



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 3/18

---

Verkündet am  
14. März 2019

(AktENZEICHEN)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung DE 30 2016 101 102.5**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe:

### I.

Das farbige Zeichen



ist am 10. Februar 2016 zur Eintragung als sonstige Markenform für Waren der Klassen 7 und 12 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden. Der Anmeldung war folgende Beschreibung beigefügt:

„Die Marke besteht aus einem stilisierten „Y“ welches sich auf zumindest einer Außenkontur des als Traktor ausgeführten Fahrzeugs ergibt. Das „Y“ ist in einem spezifischen Farbton „grün“ (gemäß CTM 011849791) eingefärbt. Das „Y“ ist so auf einer Außenkontur des Fahrzeugs positioniert, dass sein langer Schenkel sich in Fahrzeuglängsrichtung erstreckt und die kurzen Schenkel den langen Schenkel eineneinander so begrenzen, dass ein kurzer Schenkel des „Y“ in vertikaler Richtung nach oben und der weitere kurze Schenkel des „Y“ in vertikaler Richtung nach unten gerichtet sind.“ (Unterstreichungen seitens des Senats)

Im Verlauf des Amtsverfahrens hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 4. Mai 2016 das Verzeichnis der Waren wie folgt eingeschränkt:

Klasse 7:

Ackerschlepper;

Klasse 12:  
Traktoren.

Ferner hat die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung vom 14. März 2019 erklärt, dass sie eine Positionsmarke beanspruche und sie die Beschreibung ausweislich der Seite 2 ihres Schreibens vom 4. Mai 2016 wie folgt geändert habe:

„Die Marke besteht aus einem stilisierten „Y“ das auf beiden seitlichen Außenkonturen der der Fahrzeugkabine in Traktorlängsrichtung vorgeordneten Verkleidung positioniert ist. Das „Y“ ist in einem spezifischen Farbton „grün“ (gemäß Unionsmarke Nr. 011849791) eingefärbt. Das „Y“ ist so auf einer Außenkontur des Fahrzeugs positioniert, dass sein langer Schenkel sich in Fahrzeuglängsrichtung in Richtung der Fahrzeugkabine erstreckt und die kurzen Schenkel den langen Schenkel auf der kabinenabgewandten Seite so begrenzen, dass ein kurzer Schenkel des „Y“ in vertikaler Richtung nach oben und der weitere Schenkel des „Y“ in vertikaler Richtung nach unten gerichtet ist. Die sich treffenden Begrenzungslinien benachbarter Schenkel spannen jeweils einen stumpfen Winkel auf.“ (Unterstreichungen seitens des Senats)

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat die Anmeldung durch Beschluss vom 30. November 2016 und die hiergegen gerichtete Erinnerung durch Beschluss vom 18. Dezember 2017 zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, es sei bereits fraglich, ob das angemeldete Positionszeichen aufgrund der Art und Weise seiner Anbringung bestimmt genug sei. Dies könne jedoch dahinstehen, da ihm bereits die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft fehle. In Verbindung mit den beanspruchten Waren, nämlich Ackerschlepper und Traktoren, werde das Anmeldezeichen lediglich als Zier- oder Gestaltungselement wahrgenommen. Die Anmelderin habe durch die von ihr vorgelegten Abbildungen nicht nachweisen können, dass es auf dem Landmaschinen-Markt üblich sei, entsprechende Fahrzeuge durch Anbringung von dekorativen Gestaltungselementen herkunftshinweisend zu

kennzeichnen. Außer dem grünen stilisierten „Y“ seien keine weiteren Gestaltungsmerkmale erkennbar. Infolgedessen werde der Verkehr in der beanspruchten Positionsmarke nur ein Zierelement und kein Mittel zur Unterscheidung der Produkte eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen sehen. Die in Rede stehenden Fahrzeuge würden in der Regel vielmehr durch den Firmennamen und die Typennummer unterschieden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 21. Dezember 2017, mit der sie beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. November 2016 und vom 18. Dezember 2017 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes sei der maßgebliche Verkehr daran gewöhnt, Designelemente auf der Außenhaut von Landmaschinen als Herkunftshinweis auf einen bestimmten Hersteller zu erkennen. Dieser Wiedererkennungswert werde von Landmaschinenherstellern dadurch weiter gefördert, dass sich die auf der Außenhaut angebrachten Designelemente produktübergreifend wiederholten. Wegen dieser seit Jahren von den meisten Landmaschinenherstellern praktizierten Übung werde die von der Anmelderin beanspruchte Positionsmarke vom Verkehr nicht als bloßes Zierelement, sondern als Herkunftshinweis verstanden. Hierfür spreche auch, dass der gewählte Farbton für die Beschwerdeführerin als Farbmarke eingetragen sei. Wegen der speziellen Gestaltung, hier ein stilisiertes „Y“, fehle dem beanspruchten Zeichen nicht jegliche Unterscheidungskraft. Im Vergleich zu den von den sonstigen Landmaschinenherstellern verwendeten Zeichen weise das stilisierte „Y“ wegen seiner Dynamik eine individuelle prägende Eigenschaft auf. Die Anmelderin verweist in diesem Zusammenhang auf Produkte der Hersteller „John Deere“, „Deutz Fahr“ sowie „CNH“, die ebenfalls Formelemente auf der Außenverkleidung der von ihnen angebotenen Landmaschinen verwendeten, um die

Wiedererkennung verschiedenster Produktgruppen ein und desselben Herstellers beim Verkehr zu gewährleisten (vgl. die Anlagen 3 und 4 zum Schriftsatz der Anmelderin vom 11. Januar 2018). Schließlich legt die Anmelderin eine Anlage „Designmarken Dritter“ vor, welche nach ihrer Auffassung ebenfalls die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens zu untermauern geeignet ist (vgl. die entsprechende Anlage zum Schriftsatz der Anmelderin vom 4. März 2019). Ergänzend verweist sie in diesem Kontext auf den Beschluss des Bundespatentgerichts vom 12. Mai 1998 in der Sache 27 W (pat) 45/96 (GRUR 1998, 819 - Jeanstasche mit Ausrufezeichen).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung zurückgewiesen, da dem beanspruchten Zeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

1. Das angemeldete Zeichen ist hinreichend bestimmt (§ 32 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 MarkenG) und kann damit der Prüfung der Unterscheidungskraft zugrunde gelegt werden.

Auch das gegenständliche Zeichen muss so dargestellt sein, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können (vgl. zur Bestimmtheit auch BeckOK MarkenR, 16. Edition, Stand 14. Januar 2019, § 32, Rdnr. 40 f). Die hierfür maßgeblichen Vorschriften (§ 32 Abs. 2 Nr. 3 und § 8 Abs. 1 MarkenG) sind zwar erst am 14. Januar 2019 in Kraft getreten, sie gelten mangels einer Übergangsregelung jedoch auch für die

vorliegende Entscheidung über die in Rede stehende Anmeldung vom 10. Februar 2016. Diese genügt den Vorgaben des § 32 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 MarkenG.

Bei dem gegenständlichen Zeichen handelt es sich ausweislich der Angabe zur Markenform in der Anmeldung vom 10. Februar 2016 und der ihr beigefügten „Beschreibung der Marke“ um eine „sonstige Markenform“ in Form einer sogenannten Positionsmarke. Sie ist bereits vor dem Anmeldetag als Markenform anerkannt gewesen (vgl. EuG GRUR 2014, 285 – Margarete Steiff/HABM; BPatG GRUR 1998, 930, 931 – Roter Streifen im Schuhabsatz) und zwischenzeitlich ausdrücklich als Markenform in § 6 Nr. 6 MarkenV in der ab 14. Januar 2019 geltenden Fassung erwähnt.

Der Anmeldegegenstand ergibt sich bei einem Positionszeichen aus der Kombination des klar umrissenen Zeichens mit dessen konkreter Anordnung auf der Ware. Beide Merkmale können den eingereichten Unterlagen entnommen werden. Die Beschwerdeführerin hat bei der Anmeldung des Zeichens gemäß § 6 Nr. 6 MarkenV in der vor dem 24. Juni 2016 geltenden und damit nach § 57 MarkenV n. F. für vorliegendes Verfahren maßgeblichen Fassung (MarkenV a. F.) als Markenform „sonstige Markenform“ angegeben und damit deutlich gemacht, dass nicht ein Bild- oder dreidimensionales Zeichen beansprucht wird. Zudem wurde gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 MarkenV a. F. eine zweidimensionale grafische Wiedergabe eingereicht, in der das Zeichen und der Gegenstand, auf dem es angebracht ist, abgebildet sind. Bei dem Zeichenträger kann es sich um einen Ackerschlepper oder einen Traktor handeln. Die grafische Darstellung des Gegenstands entspricht somit den im Warenverzeichnis enthaltenen Begriffen „Ackerschlepper“ und „Traktoren“. Weiterhin wurde der Schutzgegenstand gemäß § 12 Abs. 3 MarkenV a. F. durch die mit der Anmeldung am 10. Februar 2016 eingereichte Beschreibung konkretisiert.

Die von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 4. Mai 2016 vorgelegte Beschreibung hat keine unzulässige Änderung des angemeldeten Zeichens zur Folge.

Sie unterscheidet sich inhaltlich von der Beschreibung vom 10. Februar 2016 durch die unterstrichenen Textpassagen. Mit der ersten Änderung durch Satz 1 der Beschreibung vom 4. Mai 2016 wird klargestellt, dass das Zeichen auf beiden Seiten der Verkleidung vor der Fahrzeugkabine angebracht ist. Diese Positionierung ist von Satz 1 der Beschreibung vom 10. Februar 2016 umfasst, nach dem sich das Zeichen (irgendwo) auf zumindest einer Außenkontur des Traktors befindet. Die zweite Änderung durch Satz 3 der Beschreibung vom 4. Mai 2016, nach der der lange Schenkel zur Fahrzeugkabine zeigt, dient der näheren Bestimmung der Ausrichtung des liegenden „Y“. Auch diese Ergänzung ist von der ursprünglichen Formulierung der Beschreibung vom 10. Februar 2016 gedeckt, da nach deren Satz 3 das „Y“ sowohl nach links als auch nach rechts gekippt auf dem Vorbau erscheinen kann. Schließlich bezweckt auch der neu eingefügte Satz 4 der Beschreibung vom 4. Mai 2016 eine Konkretisierung des angemeldeten Positionszeichens, indem der Winkel zwischen zwei Schenkeln des „Y“ als stumpf definiert wird. Die Beschreibung vom 10. Februar 2016 enthält hierzu keinerlei Angaben, so dass auch nach ihr der Winkel größer als 90° und kleiner als 180° sein konnte.

2. Dem Anmeldezeichen kommt die notwendige Unterscheidungskraft nicht zu.

a) Im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Positionszeichens ist danach zu fragen, ob es gerade (und ausschließlich) in seiner konkreten Position geeignet ist, den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen zu dienen. Die Unterscheidungskraft eines Positionszeichens ist also aufgrund einer Gesamtbetrachtung ihrer beiden Komponenten, also des (positionierten) Zeichens und seiner Position unter Berücksichtigung der bestehenden Kennzeichnungsgewohnheiten zu ermitteln. Eine ausreichende Unterscheidungskraft liegt daher vor, wenn das Zeichen selbst, dessen Positionierung oder die Kombination auf einen bestimmten Anbieter hinwiesen und sich nicht in einer beschreibenden oder dekorativen Funktion erschöpfen. Die Unterscheidungskraft ist dagegen regelmäßig zu verneinen, wenn

das Zeichen aus Sicht eines von der jeweiligen Ware angesprochenen Durchschnittsverbrauchers nicht über technisch funktionelle oder über die typische Gestaltung der Ware hinausreichende charakteristische Merkmale verfügt, die aus dem verkehrsüblichen Rahmen der Gestaltungsvielfalt auf dem jeweiligen Warengbiet herausfallen (vgl. BeckOK MarkenR, a. a. O., § 8, Rdnr. 489).

