

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	25 W (pat) 8/09
Entscheidungsdatum:	21. Juli 2011
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Normen:	MarkenG § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1; § 83 Abs. 2 Nr.1, Nr. 2; PVÜ Art. 6 quinquies B Nr. 3

Schokoladenstäbchen

1. Es ist für die Entscheidung über die Eintragung einer Marke bzw. - im Falle einer bereits vollzogenen Eintragung - im Lösungsverfahren für die Entscheidung über den Verbleib der Marke im Register fundamentale Voraussetzung und Bestandteil des ordre public im Sinne von Art. 6 quinquies B Nr. 3 PVÜ, dass der Schutzgegenstand eindeutig bestimmt und definiert wird (vgl. EuGH GRUR 2003, 145 [Tz. 46] - Sieckmann; GRUR 2003, 604 [Tz. 28] - Libertel; GRUR 2004, 858 [Tz. 25] - Heidelberger Bauchemie GmbH und GRUR 2004, 54 [Tz. 55 - 63] - Shield Mark/Kist und BGH GRUR 2007, 150 [Tz. 16 - 23] - Tastmarke). Dieser Grundsatz gilt nicht nur für abstrakte Farbmarken oder visuell nicht wahrnehmbare Marken wie z. B. Hör-, Riech- und Tastmarken, sondern auch für alle anderen, insbesondere auch visuell wahrnehmbaren Markenformen, und demzufolge auch für dreidimensionale Gestaltungen.
2. Die unter dem Gebot der Rechtssicherheit erforderliche eindeutige Definition des Schutzgegenstandes muss die nach § 8 Abs. 1 MarkenG für ein Registerrecht zwingend vorgesehene grafische Darstellung in der Weise verwirklichen, dass sich daraus eindeutig ein (einziges) Zeichen ergibt. Unter diesem Gesichtspunkt fehlt eine fundamentale Voraussetzung für die Schutzgewährung bzw. -belassung, wenn bei einer dreidimensionalen Gestaltung für die Wiedergabe des Zeichens eine Darstellungsform gewählt wird, die eine Deutung in Richtung mehrerer, auch den Schutzzumfang in relevanter Weise mitbestimmender Gestaltungsvarianten zulässt.
3. Auch wenn die genaue Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstandes nicht als eigenständiges Schutzhindernis normiert ist, führt ein entsprechender Mangel regelmäßig zu zwei auch im markenrechtlichen Normensystem enthaltenen absoluten Schutzhindernissen. Soweit die der Anmeldung bzw. Eintragung zugrundeliegende Darstellung den dreidimensionalen Schutzgegenstand nicht eindeutig festlegt, sondern ein ganzes Bündel von Gestaltungsvarianten möglich erscheinen lässt, handelt es sich zum einen nicht mehr um ein Zeichen i.S.d. § 3 Abs. 1 MarkenG, für das allein Schutz gewährt werden kann, sondern um eine Vielzahl von Zeichen. Außerdem ist dieses im Register notwendigerweise darzustellende eine Zeichen dann auch nicht grafisch dargestellt bzw. darstellbar i.S.d. § 8 Abs. 1 MarkenG.



BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 8/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Schutzentziehungsverfahren S 35/06
gegen die Marke IR 869 586

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juli 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie des Richters Metternich und der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Grote-Bittner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung für Klasse 3.4. vom 24. Mai 2007 aufgehoben.

Auf den Schutzentziehungsantrag der Antragstellerin hin wird der IR Marke IR 869 586 der Schutz für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland entzogen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren der Klasse 30

"Cacao, chocolat, produits de chocolaterie"

international unter der Nummer IR 869 586 seit dem 7. September 2005 registrierte dreidimensionale Marke



deren Schutz seit dem 15. Dezember 2005 auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt ist, hat die Antragstellerin mit einem am 13. Januar 2006 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz einen Schutzentziehungsantrag u. a. mit der Begründung gestellt, dass dieser Marke Schutz entgegen § 8 MarkenG gewährt worden sei und außerdem fraglich sei, ob die Marke dem Bestimmtheitsgebot genüge (Bl. 7 der Patentamtsakten S. 35/06). Der Löschantrag ist am 14. Juli 2006 zur Postabfertigung gelangt zum Zwecke der Zustellung durch Aufgabe zur Post an die Markeninhaberin. Diese hat dem Antrag auf Schutzentziehung mit dem am 23. August 2006 beim DPMA eingegangenen Telefax widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschantrag mit Beschluss vom 24. Mai 2007 zurückgewiesen.

Nach Auffassung der Markenabteilung kann nicht festgestellt werden, dass die angegriffene Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden ist. Sie hebe sich von den auf dem hier einschlägigen Warengbiet üblichen Wa-

renformen deutlich ab. Üblich seien auf dem Gebiet der Schokoladewaren neben der klassischen "Riegelform" nur Gestaltungen, die einen ohne weiteres erkennbaren realen Bezug hätten und außerdem von einem gewissen Wert seien; es gebe daher u. a. Schokoladenhandys, -autos und Tiere aller Art.

Die Gestaltung der angegriffene Marke falle aus diesem üblichen Muster heraus. In der Abbildung lasse sich auf den ersten Blick überhaupt nichts aus der realen Welt Bekanntes erkennen. Auch der in der Markenbeschreibung herausgestellte Bezug zu einer "Weinranke" sei kaum nachvollziehbar. Es handele sich auch nicht um eine den üblichen Gestaltungsformen entsprechende Form, da Weinranken, die der eingetragenen Darstellung entsprächen, im realen Leben weder als solche von irgendeinem besonderen Interesse seien noch einen besonderen Wert hätten. Schließlich sei auch der Verkauf von Schokolade in der Form von leicht geschlängelten Stäbchen, anders als in der "echten" Form eines Stabes oder Sticks, nicht allgemein üblich.

Es handele sich demgemäß bei der eingetragenen Abbildung um eine willkürliche Form, so dass der Verkehr diese Form nicht als (übliches) Dekor auffasse, und die angegriffene Marke daher als betrieblicher Herkunftshinweis wirke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie ist der Auffassung, dass das angegriffene Zeichen aus der bloßen Abbildung der Ware selbst bestehe. Deshalb werde es vom Verkehr einerseits nicht als Betriebshinweis verstanden und stelle andererseits in Bezug auf die eingetragenen Waren lediglich eine beschreibende Angabe dar, an der ein Freihaltebedürfnis bestehe. Allein der Umstand, dass die Antragstellerin selbst bereits vor Anmeldung der hier angegriffenen IR-Marke eine vergleichbare Form für ein Schokoladenprodukt verwendet habe, verdeutliche das Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit dieser Form und demzufolge ein Freihaltungsbedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Den Mitbewerbern müsse die freie Wahl zwischen allen beschreibenden Formen erhalten bleiben. Die eingetragene Marke weise zudem auch keine tatsächlich an

eine Weinranke erinnernde und über die bloße Form eines zylinderförmigen Stäbchens mit Streuseln hinausgehende Ausgestaltung auf. Dementsprechend habe eine in einem französischen Verletzungsverfahren auf Veranlassung der Antragstellerin durchgeführte demoskopische Umfrage ergeben, dass die ganz überwiegende Mehrzahl der befragten Verkehrsbeteiligten die hier maßgebliche Warenform nicht als Kennzeichen eines bestimmten Herstellers ansehe.

Die angegriffene Marke erschöpfe sich in einer Kombination einfacher gestalterischer Merkmale. Der Verkehr werde in der angegriffenen dreidimensionalen Form lediglich ein gleichmäßig gewelltes Schokoladenstäbchen mit Streuseln und damit ausschliesslich eine beschreibende Angabe erkennen. Den Streuseln werde er nur eine geschmackliche bzw. ästhetische Funktion zumessen. Auch die wellenförmige Ausgestaltung des Schokoladenstäbchens hebe sich nicht durch charakteristische, identitätsstiftende Merkmale in hinreichender Weise von anderen Produktgestaltungen im hier maßgeblichen Warenbereich ab. Eine von der Markeninhaberin geltend gemachte Anlehnung der Warenform an "knorrige Zweige einer Weinrebe" könne der Marke nicht entnommen werden. Soweit die Markeninhaberin tatsächlich eine solche Warenform vertreibe, könne dies nicht berücksichtigt werden, da diese Warenform nicht Gegenstand der Eintragung sei.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Mai 2007 aufzuheben und der Marke IR 869 586 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu entziehen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen sowie der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die hier geschützte Form eines welligen Stäbchens mit einzelnen Punkten (Krümeln) an der Oberfläche gehöre nicht zu den üblichen Gestaltungsformen für Schokoladenwaren. Ob diese Form den Verbraucher an eine Weinranke erinnere, sei daher unerheblich. Auch die Antragstellerin habe nichts dazu vorgetragen, dass diese Form vor Anmeldung der IR-Marke eine übliche Formgebung im hier maßgeblichen Warenbereich gewesen sei. In Anbetracht der nahezu unerschöpflichen Formenvielfalt bei Schokoladenwaren bestehe auch kein Freihaltungsbedürfnis an der eingetragenen Warenform.

In der Ladung zum Termin zur mündlichen Verhandlung am 20. Mai 2010 hat der Senat Zweifel geäußert, ob der Schutzgegenstand der angegriffenen Marke nach dem der Eintragung zugrundeliegenden Bild hinreichend eindeutig bestimmt und definiert sei. Ein nicht ausreichend definierter Schutzgegenstand stelle kein Zeichen i. S. d. § 3 Abs. 1 MarkenG dar und genüge nicht den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit i. S. d. § 8 Abs. 1 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat dazu geltend gemacht, dass diese Frage vom Senat nicht aufgegriffen werden dürfe, da das Lösungsverfahren kontradiktorisch ausgestaltet sei, jedoch weder die Antragstellerin eine mangelnde Bestimmtheit des Schutzgegenstands geltend gemacht noch die Markenabteilung sich in der angefochtenen Entscheidung damit beschäftigt habe. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sei daher allein die Frage, ob die angegriffene Marke entgegen § 8 Abs. 2 MarkenG Schutz erhalten habe. Jedenfalls handele es sich um eine Klageänderung, der es jedoch an Sachdienlichkeit fehle, da die Frage einer hinreichenden Bestimmtheit ein völlig neuer rechtlicher Gesichtspunkt sei.

Eine unzureichende Bestimmtheit und/oder Darstellung einer dreidimensionalen Marke sei ferner allein ein im Eintragungsverfahren nach § 32 Abs. 2 MarkenG zu beanstandener Verfahrensfehler, stelle jedoch bei erfolgter Eintragung keinen Nichtigkeitsgrund i. S. d. § 50 MarkenG dar.

Unabhängig davon genüge die eingetragene Marke den Anforderungen an eine grafische Darstellbarkeit i. S. des § 8 Abs. 1 MarkenG, insbesondere sei sie hinreichend klar dargestellt. Denn vor allem der - auch im vorliegenden Verfahren maßgeblichen - Darstellung der in Frankreich hinterlegten Basismarke zu der vorliegenden IR-Marke ließen sich die runde und gewellte Form des Stäbchens sowie die darauf angebrachten Krümel entnehmen. Anfang und Ende des abgebildeten Stäbchens zeigten die runde Ausgestaltung des Stäbchens und damit auch dessen Dreidimensionalität. Konturen und Form des Stäbchens seien somit deutlich erkennbar, wobei die Form des Stäbchens auch durch die beigefügte Beschreibung noch verdeutlicht werde (Französischer Registereintrag der Ausgangsmarke numéro 02 ou 3188047). Dementsprechend sei die Darstellung auch in einer Reihe weiterer Länder, in denen für die Marke um Schutz nachgesucht wurde, nicht beanstandet worden.

Im Anschluss an die mündlichen Verhandlung hat der Senat mit dem am 15. September 2010 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss der Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren im Hinblick auf die aufgeworfenen Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung beizutreten, die über den Einzelfall hinaus auch Auswirkungen auf das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt haben könnten (siehe dazu den am 15. September 2010 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des Senats, Bl. 258/270 d. A.).

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Verfahren beigetreten. Entgegen der Auffassung des Senats im vorbezeichneten Beschluss ist sie der Auffassung, dass Mängel hinsichtlich der Wiedergabe der Marke bei international registrierten Marken nicht zur Schutzverweigerung nach § 113 MarkenG bzw. zur Schutzentziehung nach § 115 Abs. 1 MarkenG führten. Die Frage der Bestimmtheit des Schutzgegenstandes bzw. der hinreichend grafischen Darstellung einer dreidimensionalen Marke werde systemkonform im Rahmen der Prüfung des Anmeldeerfordernisses nach §§ 36 Abs. 1 Nr. 1, 33 Abs. 1, 32 Abs. 2 Nr. 2 Mar-

kenG und der Regelung des § 36 Abs. 2 MarkenG (Rücknahmefiktion, Verschiebung des Anmeldetages) diskutiert, die nicht für international registrierte Marken gelten würden.

Des weiteren meint die Präsidentin des DPMA unter Bezugnahme auf § 9 Abs. 1 Satz 2 MarkenV, dass für dreidimensionale Marken grundsätzlich die Einreichung einer Ansicht des Schutzgegenstandes bei maximal möglichen sechs Ansichten erforderlich, aber auch ausreichend sei. Hiervon ginge auch der BGH ausweislich seiner Entscheidung "Rado-Uhr II" (GRUR 2004, 505 f.) und "Käse in Blütenform" (GRUR 2004, 329 ff.) aus. Die letztgenannte Entscheidung zeige zudem, dass nicht alle Details einer dreidimensionalen Marke offenbart sein müssten, zumal Abbildungen bzw. Ansichten von dreidimensionalen Marken diese in der Regel nie in allen Einzelheiten darstellen könnten. Der Schutzbereich einer dreidimensionalen Marke erstrecke sich demgemäß nur auf die Merkmale, die in der bildlichen Wiedergabe offenbart seien, d. h. bei fehlender Darstellung z. B. der Rückseite einer dreidimensionalen Gestaltung sei diese nicht vom Markenschutz erfasst, wenn sie nicht durch eine eingereichte Abbildung eindeutig dargestellt sei. Die Präsidentin des DPMA weist schließlich darauf hin, dass die Auffassung des Senats zu schwerwiegenden Konsequenzen für eine größere Anzahl bereits registrierter bzw. erstreckter Marken führen könnte. Zudem würde sich die deutsche Rechtspraxis von der europäischen und internationalen Praxis entfernen.

Im Übrigen teilt die Präsidentin des DPMA die Auffassung, dass die grafische Darstellbarkeit einer Marke Bestandteil des deutschen und auch des europäischen ordre public sei und eine Löschung bzw. Schutzentziehung rechtfertige. In diesem Zusammenhang weist sie allerdings darauf hin, dass im konkreten Fall durch den Hell-Dunkel-Übergang durchaus die räumliche Gestaltung der in Rede stehenden Marke deutlich erkennbar sei. Deshalb sei nach ihrer Auffassung das Erfordernis der Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG vorliegend erfüllt, so dass ein Verstoß gegen den ordre public i. S. d. Art. 6 quinquies B Nr. 3 PÜV ausscheide.

Die Antragstellerin schließt sich der in dem am 15. September 2010 zugestellten Beschluss geäußerten Auffassung des Senats an. Soweit die Präsidentin des DPMA ausgeführt habe, dass für die hinreichende Wiedergabe einer dreidimensionalen Marke eine Ablichtung ausreichend sein kann, sei dies zwar grundsätzlich zutreffend. Dies setze aber voraus, dass mit dieser Darstellung die dreidimensionale Marke bereits eindeutig definiert sei, insbesondere die Dreidimensionalität des Gegenstandes erkennbar gemacht werde, woran es vorliegend fehle. Voraussetzung sei nicht, dass der dreidimensionale Gegenstand in allen Details gezeigt werde.

Die Markeninhaberin verweist darauf, dass in keinem einzigen europäischen Land die grafische Wiedergabe der angegriffenen Marke beanstandet worden sei, wobei dies aber im Hinblick auf das Erfordernis des ordre public ebenfalls zu prüfen gewesen wäre. Vielmehr sei ihr lediglich in einzelnen Ländern (Großbritannien, Dänemark, Schweden) wegen fehlender Unterscheidungskraft der Schutz versagt worden. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin sei die Darstellung gemäß Anlage 1 zum Schriftsatz vom 19.5.2010 (Bl. 220 d. A.) maßgebend, so wie sie vorschriftsgemäß im Ursprungsland eingetragen sei. Die Art der Darstellung gemäß den Veröffentlichungen sei dagegen unerheblich.

Auf die gerichtliche Anfrage vom 27./20. Oktober 2010 (Bl. 300 d. A.) hin, haben die Antragstellerin und die Markeninhaberin ihr Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren erklärt (vgl. Schriftsatz vom 17. November 2010, Bl. 321 d. A. bzw. Schriftsatz vom 7. Dezember 2010, Bl. 333 d. A.). Die Präsidentin des DPMA hat keinen Terminantrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Vorab ist festzustellen, dass die Markeninhaberin dem Löschungsantrag rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen hat und demzufolge die Voraussetzung für die Durchführung des Lösungsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG erfüllt ist.

Der mit dem Löschungsantrag angegriffenen Marke ist Schutz für die Bundesrepublik Deutschland entgegen §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 107 Abs. 1, 113 Abs. 1 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies B Nr. 3 PVÜ bewilligt worden, wobei der Mangel i. S. d. § 3 Abs. 1 MarkenG bereits bei der Ausgangsanmeldung vorlag und noch vorliegt, § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Der angegriffenen Marke ist daher der Schutz für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland nach § 50 Abs. 1 i. V. m. §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 107 Abs. 1, 115 Abs. 1 MarkenG zu entziehen. Der Schutzgegenstand ist durch die der Schutzgewährung zugrundeliegende bildliche Darstellung nicht hinreichend eindeutig bestimmt und definiert, so dass eine fundamentale Voraussetzung für die Schutzgewährung bzw. -belassung fehlt.

1. Es ist für die Entscheidung über die Eintragung einer Marke bzw. - im Falle einer bereits vollzogenen Eintragung - im Lösungsverfahren für die Entscheidung über den Verbleib der Marke im Register fundamental und Bestandteil des *ordre public* im Sinne von Art. 6 quinquies B Nr. 3 PVÜ (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 3 Rdn. 20), dass der Schutzgegenstand eindeutig festgelegt und definiert wird. Dieses Erfordernis muss die nach § 8 Abs. 1 MarkenG für ein Registerrecht zwingend vorgesehene grafische Darstellung in der Weise verwirklichen, dass sich daraus eindeutig ein (einziges) Zeichen ergibt. Dies gilt für alle Zeichen i. S. d. § 3 Abs. 1 MarkenG einschließlich der dreidimensionalen Gestaltungen. So wie es unter

diesem Gesichtspunkt nicht zulässig ist, dass Wortzeichen durch eine bestimmte Anzahl von (unterschiedlichen) Buchstaben in beliebiger Reihenfolge definiert werden, ist es unzulässig, dass für eine dreidimensionale Gestaltung eine grafische Darstellungsform gewählt wird, die eine Zeichendeutung in Richtung nicht nur einer, sondern zahlreicher, mehrerer oder auch nur zweier Gestaltungsvarianten zulässt.

Bei internationalen Markenmeldungen mit einem Schutzausdehnungsgesuch auf den Bereich der Bundesrepublik muss ebenso wie bei inländischen Markenmeldungen das Zeichen, für das Schutz bzw. Schutzausdehnung begehrt wird, in der Anmeldung durch die grafische Darstellung so klar und eindeutig festgelegt sein, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstandes gewährleistet ist, wodurch sich für den Verkehr der Schutzzumfang des Zeichens in einer dem Gebot der Rechtssicherheit genügenden Weise ergibt. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung des EuGH zu Art. 2 Markenrichtlinie und des BGH zu § 8 Abs. 1 MarkenG (vgl. dazu EuGH GRUR 2003, 145, 147 [Tz. 46] - Sieckmann; GRUR 2003, 604, 606 [Tz. 28] - Libertel; GRUR 2004, 858, 859 [Tz. 25] - Heidelberger Bauchemie GmbH und GRUR 2004, 54, 57 [Tz. 55 -63] - Shield Mark/Kist und BGH GRUR 2007, 150, 151 [Tz. 16 - 23] - Tastmarke). Dieser Grundsatz gilt nicht nur für abstrakte Farbmarken (GRUR 2003, 604, 606 [Tz. 28] - Libertel; GRUR 2004, 858, 859 [Tz. 25] - Heidelberger Bauchemie GmbH) oder visuell nicht wahrnehmbare Marken wie z. B. Hör-, Riech- und Tastmarken (so EuGH GRUR 2003, 145 Tz. 52 - 55 - Sieckmann; EuGH GRUR 2004, 54 Tz. 55 - Shield Mark/Kist und BGH GRUR 2007, 150, 151 [Tz. 16 - 23] - Tastmarke), sondern ebenso für alle anderen, insbesondere auch visuell wahrnehmbaren Markenformen, und deshalb auch für dreidimensionale Gestaltungen. Dabei kann es genügen, das Zeichen mit hinreichend eindeutigen Symbolen, insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen hinreichend eindeutig zu definieren (vgl. dazu die vorgenannten Ent-

scheidungen - Sieckmann, Libertel, Heidelberger Bauchemie GmbH, Shield Mark/Kist, Tastmarke, jeweils a. a. O.).

Die mit dem Schutzentziehungsantrag angegriffene und hier zu beurteilende streitgegenständliche dreidimensionale Marke ist nicht hinreichend eindeutig bestimmt und definiert. Bei einer 3-D-Marke muss durch die bildliche Wiedergabe der beanspruchten Gestaltung insbesondere auch deutlich werden, inwieweit Schutz in Bezug auf die "dritte Dimension" begehrt wird, die letztlich die Markenkategorie der dreidimensionalen Marken überhaupt erst ausmacht und rechtfertigt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 32 Rdn. 28). Maßgeblich ist dabei grundsätzlich nicht die Anzahl der eingereichten Abbildungen, sondern die Qualität der bildlichen Darstellung, die den Schutzgegenstand insbesondere auch in seiner räumlichen Gestaltung und Ausdehnung eindeutig und rechtssicher festlegen muss. Das der vorliegenden IR-Eintragung zugrunde liegende Bild ist unscharf und lässt insbesondere nicht erkennen, wie die Marke in ihrer Dreidimensionalität gestaltet ist. Letzteres gilt auch für die deutlichere Darstellung des Schutzgegenstandes in der französischen Ausgangsanmeldung, welche die Markeninhaberin mit der Anlage 1 (Bl. 220 d. A.) zum Schriftsatz vom 19. Mai 2010 vorgelegt hat (im Tatbestandsteil dieses Beschlusses ist die französische Ausgangseintragung - entnommen aus dem französischen Markenregister - dargestellt). Diese Darstellung ist die maßgebliche Grundlage für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der streitgegenständlichen IR-Marke (vgl. dazu BPatGE 33, 135 ff.). Es kann vorliegend dahinstehen, ob ein dreidimensionaler Gegenstand vollständig und in allen Einzelheiten - d. h. auch aus allen denkbaren (Außen-)Perspektiven dargestellt sein muss, was dann bei komplexen dreidimensionalen Gestaltungen regelmäßig mehrere Ansichten erfordern würde, wofür nach Auffassung des Senats einiges spricht (vgl. dazu die Senatsentscheidung GRUR 2001, 521 - Penta Kartusche). Auch wenn man selbst bei komplexeren dreidimensionalen Marken eine einzige Darstellung ausreichen lassen und so den Schutz der Marke auf jene Merkmale beschränken würde,

die in der eingereichten Wiedergabe dargestellt sind (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 32 Rdn. 29), wovon - ohne dies weiter zu thematisieren - offensichtlich der Bundesgerichtshof bereits in mehreren Entscheidungen selbst ausgegangen ist (vgl. dazu z. B. BGH MarkenR 2001, 75 bzw. GRUR 2004, 505 - Rado-Uhr bzw. Rado-Uhr II; GRUR 2004, 507 - Transformatorengehäuse, vgl. auch den nicht veröffentlichten Beschluss des BGH vom 14. Dezember 2000 im Verfahren I ZB 40/98 - Uhrgehäuse), genügt die streitgegenständliche Marke auch diesen geringeren Anforderungen nicht.

Denn im Gegensatz zu den vorgenannten Entscheidungen des BGH, in denen der Schutzgegenstand in seiner Dreidimensionalität zwar nicht vollständig (d. h. von allen denkbaren Seiten), aber doch zumindest aus einer Sicht hinreichend eindeutig definiert erscheint, ist dies bei der streitgegenständlichen Marke nicht der Fall. Es fehlt jegliches perspektivische Moment bzw. ein solches ist nicht hinreichend deutlich zu erkennen. Dem der Markenmeldung zugrunde liegenden Bild kann weder die genaue Form noch die Struktur des Stäbchens entnommen werden. Das Bild zeigt lediglich ein gewelltes Etwas (Stäbchen oder ähnliches), wobei insbesondere nicht erkennbar ist, ob die Wellenform in einer Dimension (d. h. in einer Ebene) auf und ab erfolgt oder mehr oder weniger gewunden ist und dadurch eine weitere Dimension in der Tiefe hat. Nach der maßgeblichen Darstellung bleibt auch offen, ob das Stäbchen im Durchmesser rund oder oval ist. Diese Frage lässt sich auch nicht anhand des Schnitts feststellen, der auf dem der Schutzgewährung zugrundeliegenden Bild auf der linken Seite sichtbar ist. Auch die erläuternde Beschreibung, wonach die Marke die Form eines Weinzweiges (Zweig eines Weinstocks), einer Weinrebe oder einer Weinranke darstellt, führt zu keinem hinreichend eindeutig bestimmten Schutzgegenstand. Denn Weinzweige, -reben oder -ranken wachsen naturgemäß ganz unterschiedlich und können deshalb auch in ihrer räumlichen Ausdehnung völlig unterschiedlich gestaltet sein, so dass die vorhandene Beschreibung

hier auch im Zusammenhang mit der bildlichen Darstellung nicht die für ein Registerrecht hinreichende Klarheit und Eindeutigkeit schafft. Vielmehr legt die Angabe "Form eines Weinzweiges" eher nahe, dass die Markeninhaberin mit ihrer Anmeldung von vornherein eine gewisse Bandbreite von Gestaltungen abdecken wollte, wie sie sich beim Produktionsprozess von gewellten Schokostäbchen wohl ganz zwangsläufig ergibt.

Vorliegend sind nach der tatrichterlichen Beurteilung des Senats tatsächlich sehr viele unterschiedliche - teilweise zwar nur in Nuancen abweichende, aber gleichwohl den Schutzzumfang in relevanter Weise mitbestimmende - dreidimensionale Gestaltungen vorstellbar, die angesichts der undeutlichen Zeichenwiedergabe auch unter Berücksichtigung nur einer Seitenansicht als identisch mit der eingereichten Abbildung angesehen werden könnten. So kann ein in einer Ebene gewelltes Stäbchen ebenso aus der Abbildung "herausgelesen" werden wie verschiedene unterschiedlich "gewundene" Stäbchen. Entsprechendes gilt für die Frage der runden oder mehr oder weniger ovalen Form des Stäbchens im Querschnitt. Letztlich würde die Anerkennung der vorliegenden Art der Zeichenwiedergabe im Ergebnis dazu führen, dass ein ganzes Bündel von denkbaren dreidimensionalen Gestaltungen geschützt wäre. Die Markeninhaberin mag zwar ein berechtigtes Interesse daran haben, dass eine gewisse Bandbreite von Formen als rechtserhaltende Benutzung ihrer Warenformmarke anerkannt wird, insbesondere dann, wenn diese Waren im Produktionsprozess (hier Schokostäbchen) wohl nicht identisch hergestellt werden können. Diese Bandbreite kann aber nicht durch die Darstellung der Warenformmarke selbst und den dadurch eröffneten Interpretationsspielraum gewährt werden, sondern kann nur im Rahmen der Frage der rechtserhaltenden Benutzung und den im Gesetz gemäß § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG eröffneten Grenzen berücksichtigt werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Marke zunächst eindeutig, d. h. ohne jeden Interpretationsspielraum festgelegt und definiert wird.

Die genaue Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstandes ist weder in der Markenrechtsrichtlinie noch im Markengesetz ausdrücklich als eigenständiges Eintragungserfordernis bzw. Schutzhindernis normiert. Wenn diesem Erfordernis nicht Rechnung getragen wird, führt dies aber regelmäßig – so auch vorliegend – zu zwei fundamentalen auch im markenrechtlichen Normensystem enthaltenen Schutzhindernissen. Soweit die der Anmeldung bzw. Eintragung zugrundeliegende Darstellung den dreidimensionalen Schutzgegenstand - wie vorliegend - nicht eindeutig festlegt, sondern ein ganzes Bündel von dreidimensionalen Gestaltungen, handelt es sich zum einen nicht mehr um ein Zeichen i. S. d. § 3 Abs. 1 MarkenG, für das allein Schutz in einer einzelnen Markenmeldung gewährt werden kann, sondern letztlich um eine Vielzahl von Zeichen. Außerdem ist dieses im Registerverfahren notwendigerweise darzustellende eine Zeichen dann auch nicht grafisch dargestellt bzw. darstellbar i. S. d. § 8 Abs. 1 MarkenG.

Sinn und Zweck der grafischen Darstellung i. S. d. § 8 Abs. 1 MarkenG, der die obligatorische Norm des Art. 2 der MarkenRL umsetzt, ist die auch unter dem Gebot der Rechtssicherheit erforderliche eindeutige Definition des Schutzgegenstandes durch den Registereintrag. Dieses zentrale materiellrechtliche Erfordernis bei Registermarken dient dazu, (1.) im Eintragungsverfahren der Beurteilung der Marke eine festgelegte Form zugrunde legen zu können, (2.) die Eintragung in das Register als solche überhaupt zu ermöglichen und (3.) die Eintragung im Interesse der Allgemeinheit zur Unterrichtung über die in Kraft stehenden Marken und über ihren Schutzbereich zu veröffentlichen. Insoweit ist das Register die Grundlage für die Entscheidung markenrechtlicher Kollisionsfälle, aber z. B. auch für die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 3 Rdn. 15 m. w. N.).

Das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit im Sinne von Art. 2 MarkenRL und § 8 Abs. 1 MarkenG ist nicht schon dann erfüllt, wenn der Schutzgegen-

stand als solcher grundsätzlich darstellbar ist, selbst wenn der Wortlaut der Vorschriften ein solches Verständnis zunächst nahelegen mag. Vielmehr muss nach den genannten Vorschriften die konkret eingereichte grafische Darstellung, die der Anmeldung bzw. Eintragung zugrunde liegt, im Einzelfall die klare und eindeutige Definition des konkret beanspruchten Schutzgegenstandes ermöglichen. Die Frage der grafischen Darstellbarkeit nach Art. 2 MarkenRL bzw. § 8 Abs. 1 MarkenG kann nämlich immer nur anhand der konkret eingereichten grafischen Darstellung geprüft werden.

Die Eintragung bzw. Schutzgewährung einer durch die vorhandene Markenwiedergabe unzureichend definierten Marke führt im Rahmen eines Löschungs- bzw. Schutzentziehungsverfahrens zur Löschung nach § 50 Abs. 1 MarkenG bzw. Schutzentziehung nach § 115 i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG, ohne die einschränkenden Erfordernisse des § 50 Abs. 2 MarkenG. Der Senat teilt nicht die unter Bezugnahme auf die Entscheidung BPatG GRUR 2002, 163, 164 - BIC-Kugelschreiber vertretene Auffassung, bei einer Eintragung trotz unzureichender Markenwiedergabe handele es lediglich um einen Verfahrensfehler, der nicht unter die Nichtigkeitsgründe des § 50 Abs. 1 MarkenG falle. Vielmehr ist die eindeutige und rechtssichere Festlegung des Schutzgegenstandes erst Voraussetzung für die Prüfung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit und damit auch eine zwingende, grundlegende und dem registerrechtlichen Verfahren immanente Voraussetzung für die Schutzgewährung bzw. -belassung, die deshalb auch dem *ordre public* im Sinne von Art. 6 quinquies B Nr. 3 PVÜ zuzurechnen ist.

Bei einer Bildmarke, die einen Gegenstand mit räumlicher Ausdehnung wiedergibt, ist eine Unschärfe der bildlichen Wiedergabe oder Unklarheit in Bezug auf die Dreidimensionalität des abgebildeten Gegenstandes jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Bestimmtheit des Schutzgegenstandes in aller Regel nicht problematisch, weil hier das Bild selbst Schutzgegenstand ist. Dies ist bei einer nicht hinreichend deutlich wiedergegebenen dreidimensi-

onalen Marke anders zu beurteilen. Bei ihr ist nicht das Bild der Schutzgegenstand, sondern das Bild ist nur die - u. U. unzulängliche - Wiedergabe der zu schützenden 3D-Gestaltung, aus der sich diese selbst erst eindeutig und rechtssicher auch in ihrer Dreidimensionalität ergeben muss.

Soweit die Markeninhaberin die Auffassung geäußert hat, dass die Frage der Bestimmtheit des Schutzgegenstandes und in diesem Zusammenhang die Frage der hinreichend deutlichen grafischen Darstellung nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sei und deshalb vom Senat nicht aufgegriffen werden dürfe, kann dieser Argumentation schon deshalb nicht gefolgt werden, weil dieser Gesichtspunkt von der Löschantragstellerin bereits im Verfahren vor der Markenabteilung im ersten Schriftsatz angesprochen worden ist, der Ausführungen in der Sache enthält (vgl. Schriftsatz vom 31. Januar 2006, Seite 1, unter Hinweis auf die Entscheidung "Penta Kartusche"). Demzufolge ist diese Frage - unabhängig davon, ob der Senat sie nicht auch von Amts wegen aufgreifen könnte oder müsste, um überhaupt in eine sachgerechte Prüfung der Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 und § 8 Abs. 2 MarkenG eintreten zu können - jedenfalls verfahrens- und damit auch beschwerdegegenständlich geworden.

