die Beachtung der Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes zu gewährleisten, so auszulegen, dass sie für vor ihrem Inkrafttreten eingetretene Sachverhalte nur gelten, soweit aus ihrem Wortlaut, ihrer Zielsetzung oder ihrem Aufbau eindeutig hervorgeht, dass ihnen eine solche Wirkung beizumessen ist (vgl. EuGH GRUR 2011, 926 Nr. 26 – Bureau national interprofessionnel du Cognac; BGH GRUR 2021, 1199 Nr. 22 – Goldhase III).

Danach ist es auch bei fehlenden Übergangsbestimmungen grundsätzlich ausgeschlossen, neue Schutzausschließungsgründe oder -hindernisse vor ihrem Inkrafttreten eingereichten Anmeldungen entgegenzuhalten (vgl. BGH GRUR 2021, 1199 Nr. 22 – Goldhase III; BPatG 28 W (pat) 504/16 v. 17. Juli 2019 – Sportwagen mit BMW-Niere und Black Belt, veröffentlicht in juris; Hacker, Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG), GRUR 2019, 113, 115).

Vorliegend fehlt es zwar an einer solchen Erweiterung von Schutzausschließungsgründen oder –hindernissen gegenüber der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Rechtslage, soweit § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 1 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung Zeichen von der Eintragung als Marke ausschließt, die nicht geeignet sind, im Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Denn auch nach der zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke geltenden Rechtslage musste die Anmeldung eine Wiedergabe der Marke in Form einer grafischen Darstellung enthalten (§§ 8 Abs. 1 und 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a. F.). Nunmehr ist zwar in das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit entfallen, so dass der Anmelder das Mittel zur Wiedergabe der Marke selbst wählen kann. Jedoch musste auch bereits vor der Gesetzesänderung das angemeldete Zeichen durch die grafische Darstellung so klar und eindeutig festgelegt sein, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstands gewährleistet war und sein Schutzgegenstand eindeutig bestimmt werden konnte, somit auch nachträgliche Änderungen zweifelsfrei ausgeschlossen waren (vgl. EuGH GRUR 2003, 145 Rdnr. 46 – Sieckmann; GRUR 2003, 604 Rdnr. 28 – Libertel; BGH GRUR 2004, 502, Rn. 13 – Gabelstapler II; BPatG GRUR 2012, 283, 284 – Schokoladenstäbchen; GRUR-Prax 2014, 382 – Gelber Sartorius-Bogen). Denn nur im Fall einer klaren und eindeutigen Markenwiedergabe ist dem allgemeinen markenrechtlichen Bestimmtheitsgebot Genüge getan (vgl. zur alten Rechtslage auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 32 Rdnr. 13).

Demzufolge war bereits unter der alten Rechtslage die Prüfung des materiellen Schutzhindernisses des § 8 Abs. 1 MarkenG „nach vorne“ in die Formalprüfung der Anmeldung verlagert (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 32 Rdnr. 14).

Jedoch kann der mit § 32 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 8 Abs. 1 MarkenG n.F. verbundene Verzicht auf eine Wiedergabe der Marke in Form einer grafischen Darstellung und die dadurch begründete Öffnung des Markenregisters für neue Darstellungsmöglichkeiten dazu führen, dass z.B. eine vor dem 14. Januar 2019 angemeldete, graphisch nicht darstellbare und daher nach § 8 Abs. 1 MarkenG (a.F.) nicht eintragbare Klangmarke bei einer Entscheidung über die Anmeldung nach dem 14. Januar 2019 mit der Priorität ihres Anmeldetages einzutragen wäre, die Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens somit vom Tag der Entscheidung über die Eintragung durch die Markenstelle des DPMA bzw. – im Beschwerdeverfahren – des BPatG abhinge. Dies wäre jedoch mit den vorgenannten Grundsätzen der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes nicht vereinbar, zumal es an einer die Priorität der Anmeldung auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts verschiebenden Regelung fehlt, wie sie §156 Abs. 1 MarkenG in seiner bei Inkrafttreten des MarkenG geltenden Fassung enthielt, wonach vor dem 1. Januar 1995 angemeldete, jedoch von der Eintragung ausgeschlossene Zeichen im Falle ihrer nach dem MarkenG gegebenen Schutzfähigkeit mit dem Zeitrang 1. Januar 1995 einzutragen waren.

Die für die Zuerkennung eines Anmeldetages notwendigen Erfordernisse an die Wiedergabe der Marke bestimmen sich daher trotz einer fehlenden Übergangsvorschrift nach dem zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke geltenden § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a.F., wonach die Anmeldung eine Wiedergabe der Marke in Form einer grafischen Darstellung enthalten musste, §§ 8 Abs. 1 und 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a. F.

2. Ausgehend davon erfüllt das angemeldete Zeichen nicht den für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach § 33 Abs. 1 i.V.m. § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a.F. zu stellenden Anforderungen an die Bestimmtheit, die – wie oben ausgeführt – bereits zum Zeitpunkt seiner Anmeldung galten und nunmehr in § 8 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich ihren Niederschlag gefunden haben.

Für eingetragene Marken stellt die erforderliche Wiedergabe im Register das zentrale materiellrechtliche Erfordernis der Markenfähigkeit dar (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 – Libertel). Demzufolge führt eine richtlinienkonforme Auslegung dazu, das § 8 Abs. 1 MarkenG abweichend von seiner Überschrift nicht als absolutes Schutzhindernis anzusehen ist, sondern eine Voraussetzung der Markenfähigkeit definiert (vgl. u. a. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 3 Rdnr. 26 und § 8 Rdnr. 92). Einem Zeichen ist u. a. dann die Markenfähigkeit gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG abzusprechen, wenn es sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen erstrecken kann (vgl. BGH GRUR 2013, 1046 – Variable Bildmarke). Soweit der angemeldete Schutzgegenstand ein ganzes Bündel von Gestaltungen umfasst, handelt es sich nicht mehr um ein Zeichen im Sinne des § 3 Abs. 1 MarkenG, für das allein Schutz in einer einzelnen Markenmeldung gewährt werden kann, sondern letztlich um eine Vielzahl von Zeichen (vgl. BPatG GRUR 2012, 283 – Schokoladenstäbchen).

a. Ausweislich der Beschreibung, welche Bestandteil der Darstellung iS des § 8 Abs. 1 MarkenG ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 3 Rdnr. 85 und § 32 Rdnr. 69; BPatG 28 W (pat) 47/10 – Farbfläche auf Maschinengehäuse, BeckRS 2010, 20925) und daher bei der Prüfung, ob die Anmeldung den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags nach § 33 Abs. 1 i.V.m. § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a.F. entspricht, miteinzubeziehen ist, begehrt der Anmelder die Eintragung als Positionsmarke. Gegenstand einer Positionsmarke ist die besondere Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines Zeichens auf einer Ware oder einem Warenteil. Bei einer Positionsmarke soll das fragliche Zeichen auf einem bestimmten Warenteil an stets gleichbleibender Stelle in gleicher Form und Größe

angebracht sein (BPatG GRUR 1998, 390, 391 – Roter Streifen im Schuhabsatz; GRUR 1998, 819, 820 – Jeanstasche mit Ausrufezeichen; 28 W (pat) 66/98; Ströbele/Hacker/Thiering, aaO., § 3 Rn. 84), wobei zwischen dem Zeichen und der Ware ein farblicher Kontrast bestehen muss (BPatGE 42, 7-12 – Blaue Linie auf Rohr). Bei der grafischen Darstellung kann die Position eines auf der Ware oder einem Warenteil platzierten Zeichens durch Strichzeichnungen oder Lichtbilder dargestellt werden (Ströbele/Hacker/Thiering, a.a.O., § 3 Rn. 85), wobei die Ware oder der Warenteil lediglich Positionsträger und nicht Teil der Marke ist (vgl. Klein GRUR 2013, 456).

Um den Schutzgegenstand 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. 2 MarkenG einzureichenden Abbildung der Marke gezeigt und definiert sein (seit dem Beschluss des BPatG vom 13.10.1999, 28 W (pat) 66/98, BPatGE 42, 7, 10 Positionierungsmarke; vgl. Grabrucker, GRUR 2000, 366 ff.; BPatG MarkenR, 2009 – Schultütenspitze), da die zu schützende Position nur auf diese Weise eindeutig erkennbar ist. Daran fehlt es vorliegend.

b. So ist der Schutzgegenstand der verfahrensgegenständlichen Marke anhand der graphischen Darstellung nicht klar und eindeutig bestimmbar. Die als Positionsmarke beanspruchte Linie schließt an keiner Seite des Segels an, insbesondere erstreckt sie sich nicht über die gesamte Breite des Segels „von links nach rechts“ bzw. vom „Achterliek“ zum „Vorliek“. Sie schließt auch nicht bündig an die Unterkante des Segels („Unterliek“) an. Vielmehr befindet sich die Linie in der Fläche des Segels und weist sowohl zur rechten und linken Seite wie auch zur unteren Kante des Segels (und erst recht „nach oben“) einen Abstand auf.

Eine hinreichende klare und eindeutige Bestimmung des Schutzgegenstands anhand der Zeichnung ist dabei umso weniger möglich, als der dort eingetragene (leicht bogenförmige) Strich nicht exakt linienartig, sondern mit bei einer

handschriftlichen Zeichnung üblichen leicht wellenförmigen Einzügen versehen ist und daher Anordnung und Ausgestaltung der als Positionsmarke beanspruchten Linie offenbar nur skizzieren soll.

c. Auch der vor der Markenstelle eingereichten Beschreibung lässt sich keine dem Bestimmtheitsgebot genügende Anordnung und Position der Linie auf dem als Träger vorgesehenen Segel entnehmen, was auch – ungeachtet der Frage ihrer Zulässigkeit – für die auf die jeweiligen Beanstandungsbescheide geänderten Fassungen der Beschreibung zutrifft.

aa. So widersprechen sich Grafik und Beschreibung bereits insoweit, als in sämtlichen Fassungen der eingereichten Beschreibung als Gegenstand der Positionsmarke eine „gerade, durchgehende ununterbrochene Linie im ...“ benannt wird, hingegen die in die Zeichnung integrierte Linie leicht, aber doch deutlich erkennbar bogenförmig ausgestaltet ist. Zudem weist die Linie selbst leichte Krümmungen auf mit der Folge, dass sie entgegen der Beschreibung jedenfalls nicht durchgängig in gleichbleibendem Abstand parallel zur Unterkante des Segels verläuft. Soweit der Anmelder daher in seiner Beschwerdebegründung geltend gemacht hat, dass Zeichnung und Beschreibung keinen Widerspruch aufweisen und miteinander „korrelieren“, trifft dies jedenfalls insoweit nicht zu.

Auch wenn diese Abweichungen und Ungenauigkeiten offenbar dem Umstand geschuldet sind, dass die Linie händisch in die Zeichnung eingefügt worden ist bzw. die Unterkante des als Träger der Positionsmarke dargestellten Segels nicht gerade, sondern leicht bogenförmig verläuft, ändert dies nichts daran, dass Grafik und Beschreibung insoweit nicht übereinstimmen und die Linie bereits deswegen nicht eindeutig in ihrer genauen Position und Ausgestaltung definiert werden kann.

bb. Ungeachtet dessen recht es entgegen der Auffassung des Anmelders für eine hinreichende Bestimmtheit einer Positionsmarke iS von § 8 Abs. 1 MarkenG auch nicht aus, dass die Grafik und die dazugehörige Beschreibung sich nicht

widersprechen bzw. – wie der Anmelder es formuliert hat – miteinander „korrelieren“. Entscheidend ist vielmehr allein, ob der Grafik und der Beschreibung die genaue Position, Form und Größe der Marke entnommen werden kann (vgl. BPatG 28 W (pat) 6/19 – Blende). Die Beschreibung muss dabei den Schutzgegenstand in objektiver Weise konkretisieren. Dazu gehören vor allem jene Eigenschaften, die sich aus der grafischen Darstellung alleine nicht zweifelsfrei ergeben, wie beispielsweise die Platzierung des Zeichens auf dem Träger, die Größe des Zeichens und die Größenverhältnisse zwischen Zeichen und Träger etc. (vgl. hierzu BeckOK, 24. Edition, Stand: 01.01.2021, § 32, Rdnr. 55).

Vorliegend kann jedoch – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat – wegen der variablen Abstands-, Längen- und Größenangaben in sämtlichen vor der Markenstelle eingereichten Fassungen der Beschreibung der Abstand, die Länge und die Strichstärke und damit die genaue Position, Form und Größe der Marke nicht bestimmt werden. Damit beansprucht der Anmelder aber nicht – wie erforderlich – ein ganz bestimmtes Zeichen; vielmehr erstreckt sich der Gegenstand der Anmeldung auf alternative Anbringungsmöglichkeiten und Ausgestaltungen und damit eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen. Der Anmelder beansprucht damit letztlich mehrere Positionsmarken. Demzufolge hätte er mehrere Anmeldungen einreichen müssen, da Gegenstand einer Anmeldung nur eine einzige Marke sein kann.

cc. Soweit der Anmelder in seiner Beschwerde den sich aus der Beschreibung ergebenden Auslegungs- und Variationsspielraum für zulässig erachtet, weil die vorliegende Marke für unterschiedliche Waren angemeldet worden sei und die Markenbeschreibung demnach unterschiedlichen Warenformen gerecht werden müsse, es insbesondere keine Beschränkung dahingehend gebe, dass für Positionsmarken nur eine einzige Ware benannt werden dürfe und es daher möglich sein müsse, die Markenbeschreibung derart breit zu formulieren, dass diese die beanspruchten Waren/Dienstleistungen abdecke, verkennt er, dass Gegenstand einer Positionsmarke allein die besondere Art und Weise der Anbringung oder

Anordnung eines Zeichens auf einem Träger und damit einer Ware oder einem Warenteil (hier: Segel), nicht jedoch die Anbringung eines Zeichens auf verschiedenen Trägern (wie zB das vom Anmelder angesprochene Beispiel „Segel“ und „Gleitschirm“) sein kann. Schutz für die Anbringung eines Zeichens auf verschiedenen Trägern/Waren kann nur durch Anmeldung mehrerer, auf die jeweiligen Träger bzw. Waren bezogener Marken beansprucht werden.

d. Kann den verschiedenen vor der Markenstelle eingereichten Fassungen damit eine konkrete Ausgestaltung und Position der als Positionsmarke beanspruchten Linie und damit eine exakte Bestimmung des Schutzgegenstandes nicht entnommen werden, genügt die Anmeldung nicht dem Bestimmtheitsgebot nach § 8 Abs. 1 MarkenG und gilt daher gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 36 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 33 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 32 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 MarkenG a.F. als zurückgenommen.

3. Soweit der Anmelder im Beschwerdeverfahren nunmehr versucht, den Mängeln seiner Anmeldung durch geänderte (Hilfs-) Beschreibungen gemäß den „Hilfsanträgen 1 bis 3“ Rechnung zu tragen, vermag dies die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens ungeachtet der Frage ihrer Zulässigkeit bereits deshalb nicht zu begründen, weil diese im Beschwerdeverfahren nicht mehr berücksichtigt werden können.

a. Maßgebend dafür ist, dass die Anmeldung nach Ablauf der mit Beanstandungsbescheid vom 4. Juli 2017 gesetzten Frist zur Beseitigung der Anmeldezeichenmängel nach § 36 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 36 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 33 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 32 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 MarkenG a.F. als zurückgenommen gilt, weil die beanstandeten Mängel aus den vorgenannten Gründen nicht innerhalb der Frist, insbesondere nicht durch die innerhalb der gesetzten Frist mit Schriftsatz vom 7. Juli 2017 eingereichte geänderte Fassung der Beschreibung, beseitigt worden sind.

Anders als bei einer Frist mit Zurückweisungsandrohung können bei einer wirksam gesetzten Frist zur Beseitigung von Mängeln der Anmeldung nach § 36 Abs. 2 Satz 1 MarkenG – wie sie die Markenstelle mit ihrem Beanstandungsbescheid vom 4. Juli 2017 gesetzt hat – die gerügten Mängel nur innerhalb der gesetzten Frist behoben werden (vgl. BPatG GRUR-RR 2015,148 – Roots 64). Es handelt es sich daher um eine Frist mit Ausschlusscharakter. Läuft die Frist ergebnislos ab bzw. werden – wie vorliegend – die gerügten Mängel durch das innerhalb der Frist eingereichte Vorbringen des Anmelders nicht beseitigt, löst dies die gesetzliche Rücknahmefiktion nach § 36 Abs. 2 Satz 1 MarkenG aus (vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann, MarkenG, 4. Aufl., § 36 Rdnr. 4; BeckOK MarkenR/Schmid-Dochnahl, 32. Ed. 1.1.2023, MarkenG § 36 Rdnr. 3) und steht damit einer nachträglichen Beseitigung der gerügten Mängel durch den Anmelder entgegen.

Die mit den „Hilfsanträgen 1 bis 3“ eingereichten Beschreibungen können daher bereits aus diesem Grunde nicht mehr berücksichtigt werden.

b. Ungeachtet dessen bestehen auch Bedenken gegen deren Zulässigkeit.

Denn Änderungen der Beschreibung sind allenfalls insoweit zulässig, als ihnen eine die grafisch dargestellte Positionsmarke lediglich klarstellende und konkretisierende Bedeutung zukommt; bringen sie auch eine Änderung des beanspruchten Zeichens mit sich, führt dies hingegen zu einer Änderung des mit der Anmeldung festgelegten und durch die Beschreibung maßgeblich mitbestimmten Schutzgegenstandes, was aber wegen des Charakters der angemeldeten Marke als unveränderliche und unteilbare Einheit unzulässig ist (vgl. BPatG 28 W (pat) 47/10, v. 23.6.2010 – Farbfläche auf Maschinengehäuse). Letzteres dürfte aber aufgrund der in den Hilfsanträgen wiederum geänderten (variablen) Angaben zu Abstand, Länge und Strichstärke und der damit verbundenen Änderung von Position, Form und Größe der Marke der Fall sein.

c. Nicht zuletzt kann aber auch aufgrund der den „Hilfsanträgen 1 bis 3“ zugrundeliegenden Fassungen der Beschreibung wegen der auch darin immer noch enthaltenen variablen Abstands-, Längen- und Größenangaben (zB Hilfsantrag 1: „...kleiner als $\frac{3}{4}$ und größer als $\frac{1}{2}$ der Unterlieklänge...“ bzw. Hilfsantrag 2: „...kleiner als $\frac{1}{5}$ der Höhe des Segels oder kleiner als $\frac{1}{5}$ der Länge (C) des Vorlieks ...“) der Abstand, die Länge und die Strichstärke und damit die genaue Position, Form und Größe der Marke nicht bestimmt werden. Dies gilt auch für die Beschreibung gemäß der Fassung nach „Hilfsantrag 3“, soweit diese auf die „entsprechend in der Abbildung dargestellten Verhältnisse“ Bezug nimmt, da der Abbildung aus den dargelegten Gründen eine genaue Position, Form und Größe der Marke gerade nicht entnommen werden kann.

3. Auf die beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen und damit auch auf die vom Anmelder vorgenommenen Änderungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gemäß den „Hilfsanträgen 4 und 5“ kommt es mangels Bestimmtheit des angemeldeten Zeichens nicht an, zumal auch insoweit Änderungen aufgrund der eingetretenen Rücknahmefiktion im Beschwerdeverfahren nicht mehr vorgenommen werden können.

4. Nicht berücksichtigt werden kann auch „Hilfsantrag 6“, mit der der Anmelder eine Umklassifizierung der Markenmeldung in die Kategorie „Bildmarke“ begehrt. Diese ist rechtlich auch nicht möglich; einer „Umklassifizierung“ unterliegen allenfalls Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beansprucht wird. Hingegen können angemeldete und einer bestimmten Kategorie zugeordnete Marken nicht in eine andere Kategorie „umklassifiziert“ werden; insoweit ist eine neue Anmeldung erforderlich.

B. Das Verfahren vor der Markenstelle für Klasse 22 des Deutschen Patent- und Markenamts leidet allerdings insoweit an einem wesentlichen Mangel (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG), als die Markenstelle übersehen hat, dass im Anmeldeverfahren eine auch nach Ablauf der Frist zur Beseitigung von Mängeln nach § 36 Abs. 2

Satz 1 MarkenG nicht dem Bestimmtheitserfordernis nach § 8 Abs. 1 MarkenG genügende und damit nicht für die Zuerkennung eines Anmelde-tags nach §§ 33 Abs. 1 i.V.m. § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausreichende Anmeldung nicht einer Zurückweisung nach § 37 Abs. 1 MarkenG unterliegt, sondern gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 36 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 33 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als zurückgenommen gilt. Der die Anmeldung zurückweisende Beschluss der Markenstelle für Klasse 22 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. März 2020 ging daher „ins Leere“, da die Anmeldung zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr anhängig war.

Von einer Aufhebung und Zurückverweisung ist allerdings abzusehen, da die seitens der Markenstelle zutreffend festgestellten Mängel der Anmeldung nach Ablauf der Frist zur Beseitigung der Mängel nach § 36 Abs. 2 Satz 1 MarkenG aufgrund der danach kraft Gesetzes eintretenden Rücknahmefiktion nicht mehr beseitigt werden können, so dass der Senat es als sachgerecht erachtet, diese Wirkung selbst festzustellen und daher die Beschwerde mit der Maßgabe zurückzuweisen, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt.

C. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Beschwerdeführer keinen hierauf gerichteten Antrag gestellt hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr.1 und Nr. 3 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 einzulegen.

Hacker

Wagner

Merzbach