

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 27 W (pat) 586/10

**Entscheidungsdatum:** 31. Januar 2012

**Normen:** § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

---

Bildmarke Aufsatztasche

Die Darstellung der Form oder üblicher Bestandteile der beanspruchten Waren ist als Bildmarke - unabhängig von der Platzierung - nicht unterscheidungskräftig.



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 586/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2009 070 193.8**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Januar 2012 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin Werner

beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## Gründe

### I

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 10. August 2010 die Anmeldung der Bildmarke 30 2009 070 193.8



für die Waren

„Bekleidungsstücke, insbesondere Hosen und Röcke“

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Marke stelle ohne Weiteres erkennbar eine Gesäß- oder Jackentasche dar, also einen üblichen Bestandteil der beanspruchten Waren. Bei dem auf der Gesäßtasche einer Hose, eines Rocks oder auf einer

(Jeans)Jackentasche angebrachten Muster handle es sich um ein Element, das dem Publikum als Verzierung und gängige Aufmachung der beanspruchten Waren erscheine. Das Publikum sei gerade auf Gesäß- sowie Jackentaschen an eine Vielfalt von Nähten, Mustern, Applikationen oder sonstigen Aufmachungen, insbesondere auch Streifennähten verschiedenster Art und Farbe, gewöhnt.

Die hier vorhandenen drei nebeneinander verlaufenden Nähte, wiesen keine optisch oder farblich hervorstechenden Merkmale auf, die herkunftshinweisend wirken könnten.

Eine Verkehrsdurchsetzung werde vorliegend nicht geltend gemacht.

Auch die von der Markenanmelderin vorgetragene Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2001, 734 - Jeanshosentasche) könne die Schutzfähigkeit nicht begründen. Bei dieser Marke handle es sich um ein komplexes Muster aus Linien, die in ihrer Gesamtheit positionsunabhängig ein abstraktes Bild ergäben, bei dem es sich nicht notwendigerweise nur um eine Ziernaht auf einer Gesäßtasche - wie vorliegend - handle. Ebenso könne sich die Anmelderin nicht auf andere eingetragene Marken berufen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 10. August 2010 aufzuheben  
und die angemeldete Marke einzutragen.

Zur Begründung hat die Anmelderin auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren verwiesen, in dem sie unter Hinweis auf die BGH-Entscheidung - „Jeanshosentasche“ und die Eintragung von vergleichbaren Drittmarken die Auffassung vertreten hatte, der Eintragung stünden keine Schutzhindernisse entgegen.

Nachdem die Anmelderin ihren Hilfsantrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen hatte, wurde der vom Senat anberaumte Verhandlungstermin aufgehoben.

## II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat keinen Erfolg. Zu Recht hat die Markenstelle der angemeldeten Marke die Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt.

1. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen. Danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren garantieren (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927, Rz. 30 - Philips/Remington). Die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung ist daher zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607, Rz. 46 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944, Rz. 24 - SAT.2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese von denjenigen anderer zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190, Rz. 41 - Gabelstapler).

Diese Grundsätze gelten auch für ein als Marke angemeldetes Bildzeichen. Es ist nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich bei ihm um eine einfache geometrische Form oder ein sonstiges einfaches graphisches Gestaltungselement handelt, und eine solche Gestaltung - wie dem Publikum aus Erfahrung bekannt ist - in der Werbung, auf der Ware, ihrer Verpackung oder auf Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet wird (vgl. BGH GRUR 2001, 734, 735 - Jeanshosentasche; HABM Mitt. 2001, 273, 275 - M-förmige Steppnähte).

Gleiches gilt für die Darstellung der beanspruchten Waren (BGH WRP 1997, 755 - Autofelge; WRP 1999, 526 - Etiketten) bzw. deren Bestandteile, die an diesen

Waren allgemein erwartet werden, so dass sie nicht als Marke sondern Funktionsteil oder bloße Dekoration wirken.

2. Nach diesen Grundsätzen verfügt das hier in Rede stehende Bildzeichen nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Das Publikum wird ihm keinen Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren der Klasse 25 aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen. Dies gilt sowohl für das Gesamtbild (dunkler taschenförmiger Untergrund mit hellen umrandenden Linien und querlaufenden, mehrfach geknickten Linien) als auch für die einzelnen graphischen Elemente.

Dabei ist zu beachten, dass es auf dem hier maßgeblichen Modesektor mittlerweile üblich ist, Marken nicht nur auf dem der Ware beigefügten Etikett, sondern auch in Form eines aufgedruckten oder aufgenähten Bildes unmittelbar als Bestandteil der beanspruchten Bekleidungsstücke wiederzugeben, indem das Bild nicht nur im Innenteil, sondern auch deutlich sichtbar aufgenäht oder aufgedruckt wird (BPatG Beschl. v. 5. April 2011 – 33 W (pat) 526/10 = BeckRS 2011, 21622 – Scorpions). Bei einer Darstellung der Form oder üblicher Bestandteile der beanspruchten Waren hat das Publikum - unabhängig von der Platzierung - keine Veranlassung, diese als Hinweis auf die Herkunft der damit versehenen Bekleidungsstücke aus einem bestimmten Unternehmen anzusehen. Die Form des angemeldeten Zeichens entspricht nämlich der gängiger aufgesetzter Taschen. Bei der Linienführung auf dem als Tasche wirkenden Untergrund handelt es sich um ein aus einfachsten Gestaltungsmitteln hergestelltes Muster mit Rahmen. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle Bezug genommen.

Ob dies bei einer Anmeldung als Positionsmarke anders zu beurteilen wäre, kann dahinstehen.

Nachdem die Anmelderin ihre Beschwerde nicht begründet hat, ist nicht ersichtlich, inwieweit sie den Beschluss des Amtes für angreifbar hält. Eine andere

Beurteilung ergibt sich auch nicht aus dem Vorbringen der Anmelderin im Amtsverfahren, auf das sie ihre Beschwerde gestützt hat. Der Hinweis auf die BGH-Entscheidung „Jeanshosentasche“ (GRUR 2001, 734, 735) vermag der Anmeldemarke nicht zur Eintragung zu verhelfen. Diese Entscheidung klärt keine Rechtsfragen sondern beurteilt eine konkret angemeldete Form und ist daher nur für den dort entschiedenen Einzelfall von Bedeutung.

Die Anmelderin kann ihr Eintragungsbegehren auch nicht erfolgreich auf die Entscheidung des Senats vom 11. April 2006 in dem Verfahren 27 W (pat) 112/05 = BeckRS 2007, 07509 – Nahtmuster stützen. Wie der Senat in dieser Entscheidung nämlich ausdrücklich hervorgehoben hat, fügt sich die dort vorhandene Linienführung, auch wenn sie für sich selbst betrachtet einfach erscheint, zu einem Bild zusammen, das sehr stark an die Wiedergabe der Ziffer 7 erinnert; dadurch geht der Gesamteindruck des Gesamtbildes aber über die bloße Nahtführung deutlich hinaus, was das Publikum von dem Gedanken wegführt, in ihr die bloße bildliche Wiedergabe eines Ziernusters oder einer Ziernaht und damit eine rein beschreibende Darstellung von Teilen der beanspruchten Waren zu erkennen.

Davon, dass die hier zu beurteilende Darstellung nicht nur die einfachen, für Verzierungen üblichen Gestaltungsmittel übernimmt, sondern darüber hinaus einen ungewöhnlichen oder überraschenden Gesamteindruck vermittelt, kann hier keine Rede sein.

Soweit die Anmelderin sich auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer sonstiger Marken beruft, ändert dies nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit für die vorliegend zu beurteilende Anmeldemarke. Aus der Schutzgewährung für andere Marken kann ein Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen nämlich weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167, Rz. 39 - Terranus; GRUR 2004, 674, Rz. 43, 44

- Postkantoor). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verbietet die Markenrechtsrichtlinie es daher den nationalen Eintragungsbehörden und den mit der Eintragung befassten nationalen Gerichten, bei Bestehen eines Eintragungshindernisses dem Eintragungsbegehren allein deshalb stattzugeben, weil bereits identische oder vergleichbar gebildete Marken für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind (vgl. EuGH GRUR 2009, 667, 668, Rz. 15 ff. - Bild.T-Online.de und ZVS).

Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

3. Ob der Eintragung der angemeldeten Bildmarke zudem das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann dahingestellt bleiben.

4. Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde ist veranlasst, weil die Frage von grundsätzlicher Bedeutung i. S. d. § 83 Abs. 1 MarkenG ist, ob und inwieweit die großzügige Beurteilung der Möglichkeiten zur unterscheidungskräftigen Benutzung (BPatG Beschl. v. 15. Januar 2010 – 27 W (pat) 250/09 = BeckRS 2010, 06996 – in Kölle jebore; BGH GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis; BGH GRUR 2010, 1100 – Tooor!; BPatG Beschl. v. 5. April 2011 – 33 W (pat) 526/10 = BeckRS 2011, 21622 – Scorpions) auch geboten ist, wenn nicht ein Bild allgemeiner Art oder ein Wort sondern die Abbildung der Form oder eines Bestandteils der beanspruchten Ware als Marke eingetragen werden soll.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Me