Die Meinung der Präsidentin des DPMA, dass sich die deutsche Rechtspraxis bei Berücksichtigung der hier zugrundeliegenden Auffassung von der europäischen und internationalen Praxis entfernen würde, teilt der Senat nicht. Die hier vertretene Auffassung berücksichtigt insbesondere die Rechtsprechung des EuGH in Bezug auf die Forderung nach genauer Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstandes und überträgt diese Überlegungen lediglich in naheliegender Weise auf 3D-Gestaltungen. Soweit eingewendet wird, dass die vorliegend zu beurteilende Darstellung in Bezug auf die Qualität der Wiedergabe mit der Darstellung in dem vom BGH entschiedenen Fall "Käse in Blütenform (GRUR 2004, 329 ff.) vergleichbar sei, trifft dies nach Auffassung des Senats nicht zu, weil in jenem Fall sehr viel deut-

licher erkennbar wird, wie der beanspruchte Käse in seiner Dreidimensionalität gestaltet ist.

2. Die Frage, ob der angemeldeten Marke unter Berücksichtigung der denkbaren Variationsbreite der aufgrund unzureichender Abbildung möglichen tatsächlichen Gestaltungen auch Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, kann dahinstehen.
3. Nachdem auf Antrag der Markeninhaberin bereits eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, konnte nach Beitritt der Präsidentin des DPMA ohne weitere mündliche Verhandlung entschieden werden, da Antragstellerin und Markeninhaberin ihr Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren ausdrücklich erklärt haben und die Präsidentin des DPMA keinen Terminsantrag gemäß § 69 Nr. 1 MarkenG gestellt hat. Eine weitere mündliche Verhandlung erschien auch nicht sachdienlich i. S. d. § 69 Nr. 3 Marken, zumal die kontroversen Rechtsstandpunkte in der mündlichen Verhandlung ausführlich diskutiert wurden und die Präsidentin des DPMA ausreichend Gelegenheit hatte, ihren Rechtsstandpunkt darzulegen. Neue Erkenntnisse waren auch von einer weiteren mündlichen Verhandlung nicht zu erwarten. Die Einschränkung des § 128 Abs. 2 Satz 3 ZPO im Rahmen des originär mündlichen ZPO-Verfahrens findet im markenrechtlichen Verfahren vor dem Bundespatentgericht keine Anwendung, da diese Regelung den Besonderheiten des patentgerichtlichen Verfahrens nicht entspricht, § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Dieses ist ein originär schriftliches Verfahren, so dass der Übergang ins schriftliche Verfahren die Wiederherstellung des Regelfalls darstellt (vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 69 Rdn. 16).
4. Die Rechtsbeschwerde wird nach § 83 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zugelassen.

Der vorliegende Fall wirft einige Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung bei dreidimensionalen Marken auf, die nach Auffassung des Senats teilweise noch nicht höchstrichterlich geklärt sind. So erscheint z. B. nicht geklärt, ob eine (komplexe) dreidimensionale Gestaltung, die unter Schutz gestellt werden soll, durch die grafische Darstellung im Sinne des Art. 2 der Markenrechtsrichtlinie bzw. nach § 8 Abs. 1 MarkenG von allen Seiten dargestellt und insoweit (vollständig) definiert sein muss oder ob die Ansicht von nur einer Seite ausreicht und quasi Teilschutz für eine Seitenansicht einer dreidimensionalen Gestaltung gewährt werden kann. Es erscheint denkbar, dass solche "3D Teilansichtsschutzgegenstände" nicht als dreidimensionalen Gestaltungen, sondern als sonstige Markenformen zu werten sind. Obergerichtlich ist ferner nicht geklärt, ob die eindeutige grafische Darstellung des Zeichens, für das Markenschutz bzw. im Falle der Eintragung Schutzbelastung begehrt wird, und die sich daraus ergebende eindeutige Festlegung dessen, was geschützt werden soll, Bestandteil des deutschen und auch des europäischen ordre public im Sinne von Art. 6 quinquies B Nr. 3 PVÜ ist und ob ein entsprechender Mangel eine Löschung nach § 50 Abs. 1 MarkenG bzw. Schutzentziehung nach §§ 50 Abs. 1, 107 Abs. 1, 115 Abs. 1 MarkenG rechtfertigt.

Im Hinblick auf die Entscheidung BPatG GRUR 2002, 163, 164 - BIC-Kugelschreiber erscheint die Zulassung der Rechtsbeschwerde auch gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angezeigt.

5. Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu