

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	<b>29 W (pat) 572/19</b>
<b>Entscheidungsdatum:</b>	<b>15. Dezember 2021</b>
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	<b>nein</b>
<b>Normen:</b>	<b>§§ 32 Abs. 2, 33, 36 Abs. 1, 37 Abs. 1, 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG, §§ 6 Nr. 7, 6b, 12a MarkenV</b>

---

Weißes k auf rotem Grund

Einem als „sonstige Marke“ angemeldeten Zeichen, das aus einem in weißer Schrift gehaltenen Buchstaben „k“ in roter - HKS (Z) 13 -, nicht formgebundener Umgebung besteht, fehlt wegen der Unbestimmtheit der Umgebungsfläche als „variabler Marke“ die Markenfähigkeit.

Die Anmeldung ist gemäß §§ 37 Abs. 1, 3 Abs. 1 MarkenG zurückzuweisen.



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Buchstaben-/Farbgestaltung



ist als „Sonstige Markenform“ am 10. Mai 2019 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 05: Präparate für die Gesundheitspflege; Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere Vitamin-/Mineralpräparate; Nahrungsergänzungsmittel nicht für medizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen und Mineralien; Diätetische Lebensmittel;

- Klasse 09: Bespielte und unbespielte Magnetaufzeichnungsträger, Kopfhörer, Popsockets [Zubehör für Smartphone], USB-Sticks, Musikboxen; Brillen, einschließlich Sportbrillen und VR-Brillen; Audiodigitale Lernsystemspiele; Experimentierspiele; Computerspiele; Powerbank [Smartphone-Zubehör]; Magnete einschließlich dekorativer Magnete [für Pinnwand]; Herunterladbare Podcasts; Bezahlte und kostenlose Apps; Tablet-Hüllen; Handy-Hüllen;
- Klasse 14: Uhren- und Zeitmessinstrumente, einschließlich elektrischer, elektronischer und analoger Wecker; Armbänder; Kettenanhänger; Schlüsselanhänger; Anstecknadeln;
- Klasse 16: Fahnen aus Papier; Bierdeckel; Druckereierzeugnisse einschließlich Broschüren, Postkarten; Bücher einschließlich Biographien und Fachbücher; Kalender aller Art, einschließlich Wand- und Taschenkalender; Fotobände; Postermagazine [Zeitschriften nur mit Bildern]; Wandtattoos; Globen; Büro- und Schreibgeräte;
- Klasse 18: Sporttaschen; Badetaschen; Balltaschen; Rucksäcke; Turnbeutel; Hundehalsbänder;
- Klasse 20: Gefüllte Kissen, einschließlich Kissen für Stadionsitze; Sitzsäcke;
- Klasse 21: Tassen, Gläser und Becher, nicht aus Edelmetallen; Bierdeckel, nicht aus Papier oder Stoff; Schneidebretter; Plätzchen-, Muffin- und Eiswürfelformen aus Metall und aus nicht-metallischen Materialien; Pokale; Flachmann [Trinkflasche]; Trinkflaschen, insbesondere für Sportler und Kinder;
- Klasse 22: Hängematten, einschließlich aufblasbare Hängematten;
- Klasse 24: Kissenbezüge; Hand- und Badetücher; Bettwäsche; Fahnen aus Fahnentuch;

Klasse 25: Bekleidung, insbesondere Abendbekleidung, Blazer, Blusen, Anzüge, Hosenanzüge, Jacken, Jeans, Kleider, Kostüme, Longshirts, Tuniken, Mäntel, Nachtwäsche, Sweatshirts, Röcke, Bermudas, Tops, Westen; Badebekleidung; Bodys; Strumpfhosen; Strümpfe; Socken; Unterröcke und -kleider; Krawatten; Mützen; Hüte; Kappen; Schals; Klassische Hemden; Klassische Hosen; Pyjamas; Sakkos; Freizeithosen; Freizeithemden; Freizeit-T-Shirts, -Pullover und -Jacken; Sportliche Freizeitbekleidung; Businessbekleidung; Abendschuhe; Badeschuhe und -pantoletten; Badesandalen mit Zehensteg; Ballerinas; Slipper; Clogs; Hausschuhe; Plateauschuhe; Pumps; Sandalen; Sandaletten; Stiefeletten; Freizeitschuhe; Businessschuhe; Schneeanzüge; Overalls; Poloshirts; Sweatshirts; [Pullover-]Jacken; Unterwäsche; Handschuhe; Stirnbänder; Baby-Bekleidung/Strampler; Sportbekleidung, insbesondere Trikots, Torwarthandschuhe, Stutzenstrümpfe und Stutzenhalter, Kapitänsbinden, Schweißbänder; Bekleidung und Schuhwaren für Fußball, Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, für Laufen, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren [nämlich Abfahrtski und Langlauf], Leichtathletik, Pferdesport, American Football und eSport; Chucks; Fußballschuhe; Sneakers; Zehenstegsandalen; Laufschuhe; Badelatschen; Trainingsanzüge; Hundehalstücher;

Klasse 28: Spiele [einschließlich Brettspiele, Kartenspiele, Puzzle, Wissensspiele, Lernspiele, Kopfspiele, Forscher- und Entdeckerspiele, Quizspiele]; Spielzeug [einschließlich Entdeckerspielzeug]; Spielgeräte, einschließlich Tisch-Ballsportgeräte; Beer-Pong-Tisch [Spiel]; Sportartikel für Fußball einschließlich Fußbällen, für Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, für Laufen,

Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren [nämlich Abfahrtski und Langlauf], Leichtathletik, American Football, eSport und Pferdesport; Sportgeräte; Torwände; Tore; Mini-Tore; Schienenbeinschutz [Sportartikel]; Elektronische Spiele; Ballnetze;

Klasse 30: Süßwaren; Schokoladenwaren;

Klasse 32: Biere; Nicht-alkoholische Getränke, einschließlich Sportgetränken;

Klasse 34: Feuerzeuge;

Klasse 35: Vermittlung und Durchführung von Sponsoring-Veranstaltungen im Kulturbereich [soweit in Klasse 35 enthalten]; Vermittlung und Durchführung von Sponsoring-Veranstaltungen in den Sportarten Fußball, Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, im Laufen, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Skispringen, Tauchen, Tennis, Inline, Skifahren [nämlich Abfahrtski und Langlauf], Snowboard, Leichtathletik, American Football, eSport und Pferdesport [soweit in Klasse 35 enthalten]; Veranstaltung, Organisation und Durchführung von Messen für sportliche, kulturelle oder wirtschaftliche Zwecke; Organisation und Durchführung von Messen für Handels- und Werbezwecke, für den Austausch von Informationen und Anbahnung von geschäftlichen Kontakten; Marktforschung für Kunden; Marketing im Bereich des Sports; Marketing im Bereich des Finanzwesens; Marketing im Bereich des Versicherungswesens; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermittlung von geschäftlichen Kontakten;

Klasse 38: Telekommunikation, einschließlich Online-Kommunikation;

Klasse 39: Vermittlung, Veranstaltung und Durchführung von Reisen, einschließlich Erlebnisreisen mit Profi-Fußballspielern;

Klasse 41: Zusammenstellung [Auswahl] von Rundfunk- und Fernsehprogrammen in Zeitschriften und im Internet, jeweils in den Sportarten Fußball, Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, im Laufen, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren [nämlich Abfahrtski und Langlauf], Leichtathletik, American Football, eSport und Pferdesport; Zusammenstellung [Auswahl] von Rundfunk- und Fernsehprogrammen in Zeitschriften und im Internet in Bezug auf Gesprächsrunden und Talkshows zu kulturellen und wirtschaftlichen Themen einschließlich Sportvermarktung und Sportsponsoring in den Sportarten Fußball, Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, im Laufen, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren [nämlich Abfahrtski und Langlauf], Leichtathletik, American Football, eSport und Pferdesport; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung in den Sportarten Fußball, Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, im Laufen, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren [nämlich Abfahrtski und Langlauf], Leichtathletik, American Football, eSport und Pferdesport; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung, nämlich Gesprächsrunden und Talkshows zu kulturellen und wirtschaftlichen Themen einschließlich Sportvermarktung und Sport-Sponsoring in den Sportarten Fußball, Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, im Laufen, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren [nämlich Abfahrtski und Langlauf], Leichtathletik, American Football, eSport und Pferdesport; Veranstaltung von Sportwettkämpfen in den Bereichen Fußball, Eishockey, Hockey, Basketball, Handball, Volleyball, Motorsport einschließlich Formel 1, im Laufen, Biathlon, Baseball, Boxen, Darts, Radfahren, Golf, Tauchen, Tennis, Skifahren [nämlich Abfahrtski und Langlauf], Leichtathletik, American Football,

eSport und Pferdesport; Vorbereitung, Organisation und Veranstaltung von Seminaren, auch mit Fachvorträgen; Dienstleistungen von Wettseinrichtungen einschließlich Veranstaltung von Sportwetten; Filmvorführung in U-Bahnen; Erstellung und Zuverfügungstellung von Texten und Filmen für Dritte;

Klasse 45: Vergabe von Lizenzen.

Der Anmeldung war folgende Markenbeschreibung beigefügt:

„Die Marke besteht aus einem in weißer Schrift gehaltenen Buchstaben „k“ in roter, nicht-formgebundener Umgebung. Die rote Farbe entspricht HKS (Z) 13. Die rote Umgebung ist an keine Form gebunden, und kann auch ohne Rand verlaufend sein.“

Die Markenstelle hat die Anmeldung mit Bescheid vom 11. Juli 2019 beanstandet, weil der Eintragung des angemeldeten Zeichens absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 1 sowie Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden. Bei der vorliegenden Anmeldung handele es sich um eine sonstige Markenform, die aus der Kombination einer konturlosen Farbmarke im Farbton Rot sowie dem in der roten Fläche befindlichen weißen Buchstaben „k“ bestehe. Durch die Markenbeschreibung würden trotz der erläuternden Angaben nicht die Anforderungen des § 8 Abs. 1 MarkenG an die eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstands erfüllt. Es erscheine bei der gewählten Kombination der Markenkategorien auch nahezu unmöglich, dass eine solche eindeutige Bestimmbarkeit für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen erreicht werden könne. Zunächst sei zu bemängeln, dass die Markenbeschreibung explizit die Möglichkeit einräume, die rote Umgebung *auch* als verlaufenden Rand zu gestalten. Dies stelle eine, von der tatsächlich eingereichten und durch den ersten Teil der Markenbeschreibung determinierten Markengestaltung abweichende, zweite Darstellungsoption dar. Dieser Teil der Markenbeschreibung sei bereits deshalb

zurückzuweisen, weil Gegenstand einer Markenmeldung immer nur eine konkrete Marke sein könne. Auch der übrige Teil der Markenbeschreibung sei in Kombination mit der vorliegenden Markenwiedergabe unter Berücksichtigung der Entscheidungen des Bundespatentgerichts in Sachen 29 W (pat) 173/10 – variable Bildmarke sowie 28 W (pat) 22/13 – Farbmarke Grün-Orange nicht geeignet, den Schutzgegenstand der Marke hinlänglich zu konkretisieren.

