



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 524/16

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2015 203 005.5**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. März 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein und der Richter Schmid sowie Dr. Söchtig

ECLI:DE:BPatG:2018:210318B28Wpat524.16.0

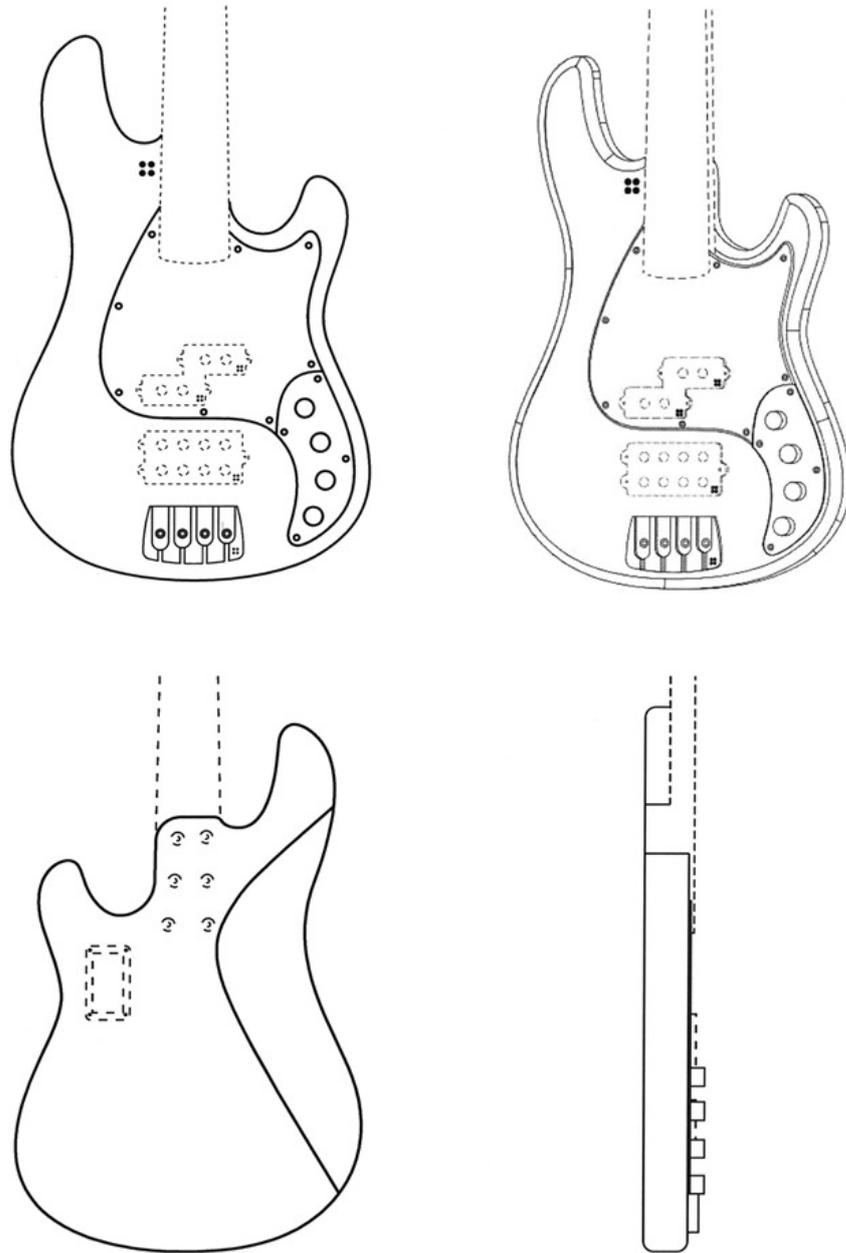
beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 15, vom 13. Januar 2016 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Der Anmelder hat nach verschiedenen Präzisierungen der Anmeldungsunterlagen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, das nachfolgend wiedergegebene Zeichen als dreidimensionale Marke in das beim DPMA geführte Markenregister einzutragen:



Die hierzu eingereichte Beschreibung lautet:

„Die in gestrichelten Linien dargestellten Abschnitte sind nicht Teil der Marke.“

Die Anmeldung umfasst nachgenannte Waren:

Klasse 15: Bassgitarren; Elektrische Bässe; Elektrische Gitarren; Gitarren;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]; Papier und Pappe; Papier- und Schreibwaren;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren.

Als Anmeldetag hat das Deutsche Patent- und Markenamt den 11. Juni 2015 zugrunde gelegt.

Das DPMA, Markenstelle für Klasse 15, hat die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung mit Beschluss vom 13. Januar 2016 für die folgenden Waren zurückgewiesen:

Klasse 15: Bassgitarren; Elektrische Bässe; Elektrische Gitarren; Gitarren;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate].

Die Markenstelle hat angenommen, das dreidimensionale Anmeldezeichen entbehre insoweit der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es erschöpfe sich in der Wiedergabe der beanspruchten Gitarren. Sie könnten mit Hilfe der Waren der Klasse 16 bildlich und/oder thematisch wiedergegeben werden. Das gegenständliche Zeichen verkörpere nach Anschauung insbesondere allgemeiner und breiter Verbraucherkreise nur das Erscheinungsbild der angemeldeten Waren, weil es nicht erheblich von branchenüblichen Gestaltungen solcher Waren abweiche. Das angesprochene Publikum verstehe es daher insoweit nicht als betrieblichen Herkunftshinweis. Dies gelte auch für die aus vier Punkten bestehenden grafischen Zeichenelemente, denen das Publikum im Gesamteindruck des Zeichens lediglich eine dekorative Funktion beimesse.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde. Er meint, das Anmeldezeichen weiche zumindest in der Kombination seiner Gestaltungselemente erheblich von üblichen Produktmerkmalen einer Gitarre oder Bassgitarre ab. Dies gelte für die Form und Größe des Pickguards, der Kontrollplatte, der Brücke und des Gitarrenkorpus und insbesondere für das mehrfach vorhandene aus vier Punkten bestehende Logo des Anmelders. Die angesprochenen Verkehrskreise seien in Bezug auf Gitarren und Bässe daran gewöhnt, die äußere Warenform und das Korpusdesign als betrieblichen Herkunftshinweis wahrzunehmen.

Der Anmelder hat sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 15, vom 13. Januar 2016 aufzuheben.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Eintragung des Anmeldezeichens stehen in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren keine Schutzausschließungsgründe nach § 3 Abs. 2 MarkenG oder absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen. Insbesondere verfügt es über die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung daher insoweit zu Unrecht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

1. Auf Grund der eingereichten Beschreibung sind die in gestrichelten Linien dargestellten Bauteile einschließlich der drei Formationen von vier Punkten, die rechts auf ihnen auf der Vorderseite des beanspruchten dreidimensionalen Körpers angebracht sind, nicht Gegenstand der Anmeldung. Dieser Auslegung ent-

spricht auch das Vorbringen des Anmelders, der die mit den Formationen versehenen Bauteile auf der Vorderseite als „Tonabnehmer mit 4-Punkte Marke“ bezeichnet (vgl. Anlage 6 zum Schriftsatz vom 14. September 2015). Der Anmeldegegenstand weist damit in Abweichung von der Wiedergabe des Anmeldezeichens als solcher lediglich zwei Quadrate mit jeweils vier Punkten auf, nämlich oben links, nahe dem oberen Rand des Schlagbretts (Pickguard), und unten mittig, am rechten Rand der Saitenaufnahme (Brücke).

Die Markenstelle wird im weiteren Verlauf des Anmeldeverfahrens zu prüfen haben, ob die Anmeldeunterlagen, die zwar den Gegenstand der Anmeldung ausreichend klar bestimmen (vgl. § 32 Abs. 2 Nr. 2, § 33 Abs. 1 MarkenG), den Anforderungen an eine zulässige Darstellung des Anmeldezeichens genügen (§ 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 6a, 9 MarkenV). Insbesondere könnte die Beschreibung, die in der Markenwiedergabe enthaltene Elemente vom Anmeldegegenstand ausnimmt, ggf. einem unzulässigen Disclaimer gleichkommen (vgl. BPatG GRUR 2003, 521, 523 - Farbige Arzneimittelkapsel; m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 32, Rdnr. 73).

2. Schutzausschließungsgründe nach § 3 Abs. 2 MarkenG sind nicht gegeben. Die Eintragungsverbote nach § 3 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG kommen insbesondere bei dreidimensionalen Zeichen zur Anwendung, bei denen alle wesentlichen Merkmale durch die Art der Ware selbst bedingt oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind (vgl. EuGH GRUR 2014, 1097, Rdnr. 21 - Hauck/Stokke, zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. e), erster und zweiter Spiegelstrich, MarkenRL 89/104/EWG; BGH, Beschluss vom 18. Oktober 2017, I ZB 3/17, Rdnr. 16 - Traubenzuckertäfelchen). Dies ist vorliegend ersichtlich nicht der Fall. Die beiden quadratischen Anordnungen von vier Punkten fallen auf Grund ihrer Größe deutlich auf und gehören jedenfalls in ihrer Gesamtheit zu den wesentlichen Merkmalen des Anmeldezeichens. Sie sind jedoch weder durch die Art der in Rede stehenden Waren bedingt, noch zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich. Ob weitere Zeichenkomponenten als wesentliche Merkmale anzuse-

hen und ggf. durch die Art der Ware selbst bedingt oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, bedarf bei dieser Sachlage keiner Entscheidung.

3. Dem angemeldeten Zeichen kann die erforderliche Unterscheidungskraft für die beschwerdegegenständlichen Waren nicht abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen inwohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT).

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, wird ein dreidimensionales Zeichen, das aus der Form der Ware oder eines Warenteils besteht, regelmäßig nur dann als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen, wenn diese Form erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweicht (vgl. BGH GRUR 2006, 679, Rdnr. 17 - Porsche Boxster; m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 307 ff.).

a) Auszugehen ist hierbei von den angesprochenen Verkehrskreisen, bei denen es sich insbesondere mit Blick auf die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 15 vorrangig um Personen handelt, die den Erwerb einer Gitarre oder einer Bassgitarre in Betracht ziehen. Sie werden sich aus diesem Grund regelmäßig einen zumindest cursorischen Überblick über das Marktangebot und die Unterschiede bei Klang, Handhabung und Preis verschafft haben.

b) Das Anmeldezeichen mag zwar verschiedene Gestaltungselemente aufweisen, die das angesprochene Publikum lediglich als funktionelle oder ästhetische Ausformung eines herkömmlichen Korpus einer Gitarre oder eines Basses auffasst. Dies gilt allerdings entgegen der Sichtweise der Markenstelle nicht für die beiden an bestimmten Stellen befindlichen zweidimensionalen Bildkomponenten mit jeweils vier in einem Quadrat angeordneten Punkten. Insoweit bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte für ein produktinhärentes Verständnis als ausschließlich ästhetisches Gestaltungselement.

Es konnte nicht ermittelt werden, dass die quadratische Anordnung von vier Punkten eine übliche oder nahe liegende Verzierung der in Rede stehenden Waren darstellt. Jedenfalls liegt eine solche Interpretation im Rahmen der konkreten Aufmachung fern. Soweit der Korpus einer Gitarre oder eines Basses überhaupt Muster oder andere figürliche Dekorelemente aufweist, erstrecken sie sich regelmäßig über den ganzen Korpus oder über einen selbständigen Teil des Korpus wie das Schlagbrett (vgl. Anlage 4 zum Schriftsatz des Anmelders vom 14. September 2015). Außerdem bietet es sich an, Zierelemente in herausgestellter Form auf einem Korpus anzubringen, damit sie auch bei einem gewissen räumlichen Abstand wahrnehmbar sind. Vorliegend ist dagegen die größere der beiden Punktdarstellungen erkennbar zurückgenommen am Rand des Korpus links neben dem Griffbrett angebracht. Die Position und die Flächengröße des in Rede stehenden Bildelements führen damit von einer rein dekorativen Funktion weg. Seine Wahrnehmung als wesentliches Element eines betrieblichen Herkunftshinweises wird dadurch verstärkt, dass in dem Anmeldezeichen dasselbe Motiv nochmals am unteren rechten Rand der Brücke und damit wieder in einem Bereich, in dem ein Zierelement nicht erwartet wird, zu finden ist.

Bei dieser Sachlage wird das Anmeldezeichen weder für die in Klasse 15 beanspruchten Waren „Bassgitarren; Elektrische Bässe; Elektrische Gitarren; Gitarren“ noch für die in Klasse 16 enthaltenen „Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr-

und Unterrichtsmittel [ausgenommen Apparate]“ als bloße Warenform oder Inhaltsangabe aufgefasst.

Anhaltspunkte für das Vorliegen anderer Schutzhindernisse sind nicht gegeben.

Der Beschwerde des Anmelders war daher stattzugeben.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä