



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 212/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke 399 12 356.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. September 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

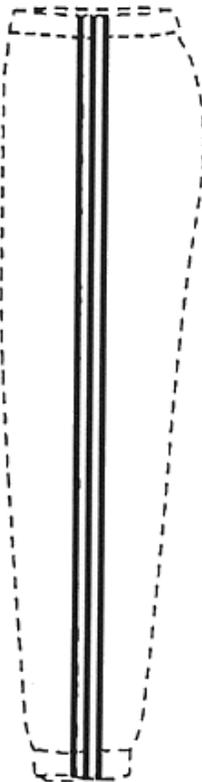
b e s c h l o s s e n :

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. April 2000 und vom 5. Juli 2002 aufgehoben.

Gründe

I

Die Anmelderin hat die Darstellung



als sonstige Markenform für „Hosen, insbesondere Sport- und Freizeithosen einschließlich Shorts“ zur Eintragung in das Register angemeldet. Die Marke hat sie wie folgt beschrieben:

„Die Marke besteht aus drei im wesentlichen parallelen Streifen; die Umrisse der Hose sind nur zur Verdeutlichung der Anbringung der Marke auf Hosen eingezeichnet. Die Streifen verlaufen seitlich an der Hose entlang, und zwar die ganze Beinlänge oder einen Teil (wenigstens 1/3) davon und kontrastieren zur Grundfarbe der Hose. Die Streifen können sowohl dunkel auf hellem Grund als auch hell auf dunklem Grund in jeder beliebigen Farbstellung sein, wobei die Streifen auch untereinander verschiedenfarbig sein können. Die Marke ist nicht beschränkt auf Hosen mit langen Beinen; bei kurzen Hosen sind die Streifen entsprechend kürzer.“

Die Anmelderin hat die Anmeldung hilfsweise auch darauf gestützt, dass die angemeldete Kennzeichnung sich im Verkehr i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt habe, und sich hierzu auf zahlreiche Gerichtsurteile berufen.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit zwei Beschlüssen vom 13. April 2000 und 5. Juli 2002, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass der Kennzeichnung jegliche Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle, weil die Anbringung von drei Streifen auf Bekleidungsstücken im Rahmen einer konkreten Aufmachung zwar herkunftshinweisend sein könne, hierfür aber erforderlich sei, dass das Bildelement auf einem ganz bestimmten Warenteil in stets gleichbleibender Positionierung, in gleichbleibender Grösse und in einem bestimmten farblichen Kontrast zum darunter befindlichen Stoff in Erscheinung trete. Dies sei vorliegend jedoch nicht erfüllt, weil die gleichbleibende Grösse der Streifen nicht gewährleistet sei, da nach der eingereichten Beschreibung verschiedene Längen der Streifen möglich seien und Angaben zu

der Breite der Streifen im Verhältnis zueinander und der Größe der zwischen ihnen befindlichen Abstände fehlten; darüber hinaus sei nach der Beschreibung auch nicht zwingend, dass sie parallel zueinander verliefen. Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft sei auch nicht durch die von der Anmelderin geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung überwunden, weil eine Positionierung von drei Streifen zumindest auf Sporthosen und anderen Sportbekleidungsstücken nur in bestimmten konkreten Formen für die Anmelderin bekannt sei, nicht aber für die von der Anmeldung erfasste beliebige Anbringung von drei Streifen auf Hosen; etwas anderes ergebe sich auch nicht aus den zahlreichen von der Anmelderin vorgelegten Gerichtsentscheidungen, da sich diese nur auf konkrete Streifenformen bezögen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat klargestellt, dass Gegenstand der Anmeldung allein die im Verkehr bekannte 3-Streifen-Kennzeichnung der Anmelderin sein soll, die in den von ihr vorgelegten Gerichtsentscheidungen streitgegenständlich war, und hierzu folgende neue Beschreibung der Marke vorgelegt:

„Die Marke besteht aus drei parallelen gleich breiten zur Grundfarbe kontrastierenden Streifen. Die Umrisszeichnungen der Hose dienen nur zur Verdeutlichung der Position der Marke auf der Hose und der Größenverhältnisse der Marke selbst.“

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil der Eintragung des als sog. Positionsmarke angemeldeten Zeichens nach der Änderung ihrer Beschreibung im Beschwerdeverfahren keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG mehr entgegenstehen.

Es kann dahinstehen, ob die angemeldete Positionsmarke schon von Haus aus unterscheidungskräftig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist, nachdem die Anmelderin im Beschwerdeverfahren ausdrücklich nur noch eine Eintragung der Kennzeichnung als im Verkehr durchgesetzte Marke (§ 8 Abs. 3 MarkenG) anstrebt. Der Auffassung der Markenstelle, der angemeldeten Kennzeichnung sei die Eintragung als im Verkehr durchgesetztes Zeichen zu versagen, kann allerdings nicht gefolgt werden. Soweit sie hierzu ausgeführt hat, die vorgelegte Beschreibung der Marke gehe über die in den vorgelegten Urteilen streitgegenständliche Kennzeichnung hinaus, verkennt sie den Gegenstand der Anmeldung und die Bedeutung der Beschreibung einer als „sonstige Aufmachung“ (vgl. § 3 Abs. 1 MarkenG) angemeldeten sog. Positionsmarke. Nach den Rechtsprechungsgrundsätzen (vgl. BPatGE 38, 262, 264 – roter Streifen im Schuhabsatz; BPatGE 40, 76, 79 – Zick-Zack-Linie), von denen auch die Markenstelle ausgeht, ist der Anmeldung einer Positionsmarke zwar eine Beschreibung beizufügen. Hierbei handelt es sich aber nur um ein wesentliches Erfordernis der Anmeldung, nicht aber der angemeldeten Marke selbst. Dies folgt schon daraus, dass die Beschreibung nicht in das Register eingetragen wird; vielmehr wird in dieses nach § 18 Nr. 6 MarkenV nur ein Hinweis auf die bei den Anmeldeakten befindliche Beschreibung aufgenommen. Dem Verkehr, insbesondere Mitbewerbern, ist somit eine Kenntnisnahme der Beschreibung nicht bereits durch Einblick in das Register (§ 62 Abs. 3 MarkenG), sondern nur im Rahmen der antrags- und kostenpflichtigen (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatKostG i.V.m. Nr. 301 400 und 301 410 der Anlage zu § 2 Abs. 1 der DPMA-Verwaltungskostenverordnung) Akteneinsicht (§ 62 Abs. 2 MarkenG) im Dienstgebäude des Patentamts (vgl. § 48 Abs. 2 MarkenV) oder durch Erteilung einer Kopie (§ 48 Abs. 3 MarkenV) möglich. Die Beschreibung ist daher für die Beurteilung des Anmeldegegenstands selbst nicht maßgeblich. Dementsprechend sind Angaben in der Beschreibung, die mit dem angemeldeten Gegenstand nicht übereinstimmen, insbesondere dessen Schutzzumfang erweitern, für die Prüfung der Schutzfähigkeit unbeachtlich (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 32 Rn. 51). Die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke durfte daher nicht mit der Begründung abgelehnt werden, daß die Beschreibung nicht diejenige

Kennzeichnung wiedergibt, auf die sich die von der Anmelderin zum Nachweis der Durchsetzung eingereichten zahlreichen Gerichtsentscheidungen beziehen. Vielmehr hätte es hierzu der Feststellung bedurft, dass – unabhängig von ihrer Beschreibung – eine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Positionsmarke in ihrer konkreten Darstellung nicht glaubhaft gemacht ist.

Sieht die Markenstelle – wie offensichtlich im vorliegenden Fall – zwischen der eingereichten Beschreibung und der angemeldeten Positionsmarke einen Widerspruch (vgl. Althammer/Ströbele, a.a.O.) und beseitigt der Anmelder nach der im Gesetz ausdrücklich hierfür vorgesehenen – hier aber nicht erfolgten – Beanstandung diesen Mangel nicht, ist die Anmeldung gemäß § 36 Abs. 4 MarkenG aus formalen Gründen zurückzuweisen. Ob die vorliegend eingereichte Beschreibung über die konkret beanspruchte Positionsmarke hinausging, bedarf im Beschwerdeverfahren keiner Vertiefung mehr, nachdem die Anmelderin auf Hinweis des Senats eine neue Beschreibung eingereicht hat. Da es sich bei der Beschreibung einer Positionsmarke nicht um die unmittelbare Wiedergabe der beanspruchten Positionsmarke selbst handelt, sondern sie nach § 65 MarkenG i.V.m. § 12 Abs. 3 MarkenV als bloßes Hilfsmittel (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rn. 38) lediglich der Charakterisierung und Verdeutlichung der Anmeldung als sonstiger Markenform dient (vgl. BPatGE 42, 7, 9 – Positionierungsmarke), kann durch eine Änderung der Beschreibung der Anmeldegegenstand selbst nicht berührt, insbesondere nicht in unzulässiger Weise erweitert werden. Die neue Markenbeschreibung dient vielmehr allein dem Ziel, die Charakteristika der unveränderten angemeldeten Positionsmarke sprachlich genauer zu bezeichnen. Danach ist nunmehr klar gestellt, dass allein die Anbringung von drei parallelen gleich breiten Streifen an der gesamten Länge der Seiten der beanspruchten Lang- oder Kurzhosen, die zur Hosengrundfarbe farblich kontrastieren und deren Gesamtbreite deutlich geringer ist als die Breite der Hose, vom Schutz umfasst sein soll. Damit hat die Anmelderin einen möglichen formalen Mangel, der nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegenstehen könnte, beseitigt.

Nach den von der Anmelderin eingereichten Unterlagen ist auch davon auszugehen, dass sich die Positionierung von drei gleich breiten Längsstreifen auf dem Seitenteil einer Hose zugunsten der Anmelderin im Verkehr durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Danach gehen die Gerichte durchweg von einer sehr starken, an Berühmtheit grenzenden Verkehrsbekanntheit der hier als Positionsmarke beanspruchten Aufmachung aus (vgl. BGH GRUR 2001, 158, 159 – Drei-Streifen-Kennzeichnung). Diese gerichtsbekannt langjährige und umfangreiche Benutzung und Bewerbung dieser Aufmachung reicht für die Annahme einer Durchsetzung aus, ohne dass es noch – wie die Markenstelle angenommen hat – zusätzlich weiterer Belege anhand einer Meinungsumfrage bedürfte (vgl. EuGH MarkenR 1999, 189, 194 f. [Rz. 51 f.] – Chiemsee; WRP 2002, 924. 930 [Rz. 60 ff.] - Philips/Remington).

Da somit die von der Markenstelle angenommenen Eintragungshindernisse nicht mehr bestehen, waren auf die Beschwerde der Anmelderin die der Marke den Schutz versagenden Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Na