Darüber hinaus stünden der Markenmeldung für einzelne Waren der Klassen 5 und 32 absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, weil diese Waren durch den Buchstaben „k“ hinsichtlich ihrer wesentlichen Bestandteile entweder als Kalium- oder als Vitamin-K-Präparate bzw. kalium- und oder vitamin-K-haltige Getränke beschrieben würden.

Nach der Beanstandung der Markenmeldung hat die Anmelderin mit Schreiben vom 13. August 2019 auf den letzten Satz der Markenbeschreibung verzichtet, so dass die mit diesem Schriftsatz geänderte Fassung der Markenbeschreibung wie folgt lautet:

„Die Marke besteht aus einem in weißer Schrift gehaltenen Buchstaben „k“ in roter, nicht-formgebundener Umgebung. Die rote Farbe entspricht HKS (Z) 13.“

Mit Beschluss vom 26. August 2019 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass auch in der nun vorliegenden Form der Markenbeschreibung die Markenmeldung nicht schutzfähig sei, da sie den Anforderungen, die nach § 8 Abs. 1 MarkenG an die eindeutige Bestimmbarkeit des Schutzgegenstandes zu stellen sind, nicht gerecht werde. Die vorliegende Markenmeldung stelle eine neue, nach Inkrafttreten der Änderungen des Markengesetzes am 14. Januar 2019 nunmehr mögliche Kombination aus einer abstrakten Farbmarke und einem Buchstaben dar. Derartige Kombinationen seien bisher nicht angemeldet worden, so dass auf hierauf unmittelbar anwendbare Rechtsprechung nicht zurückgegriffen werden könne. Da

die vorliegende Markenmeldung eine Kombination aus zwei farbigen Elementen (roter Hintergrund, weißer Buchstabe) darstelle, könne hilfsweise die Rechtsprechung zu Farbkombinationsmarken bzw. konkret zu „abstraktbestimmten Farbzusammenstellungen“ herangezogen werden. Danach seien zunächst einmal abstrakte, nicht an eine konkrete Form oder Aufmachung gebundene Farben markenfähig. Die Rechtsprechung sehe bei abstraktbestimmten Farbzusammenstellungen die Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit und damit auch an die eindeutige Bestimmbarkeit als erfüllt an, wenn eine Bestimmung der Zuordnung der Farben und ihres flächenmäßigen Verhältnisses zueinander erfolge. Demnach sei neben dem quantitativen Verhältnis der Farben auch die Anordnung der Farben in ihrem räumlichen Verhältnis zueinander konkret festzulegen. Dies sei bei der vorliegenden Markenmeldung nicht gegeben und könne aufgrund der beabsichtigten Nutzung der Marke auch nicht erfolgen. Zwar sei das Verhältnis der Striche in dem Anmeldebuchstaben „k“ immer identisch, eine Aussage zum Größenverhältnis des Buchstabens zur umgebenden roten Fläche sei jedoch nicht möglich. Ein solches Größenverhältnis würde voraussetzen, dass eine Angabe über die Größe der roten Fläche gemacht werde. Letzteres würde aber nach Auffassung der Anmelderin der gewählten Markenform „sonstige Markenform“ widersprechen, denn charakteristisch für die begehrte Kennzeichnung sei es gerade, dass keine figürliche Begrenzung erforderlich sei, da es sich sonst um eine Bildmarke handle. Diese Sichtweise lasse außer Acht, dass Farbmarken auch als abstrakte Aufmachungsfarbmarken Verwendung fänden. Dies setze jedoch voraus, dass die Markenmeldung auf einzelne gleichartige Waren beschränkt würde und die Markenbeschreibung einen entsprechenden Inhalt habe, der die Anbringung der Marke auf den Waren beschreibe. Eine Änderung der Markenform hin zu einer abstrakten Aufmachungsfarbmarke sei jedoch ausgeschlossen. Die hier angemeldete abstraktbestimmte Farb-/Buchstabenzusammenstellung erfülle ohne genaue Angaben zum Verhältnis der roten Farbfläche zum Buchstaben „k“ nicht die Anforderungen, die an eine eindeutig bestimmbar Markenwiedergabe zu stellen seien. Denn in der nunmehr angemeldeten Form wäre es möglich beispielsweise Fahnen aus Papier

so zu gestalten, dass der Buchstabe entweder nahezu die gesamte Fahnenfläche fülle oder aber der Eindruck einer hauptsächlich roten Fahne entstehe, auf der lediglich in einer Ecke verschämt ein kleiner Buchstabe „k“ prange. Auch wäre die Position des Buchstabens auf der Ware vollkommen variabel. Eine derart weite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten sei aus Sicht der Anmelderin sicher wünschenswert, verhindere jedoch, dass zuständige Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen könnten.

Inwieweit gegen die Eintragung der Marke auch Bedenken nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG bestünden, könne dahinstehen, da die Zurückweisung bereits nach § 8 Abs. 1 MarkenG erfolgen müsse.

Hiergegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Markenmeldung nicht aus zwei konturlosen Farben bestehe, sondern aus zwei Elementen, nämlich einer roten Einzelfarbmarke, wobei die Farbe definiert ist als HKS (Z) 13, sowie dem Kleinbuchstaben „k“. Das Anmeldezeichen setze sich daher aus zwei für sich gesehen schutzfähigen Bestandteilen zusammen. Seit langem sei anerkannt, dass eine Einzelfarbmarke nicht wegen fehlender Darstellbarkeit zurückgewiesen werden könne. Gegenstand der Einzelfarbmarke sei eine einzelne Farbe als solche, ohne figürliche Begrenzung. Trete eine figürliche Begrenzung hinzu, so entstehe ein Bild. Es liege dann eine Bildmarke, nicht aber eine abstrakte Farbmarke vor. In diesem Sinne sei das Anmeldezeichen in seiner Basis eine abstrakte Einzelfarbmarke. Die Einzelfarbmarke sei aber nicht davon abhängig, wie der Markeninhaber die Farbe auf der Ware verwenden wolle. Die farbige Fläche könne groß oder klein sein, partiell als farbiger Fleck oder Streifen – an stets gleichbleibender Stelle oder an verschiedenen Stellen. Ebenso könne sich die Farbe auf die ganze Verpackung oder die Ware selbst erstrecken. Auf die Angabe des Verwendungszusammenhangs komme es nicht an, ansonsten würde man den Anmelder zwingen, statt der Farbmarke eine Bildmarke anzumelden. Festzuhalten

sei also, dass – wenn man sich den Buchstaben „k“ wegdenke -, die verbliebene rote Farbe schutzfähig im Sinne von §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG sei. Des Weiteren erhebe der Beschluss der Markenstelle gegen den Einzelbuchstaben „k“ als solchen keinen Einwand im Sinne der §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG. Für sich gesehen seien daher beide Einzelbestandteile des Anmeldezeichens schutzfähig. Anerkannt sei zudem, dass die Markenkategorie „Farbe“ mit einem Markenbestandteil aus einer anderen Markenkategorie zu einer dann mehrteiligen Marke zusammengesetzt werden könne. Dass die Kombination der beiden angemeldeten und für sich gesehen auch darstellbaren Markenbestandteile nicht darstellbar im Sinne von § 8 Abs. 1 MarkenG sein solle, verwundere daher.

Eine Bestimmung der Zuordnung der Farben oder ein flächenmäßiges Verhältnis der Farben zueinander dürfe nicht gefordert werden. Soweit dies der angefochtene Beschluss verlange, würde damit die zulässige Kombination einer abstrakten Farbmarke mit einem Buchstaben generell verboten. Bei einer bloßen Kombination von zwei Farben seien andere und zusätzliche Anforderungen zu stellen als an die vorliegende Buchstaben-Farbmarke; nicht jede Darstellung, die auch zwei Farben enthalte, sei eine abstrakte Zweifarbenkombination. Die vom EuGH geforderten Angaben zu Farbkombinationsmarken seien auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Die konkrete Verwendung der Anmeldemarke, nämlich ob sich das weiße „k“ in einer großen roten Fläche als verhältnismäßig klein oder in einer kleinen roten Fläche als im Verhältnis groß darstelle, sei nicht Gegenstand des Eintragungsverfahrens. Die konkrete Buchstabenform des „k“ sei immer weiß und die umgebende Fläche rot – nicht umgekehrt, nicht mit anderen Buchstaben und nicht mit anderem Rot. Die Anmeldemarke sei daher farbbestimmt, buchstabenbestimmt und in der Rotfläche – nicht im Buchstaben – konturunbestimmt.

Die Beschwerdeführerin regt schließlich die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. Es sei eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, ob die Anmeldemarke, welche der angegriffene Beschluss als grundsätzlich möglich bezeichne, aber mit

unerfüllbaren Voraussetzungen verbinde, zukünftig möglich sei oder nicht. Schließlich liege eine Rechtsprechung zu einer Farbmarke mit einem Buchstaben und deren Darstellung bisher nicht vor, so dass die Zulassung auch der Fortbildung des Rechts diene.

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. August 2019 aufzuheben.

Mit Ladungszusatz vom 11. Oktober 2021 hat der Senat darauf hingewiesen, dass das Anmeldezeichen bereits die Anforderungen an die hinreichende Bestimmtheit im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG nicht erfüllen und damit mangels Zeichenqualität nicht markenfähig sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässig, in der Sache hat sie aber keinen Erfolg.

Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich um ein abstrakt-variables Zeichen, so dass ihm mangels Zeichenqualität bereits die erforderliche Markenfähigkeit im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat daher - trotz Unstimmigkeiten in ihrem Vorgehen und in der Begründung ihrer Entscheidung - im Ergebnis zu Recht die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

**A)** Das im Streitfall maßgebliche Recht ist durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Da die Anmeldung am 10. Mai 2019 eingereicht wurde - also nach dem 14. Januar 2019 – gilt unmittelbar neues Recht. Mithin sind für die Entscheidung im vorliegenden Verfahren die Vorschriften insbesondere des § 3 MarkenG und des § 8 MarkenG in ihrer neuen Fassung anzuwenden.

**B)** Dem Anmeldezeichen ist gemäß § 33 MarkenG mit dem Tag der Einreichung ein Anmeldetag zuzuerkennen, da die Anmeldung den Mindestanforderungen nach § 32 Abs. 2 MarkenG genügt hat.

1. Das DPMA ist dieser Frage nicht nachgegangen, obwohl nach der neuen Rechtslage Veranlassung dazu bestanden hätte, weil zu diesen Mindestanforderungen nach § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG n. F. „eine Darstellung der Marke, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 1 MarkenG unterfällt“, gehört. Die Kriterien des § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und des § 8 Abs. 1 MarkenG sind mithin nunmehr deckungsgleich. Die Markenstelle hat die Anmeldung dagegen nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 1 MarkenG beanstandet und entsprechend zurückgewiesen. Ist die Markenstelle aber der Auffassung, die eingereichte Darstellung nach § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG genüge nicht den Vorgaben des § 8 Abs. 1 MarkenG, so liegt eigentlich noch keine einen Anmeldetag begründende Anmeldung vor und sie hätte ihren Bescheid auf § 36 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG stützen müssen (vgl. zu der im Hinblick auf die neue Fassung des § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG aufgeworfenen Problematik: Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 32 Rn. 16).

2. Der Senat geht im konkreten Fall davon aus, dass insgesamt mit den Angaben zur Person der Anmelderin sowie zum Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis die Anmeldung den formellen Anforderungen des § 32 MarkenG genügt und gemäß § 33 Abs.1 MarkenG der 10. Mai 2019 als Anmeldetag begründet worden ist. Aus der Anmeldung wird deutlich, welches Zeichen geschützt werden soll, nämlich eine variable Marke. Im Ergebnis führt dies dennoch nicht zur Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens, da diesem materiell-rechtlich die Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 MarkenG fehlt.

Mit den vorgenannten Angaben ist das Anmeldezeichen eine unveränderliche und unteilbare Einheit und ihr Schutzgegenstand ist durch die der Anmeldung beigefügte Beschreibung maßgeblich bestimmt (BGH GRUR 2004, 502 - Gabelstapler II; GRUR 2007, 55 ff. - Farbmarke gelb/grün II). Diese Anmeldung ist allein Grundlage der Prüfung auf entgegenstehende Schutzhindernisse nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 33 Abs. 2 MarkenG. Da dem Anmeldezeichen wegen seiner Variabilität das Mindestmaß der Bestimmtheit nach § 3 Abs. 1 MarkenG fehlt, mag zwar die Zuerkennung eines Anmeldetags aus rechtssystematischen Gründen verwundern, gleichwohl erscheint dies unter Berücksichtigung der noch zum alten Recht ergangenen Rechtsprechung (EuGH GRUR 2007, 231 Rn. 37 ff. – Dyson; BGH GRUR 2013, 1046 – Variable Bildmarke) zutreffend. Denn auch wenn wegen der im Anmeldegegenstand enthaltenen Variablen die Zeichenqualität abzuspochen ist, so ergibt sich doch aus der eingereichten Zeichenwiedergabe und -beschreibung gleichwohl deutlich, dass es sich um ein solch variables Zeichen handelt.

**C)** Das angemeldete Zeichen erfüllt nicht die Anforderungen an das Mindestmaß an Bestimmtheit im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG und damit die Markenfähigkeit.

1. Unter dem Begriff der Markenfähigkeit wird die Fähigkeit eines Zeichens verstanden, Marke im Rechtssinne zu sein. Zu den allgemeinen Voraussetzungen der Markenfähigkeit einer Registermarke gehören nach § 3 Abs. 1 MarkenG die

Zeichenfähigkeit und die abstrakte Unterscheidungseignung sowie die „klare und eindeutige“ Darstellbarkeit im Register nach § 8 Abs. 1 MarkenG (vormals „grafische“ Darstellbarkeit). Liegen diese drei Voraussetzungen vor, ist von einer Markenfähigkeit des Zeichens auszugehen.

Der Zeichenbegriff im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG fordert in Übereinstimmung mit Art. 3 MarkenRL (vormals Art. 2 MarkenRL) ein Mindestmaß an Bestimmtheit. Nach der insoweit noch zu Art. 2 MarkenRL ergangenen maßgebenden Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union genügt es den Anforderungen an ein Zeichen im Sinne von Art. 2 MarkenRL nicht, wenn sich der Gegenstand einer Anmeldung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen erstrecken können soll und er deshalb nicht hinreichend bestimmt ist (vgl. EuGH GRUR 2007, 231 Rn. 37 ff. - Dyson); diese Feststellungen gelten gleichermaßen nunmehr für Art. 3 MarkenRL. Auch der Bundesgerichtshof geht davon aus, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht beliebig oder sonst unbestimmt sein darf, sondern hinreichend klar, eindeutig und in sich abgeschlossen, mithin nicht lediglich abstrakt, sondern konkret festgelegt sein muss (BGH GRUR 2013, 1046 – Variable Bildmarke; GRUR 2009, 783 Rn. 31 – UHU; GRUR 2007, 55 Rn. 13 - Farbmarke gelb/grün II). Daraus ergibt sich, dass „variablen Marken“, mit denen Schutz für eine abstrakt unbestimmte Zahl unterschiedlicher Erscheinungsformen oder allgemeiner Gestaltungsprinzipien beansprucht wird, bereits die erforderliche Markenfähigkeit im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG fehlt (Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3 Rn. 6; vgl. auch BPatG GRUR 2008, 416 ff. – Strichcode auf Buchrücken).

**2.** Gerade eine solche Variabilität und damit verbundene Unbestimmtheit des Schutzgegenstands ist vorliegend beansprucht. Den vorgenannten Anforderungen an die Markenfähigkeit genügt das Anmeldezeichen daher nicht.