b) Es ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich um Fachleute aus dem Bereich der Landwirtschaft handelt, das gegenständliche Zeichen auf den beanspruchten Waren lediglich als Zier- bzw. Gestaltungselement und nicht als einen Hinweis auf das dahinterstehende Unternehmen auffassen werden. Es erschöpft sich in der farblichen Gestaltung eines Teils der Außenhaut eines Traktors oder Ackerschleppers. Durch die Breite aller Schenkel und die Kürze der kleinen Schenkel wirkt das Anmeldezeichen zum einen so, als ob mit ihm ein technisches Bauteil kenntlich gemacht werden soll. Zum anderen erweckt es den Eindruck eines Dekorelements. Ein solches ist regelmäßig in auffälliger Weise auf dem Produkt angebracht und einfach gestaltet. Dies ist auch hier der Fall. Aufgrund seiner Länge und Höhe nimmt das Positionszeichen fast die Hälfte der Seitenfläche der Motorhaube ein. Zudem ist es lediglich aus drei unterschiedlich langen Balken zusammengesetzt. Es liegt somit nahe, dass das vorliegende Zeichen in vergleichbarer Weise auch auf korrespondierenden Produkten anderer Hersteller als Zierelement angebracht sein kann. Gegenteiliges folgt auch nicht aus dem Vorbringen der Anmelderin.

Die Beschwerdeführerin hat unter Verweis auf die Anlagen 3 und 4 zu ihrem Schriftsatz vom 11. Januar 2018 dargelegt, dass von den Mitbewerbern auf dem Landmaschinenmarkt mit vorliegender Positionsmarke vergleichbare Gestaltungselemente als Herkunftshinweise eingesetzt und vom Verkehr auch so verstanden würden. Dem vermag der Senat nicht zu folgen. Aus den vorgelegten Unterlagen ist ersichtlich, dass die von den Konkurrenten der Anmelderin verwendeten Gestaltungselemente der Verzierung dienen und nicht auf die Herkunft der Produkte hinweisen. Zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss ausgeführt, dass Traktoren und

Ackerschlepper regelmäßig durch den Firmennamen und eine Typenbezeichnung, jedoch nicht durch Gestaltungen der vorliegenden Art unterschieden werden.

Aus den von der Anmelderin vorgelegten Unterlagen geht hervor, dass die Designs ihrer Mitbewerber nicht einheitlich auf allen Landmaschinen, sondern in unterschiedlichen Varianten verwendet werden. So sind beispielsweise die schwarzen abgeknickten Streifen des Unternehmens „Deutz Fahr“ mal breiter, mal schmaler, teilweise nach oben, teilweise nach unten gebogen oder an verschiedenen Stellen auf den landwirtschaftlichen Fahrzeugen angebracht (vgl. Seite 2 der Anlage 3 zum Schriftsatz der Anmelderin vom 11. Januar 2018). So befinden sie sich zum einen nur auf der Seite, zum anderen auch auf der Kühlerhaube des entsprechenden Traktors. Entsprechend verhält es sich bei der „CNH-Serie“ des Herstellers „Case New Holland“ (vgl. Seite 1 der Anlage 4 zum Schriftsatz der Anmelderin vom 11. Januar 2018). Auch hier ist eine einheitliche Verwendung der schwarzen Vierecke nicht erkennbar. Sie sind verschieden gestreckt und wirken dadurch zum Teil wie Dreiecke. Zudem wirkt die auf allen abgebildeten Traktoren anzutreffende gelbe Linie lediglich wie eine Unterstreichung des darüber befindlichen Namens „NEW HOLLAND“. Im Übrigen verwenden beide vorgenannten Hersteller jeweils schwarze Elemente, die sich in ihrer grafischen Ausgestaltung als auch in der Art und Weise ihrer jeweiligen Anbringung nur geringfügig voneinander unterscheiden. Dies spricht dafür, dass sie der Verkehr lediglich als Designmittel und gerade nicht als Herkunftshinweise ansehen wird. Insofern unterscheidet sich vorliegender Sachverhalt deutlich von demjenigen, welcher der von der Anmelderin ins Feld geführten Entscheidung „Jeanstasche mit Ausrufezeichen“ zu Grunde gelegen hat (vgl. BPatG GRUR 1998, 819).

Hieran ändert auch die Tatsache nichts, dass es sich bei dem von der Anmelderin gewählten Farbton um eine für diese eingetragene Farbmarke (UM 011849791) handelt. Das Anmeldezeichen beansprucht Schutz als Positionsmarke, die auch bei farbiger Darstellung nicht als Farbmarke anzusehen ist (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, 2018, § 3, Rdnr. 41).

Die Farbe als Teil einer anderen Markenform erweckt einen völlig anderen Eindruck, als wenn sie abstrakt in Alleinstellung auf der Ware erscheint. Zudem bleibt vorliegend vollkommen offen, welche farbliche Gestaltung der weitaus größere Teil der beanspruchten Waren aufweist. Demzufolge ist der Prüfung vorliegend lediglich das farblich ausgestaltete liegende „Y“ im Kontext seiner Umgebung und nicht die abstrakte Farbe „Grün“ zugrunde zu legen. Hierauf basierend ist nichts dafür ersichtlich, dass der angesprochene Verkehr allein in der farblichen Ausgestaltung des Anmeldezeichens einen Herkunftshinweis erblicken wird. Vielmehr kommt der grünen Farbe nur die Funktion des Sichtbarmachens und Hervorhebens des liegenden „Y“ zu. Hätte dieses beispielsweise den gleichen Farbton wie seine Umgebung, würde es mangels deutlicher Konturlinien nicht erkannt werden.

Soweit die Anmelderin im Rahmen der mündlichen Verhandlung nochmals hervorgehoben hat, dass die Verwendung einheitlicher Farbgestaltungen durch einzelne Hersteller in dem hier in Rede stehenden Bereich der Landmaschinen üblich sei, erscheint dies bereits ob der von ihr selbst vorgelegten Unterlagen als fraglich. So ist aus der Anlage 3 zum Schriftsatz der Anmelderin vom 11. Januar 2018 ersichtlich, dass sowohl der Hersteller „John Deere“ als auch der Anbieter „Deutz Fahr“ ihre entsprechenden Produkte grün gestalten. Die Grüntöne weisen kaum Unterschiede auf, so dass sie als individualisierende Herkunftshinweise nur schwerlich in Betracht kommen. Aus der dortigen Anlage 4 geht wiederum hervor, dass der Hersteller „Case New Holland“ keine einheitliche Farbe verwendet, sondern seine Landmaschinen mit den Farben Blau und Gelb versieht. Insofern ist der Verkehr nicht an eine einzige als Unterscheidungsmittel dienende Hausfarbe gewöhnt. Selbst wenn jedoch zu Gunsten der Anmelderin von der Üblichkeit einer einheitlichen Farbgestaltung ausgegangen wird, kann auch dies die Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens nicht begründen. Einen etwaigen Herkunftshinweis werden die angesprochenen Fachkreise in diesem Fall allenfalls in der einheitlichen Farbgebung der gesamten Landmaschine oder in einer auf diese aufgebrauchten besonderen Farbkombination, nicht jedoch in einem einzelnen farblichen Element in Form eines „Y“ erblicken.

Schließlich vermag auch der Verweis der Anmelderin auf „Designmarken Dritter“ (vgl. die entsprechende Anlage zu ihrem Schriftsatz vom 4. März 2019) ein anderes Ergebnis nicht zu rechtfertigen. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht, zu berücksichtigen. Sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Zum einen können aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen für die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden. Zum anderen darf auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 - FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Im Übrigen handelt es sich bei den vorgelegten Markeneintragungen um solche aus den Vereinigten Staaten von Amerika, denen angesichts unterschiedlicher Prüfungsmaßstäbe nur bedingt Aussagekraft zukommt.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht dem 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Schmid

Söchtig