**a)** Die Beschwerdeführerin begehrt die Eintragung ausweislich des Anmeldeformulars als eine sonstige Markenform im Sinne von § 6 Nr. 7 in

Verbindung mit § 12 a MarkenV. Als Wiedergabe der Marke gemäß § 12 a Abs. 1 Satz 2 MarkenV hat die Anmelderin eine bildliche Darstellung des Zeichens und zusätzlich eine gemäß § 6 b MarkenV zulässige Beschreibung beigefügt. Da die Eintragung gerade nicht als Bildmarke, sondern als eine sonstige Markenform beansprucht ist, kommt der Beschreibung im Streitfall eine den Schutzgegenstand bestimmende Bedeutung zu und diese ist daher untrennbarer Bestandteil der Markendarstellung im Sinne von § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

**b)** Die ursprünglichen Anmeldeunterlagen, also die Kombination aus der bildlichen Wiedergabe



und der Beschreibung

„Die Marke besteht aus einem in weißer Schrift gehaltenen Buchstaben „k“ in roter, nicht-formgebundener Umgebung. Die rote Farbe entspricht HKS (Z) 13. Die rote Umgebung ist an keine Form gebunden, und kann auch ohne Rand verlaufend sein.“

lassen aus Sicht des Senats klar erkennen, was Gegenstand des beantragten Markenschutzes sein soll.

Zwar ist der durch die Anmeldung beanspruchte Kleinbuchstabe „k“ in seiner konkreten Ausgestaltung bestimmt; auch die Farbe der Umgebung (bzw. „Hintergrundfläche“) ist eindeutig definiert. Allerdings fehlt sowohl eine Aussage zum Größenverhältnis des Buchstabens zur umgebenden roten Fläche als auch Angaben zur konkreten Form der den Kleinbuchstaben umgebenden Fläche, die damit offengehalten – nämlich mit oder ohne Rand und an keine bestimmte Form gebunden - und daher variabel ist. Denn wenn der weiße Buchstabe sich in roter, nicht-formgebundener Umgebung befinden soll, dann bedeutet dies naheliegend - wie insbesondere auch der letzte Satz der mit der Anmeldung eingereichten

Beschreibung nochmals verdeutlicht -, dass eine Festlegung auf eine bestimmte Form gerade nicht erfolgt. Damit ist eine (unendliche) Vielfalt der Umgebungsfläche mit gegebenenfalls unterschiedlichsten Bildwirkungen beansprucht.

Es handelt sich mithin entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin um eine variable Marke.

**c)** Die Anmelderin macht demgegenüber geltend, sie beanspruche ein kleines „k“ in Weiß kombiniert mit einer abstrakten Farbmarke „rot“ HKS (Z) 13. Sie ist ferner der Auffassung, sowohl der Einzelbuchstabe „k“ als auch die Farbe seien markenfähig, so dass dies auch für deren Kombination gelten müsse. Diese Beurteilung greift allerdings zu kurz.

Gegenstand der Anmeldung ist gerade keine Kombinationsmarke aus Wort bzw. Buchstabe und abstrakter Farbe. Denn eine abstrakte bzw. konturunbestimmte Farbmarke liegt schon deshalb nicht vor, weil sie mit einem bestimmten Buchstaben in konkreter Ausgestaltung kombiniert wird (Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3 Rn. 44). Die Kombination in Verbindung mit der Beschreibung führt zu einer konkreten Darstellung und figürlichen Begrenzung, so dass die „Farbmarke“ ihren Charakter als solche verliert. Dies ist die Folge der Kombination aus dem Buchstaben und der „Farbmarke“.

Die Beschwerdeführerin hat in ihrer Beschwerdebegründung diesbezüglich selbst darauf hingewiesen, dass Gegenstand der Einzelfarbmarke eine einzelne Farbe als solche sei, ohne figürliche Begrenzung. Trete eine figürliche Begrenzung hinzu, so entstehe ein Bild. Es liege dann eine Bildmarke, nicht aber eine abstrakte Farbmarke vor. Vorliegend tritt aber gerade – anders als die Beschwerdeführerin meint - eine figürliche Begrenzung innerhalb der roten Farbe hinzu, indem nach innen der Buchstabe „k“ in Weiß eingefügt wird. Der von der Anmelderin selbst gezogenen Schlussfolgerung, dass eine abstrakte Marke in diesem Fall nicht vorliegt, ist daher nichts hinzuzufügen. Vor diesem Hintergrund ist die in der

Beschreibung enthaltene Formulierung „...in roter, nicht-formgebundener Umgebung...“ nicht im Sinne einer abstrakten Farbmarke zu lesen, sondern entsprechend der Erläuterung des letzten Satzes der Beschreibung, also auf eine (unendliche) Vielfalt der Umgebungsfläche mit unterschiedlichsten Bildwirkungen hin. Keine Bedeutung hat im Übrigen der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Umstand, dass in der Beschreibung – anders als in dem Fall „Variable Bildmarke“ (BGH GRUR 2013, 1046) – das Wort „variabel“ nicht ausdrücklich enthalten ist. Maßgeblich ist vielmehr, ob nach den eingereichten Unterlagen das Schutzbegehren auf eine solche Variabilität gerichtet ist, der Gegenstand sich also auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen erstreckt, wovon vorliegend auszugehen ist.

**d)** Im amtlichen Beanstandungsbescheid ist ferner bemängelt worden, dass die Markenbeschreibung explizit die Möglichkeit einräume, die rote Umgebung auch als verlaufenden Rand zu gestalten und dies eine, von der tatsächlich eingereichten und durch den ersten Teil der Markenbeschreibung determinierten Markengestaltung abweichende, zweite Darstellungsoption darstelle. Offensichtlich ist die Markenstelle also davon ausgegangen, dass die ursprüngliche Anmeldung zwei selbstständige Anmeldezeichen zum Gegenstand hatte. Aus ihrer Sicht folgerichtig hat sie daher die Streichung des letzten Satzes der Beschreibung durch die Anmelderin ohne weiteres akzeptiert und keine Probleme hinsichtlich einer - möglichen – sachlichen Änderung des Anmeldegegenstandes gesehen.

Der Senat ist jedoch mit der Beschwerdeführerin der Auffassung, dass der gestrichene Satz der Markenbeschreibung keine zweite Marke zum Gegenstand hatte, sondern - wie schon oben ausgeführt - der klarstellenden Erläuterung der eingereichten bildlichen Wiedergabe, die lediglich als Bildmarke ausgestaltet ist, und der beiden vorangegangenen Sätze der Markenbeschreibung, mithin des Anmeldegegenstands dient(e).

Die Maßgaben des letzten Satzes verändern den Anmeldegegenstand nicht, sie sind also in die vorangegangenen Sätze mit hineinzulesen. Da der letzte Satz der ursprünglichen Beschreibung *„Die rote Umgebung ist an keine Form gebunden, und kann auch ohne Rand verlaufend sein.“* nur in anderen Worten denselben Schutzgegenstand in Satz 1 wiedergibt, nämlich *„...in roter, nicht formgebundener Umgebung“* liegt in dessen Streichung keine Veränderung des Anmeldezeichens und der Entscheidung kann die Beschreibung in der Fassung vom 13. August 2019 zugrunde gelegt werden.

Ginge man davon aus, dass die Streichung zum Wegfall der Variabilität führt, würde dies eine unzulässige Änderung des Anmeldegegenstands im Hinblick auf die Markenform nach sich ziehen und dem Grundsatz der Unveränderlichkeit der Marke widersprechen. Wegen der sachlichen Änderung des Anmeldegegenstands würde die Streichung keine Wirkung entfalten und es wäre die ursprüngliche Beschreibung zugrunde zu legen. Eine solche Lesart liegt nach Auffassung des Senats im Streitfall aber ohnehin nicht nahe.

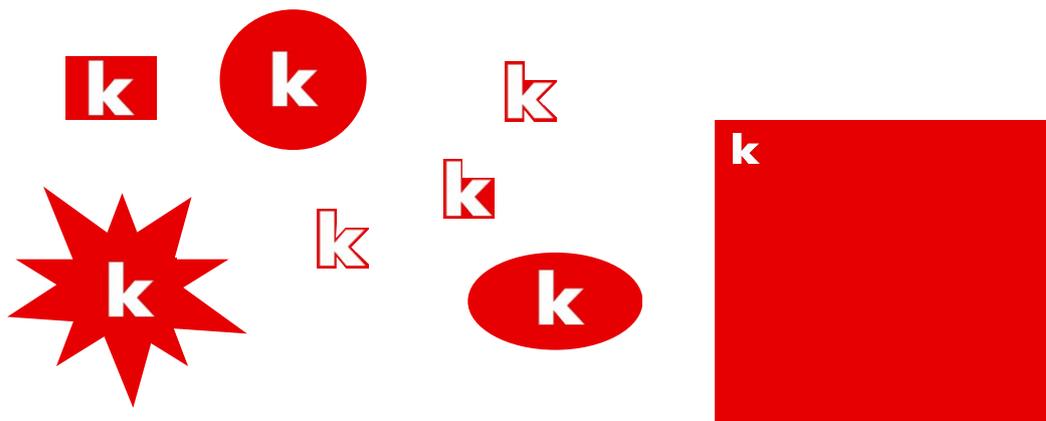
e) Die Argumentation der Anmelderin ist in Bezug auf den Anmeldegegenstand und die Streichung des letzten Satzes nicht nachvollziehbar. So hat sie in ihrem Schriftsatz vom 13. August 2019 deutlich gemacht, dass der letzte – gestrichene - Satz *„lediglich wiederholen und klarstellen sollte, was schon in dem ersten Satz der Markenbeschreibung wiedergegeben ist, nämlich, dass die rote Fläche keiner konkreten Form zugeordnet ist: weder einem Rechteck, einem Kreis noch einem Dreieck oder Ähnlichem. Dadurch soll keine weitere, zusätzliche Markenform in Anspruch genommen werden.“*

Soweit die Anmelderin weiter meint, *„Die Begrenzung der roten Fläche wird schlicht durch die weitere Umgebung vorgegeben. Die rote Fläche eines roten T-Shirts ist begrenzt durch diesen Gegenstand (T-Shirt), und bei einem roten Rucksack ist die rote Fläche durch den Rucksack vorgegeben“*, geht dies aus der Markenbeschreibung so nicht hervor. Ein solcher Schluss kann auch nicht, wie oben

unter c) erläutert, aus der Formulierung „nicht-formgebundener Umgebung“ gezogen werden.

Schließlich widerspricht sich die Anmelderin im Weiteren: „*Wenn die Anmelderin die Formulierung gewählt hatte „ohne Rand“, dann sollte es gerade keinen Rand geben und auch keinen irgendwie gearteten ‘verlaufender Rand’, was auch immer man darunter verstehen mag.*“ Diese Ausführungen sind nicht verständlich. Denn im gestrichenen Satz hatte die Anmelderin doch deutlich gemacht, dass auch ein Rand vorhanden sein kann. Soweit die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung dem Wort „auch“ eine entscheidungserhebliche Bedeutung abgesprochen hat, geht diese Auffassung fehl. Denn „ohne Rand“ bedeutet „kein Rand“, wohingegen „auch ohne Rand“ bedeutet „sowohl mit als auch ohne Rand“. Dies macht einen erheblichen Unterschied in Bezug auf den Gegenstand der Anmeldung.

f) Da der Buchstabe „k“ sich in roter, nicht-formgebundener Umgebung befinden soll, bedeutet dies, dass eine Festlegung auf eine bestimmte Form gerade nicht erfolgt, so dass das Zeichen ganz verschieden aussehen und unterschiedliche Bildwirkungen erzielen kann, wie beispielsweise:



Soweit die Beschwerdeführerin rügt, dass solche unterschiedlichen bildlichen Darstellungen gar nicht Gegenstand des Schutzes seien und diese der Anmeldung

im Prüfungsverfahren auch nicht hinzugedacht werden dürften, vermag dies aus oben genannten Gründen nicht zu überzeugen. Ungeachtet der Tatsache, dass allein schon der Buchstabe zu einer figürlichen Begrenzung – nämlich nach innen – führt, ist nochmals auf den später gestrichenen Satz der Beschreibung aufmerksam zu machen, in der Folgendes enthalten war: „Die rote Umgebung ist **an keine Form** gebunden, und kann **auch** ohne Rand verlaufend sein.“ Diese Variable führt zwangsläufig dazu, dass alle möglichen Erscheinungsformen mit beansprucht werden. Die eingereichte bildliche Darstellung ist – wie auch die oben wiedergegebenen - lediglich ein Beispiel aus der Auswahl vieler verschiedener möglicher Erscheinungsformen des Zeichens im Marktauftritt.

Es fehlt mithin schon mangels Zeichenqualität an der Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 MarkenG.

3. Der Umstand, dass für die Beschwerdeführerin beim EUIPO das nahezu



identische Zeichen für überwiegend identische Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde (UM Nr. 018 142 087) vermag an dieser Beurteilung nichts zu ändern. Denn dabei handelt es sich um eine Eintragung als **Bildmarke**.

4. Auch soweit die Beschwerdeführerin auf die Regelung in Teil 1, Nr. VI. 2 der „Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen und für die Registerführung“ des DPMA (Richtlinie Markenmeldungen vom 1. August 2018 in der Fassung vom 1. September 2020) verweist, führt dies nicht zu keinem anderen Ergebnis.

Zum einen wird dort lediglich allgemein darauf hingewiesen, dass der offene Auffangtatbestand des § 12a MarkenV grundsätzlich auch Mischformen von bekannten Markenformen oder auch neue Markenformen ermöglicht. Ungeachtet des Umstands, dass eine „Kombination“ aus abstrakter Farbmarke und Wortmarke

dort nicht konkret genannt ist, müssen ohnehin alle angemeldeten Zeichen - seien es bekannte oder neue Markenformen wie auch Mischformen hiervon - unter anderem die allgemeinen Voraussetzungen der Markenfähigkeit nach §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 MarkenG sowie die zusätzlichen besonderen Voraussetzungen für bestimmte Arten von Marken nach § 3 Abs. 2 MarkenG erfüllen (vgl. hierzu auch Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 3 Rn. 92 a. E.).

Zum anderen verkennt die Beschwerdeführerin offensichtlich die Rechtsnatur der Prüfungsrichtlinien. Diese haben keine entscheidungserhebliche Bedeutung für das Gericht; hierbei handelt es sich nämlich um rein verwaltungsinterne Anweisungen, die außerhalb des DPMA keine rechtliche Bindung entfalten können (vgl. schon BPatG GRUR-RR 2008, 414 – Umschreibungsverfahren; BPatG, Beschluss vom 11.01.2007, 25 W (pat) 9/05 – CASHFLOW). Insbesondere eine Außenwirkung im Sinne einer gerichtlichen Bindung entfalten die Prüfungsrichtlinien mangels Rechtsnormqualität nicht. Auch Dritte können keine Rechte aus den Prüfungsrichtlinien für sich herleiten. Für Gerichte und Dritte rechtlich maßgebend bleiben allein das Markengesetz, die Markenverordnung sowie die hierzu ergangene Rechtsprechung.

Nach alledem bleibt die Beschwerde ohne Erfolg.

**5.** Für die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den hierfür notwendigen Voraussetzungen nach § 83 Abs. 2 MarkenG.

Einer Zulassung bedarf es vorliegend nicht schon deswegen, weil es sich bei der beanspruchten Gestaltung um eine „neue“ Markenform handelt, zu der es denklogisch noch keine einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung geben kann. Denn jedenfalls ist über neue Markenformen und deren Voraussetzungen für die Markenfähigkeit und Bestimmbarkeit (bzw. vormals grafischen Darstellbarkeit) bereits in zahlreichen Verfahren entschieden worden. Zudem ist die sich im Streitfall stellende Frage nach der Eintragungsfähigkeit von Marken, deren

Schutzgegenstand eine Variable aufweist, durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union bereits hinreichend geklärt (EuGH GRUR 2007, 231 - Dyson). Schließlich geht auch der BGH davon aus, dass variablen Marken, mit denen Schutz für eine abstrakt unbestimmte Zahl unterschiedlicher Erscheinungsformen oder allgemeiner Gestaltungsprinzipien beansprucht wird, bereits die erforderliche Markenfähigkeit im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG fehlt (vgl. BGH GRUR 2013, 1046 – Variable Bildmarke).

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt