



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 559/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 104 454.0

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. März 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Hermann

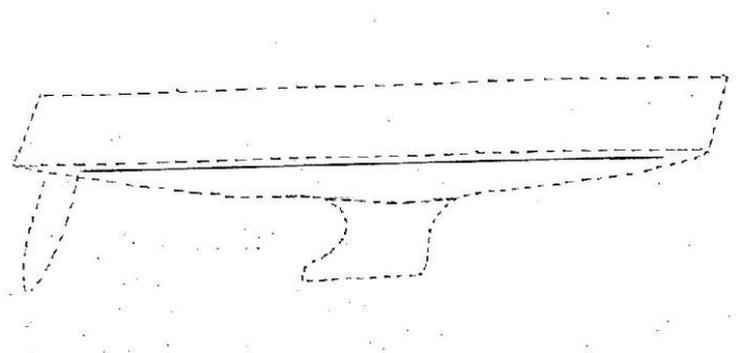
beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 22. September 2016 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe:

I.

Das Zeichen



ist am 16. Juli 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt zur Eintragung als Positionsmarke für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 12:

Baggerschiffe; Boote; Beiboote; Gleitboote; Jachten; Rümpfe für Boote und Schiffe; Schiffe; Seeschiffe; Wasserfahrzeuge; alle Waren der Klasse 12, speziell alle vorgenannten Waren insbesondere jeweils bezüglich Bootsbauteile für Rümpfe;

Klasse 22:

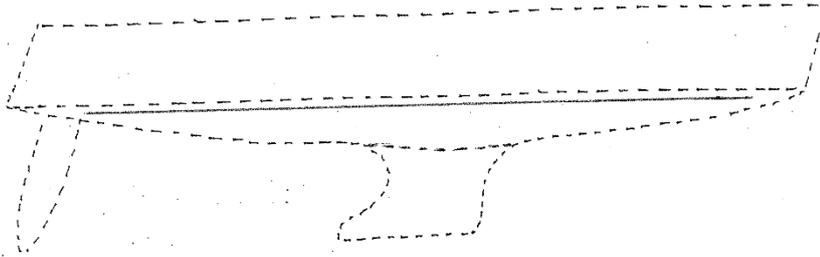
Leinengewebe für Segel; Planen; Schiffssegel; Segel zum Skisegeln; alle Waren der Klasse 22, speziell alle vorgenannten Waren insbesondere jeweils bezüglich maßgeschneiderter Segel, speziell für den Freizeit- oder Regattasport mit Jollen oder Dickschiffen;

Klasse 37:

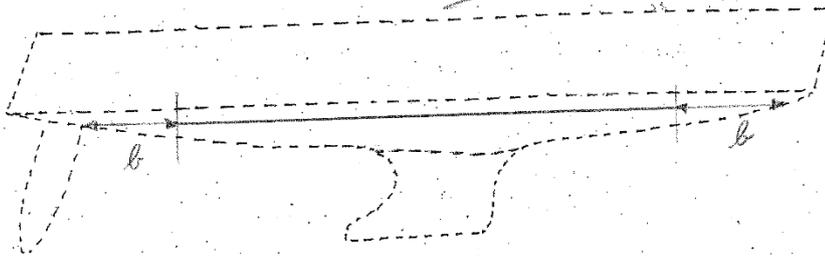
Dienstleistungen eines Segelmachers; Instandhaltung, Polieren, Reinigung, Reparatur, Rostschutzarbeiten, Rostschutzbehandlung, Waschen jeweils an/von Fahrzeugen, insbesondere von Schiffen, oder an Segeln; Schiffsbau; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Rümpfen oder Segeln, insbesondere von Schiffsrümpfen; Reparieren von Segeln oder Planen oder Verdecken für Wasserfahrzeuge aller Art; alle Dienstleistungen der Klasse 37, speziell alle vorgenannten Dienstleistungen insbesondere jeweils bezüglich Schiffsbau, Werftbetrieb, Segelmacherei und Bootsrümpfen.

Des Weiteren waren der Anmeldung folgende Abbildungen beigelegt:

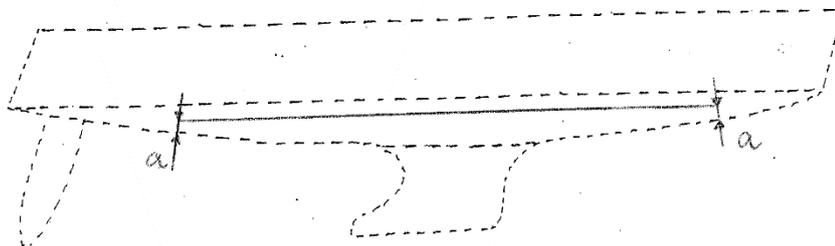
Markenzeichen / Zeichenmarke



Erläuterungen I



Erläuterungen II



Darüber hinaus enthielt die Anmeldung folgende Beschreibung:

„Positionsmarke am Unterwasserschiff eines Schwimmkörpers/Bootsrumpfs; bzw. im Bereich der Unterkante (also des Unterlieks) eines Segels; das Zeichen wird durch eine gerade und/oder gewellte, durchgehende, ununterbrochene Positionslinie gebildet, die sich parallel zum Wasserpass am Unterwasserschiff (bzw. parallel zum Unterliek eines Segels im Segel angeordnet) erstreckt, den Kiel bzw. das Schwert des Schwimmkörpers nach vorne und hinten überlappt, aber einen Abstand zur Bugkante und Heckkante des Lateralplans (bzw. zum Achterliek und Vorliek des Segels) einhält, insbesondere vorne und hinten denselben vertikalen und/oder horizontalen Abstand, wobei der horizontale Abstand mindestens 1/10 der Wasserpasslänge (bzw. der Unterlieklänge) beträgt, und wobei die absolute Länge der Positionslinie kleiner als die Wasserlinienlänge (bzw. kleiner als 3/4 der Unterlieklänge) ist; der Wasserpass ist dabei an oder oberhalb der Wasseroberfläche parallel zur Wasseroberfläche angeordnet; indem die Positionslinie nun parallel zum Wasserpass (bzw. Unterliek) ist, wird sichergestellt, dass die Positionslinie bei Krängung ebenfalls parallel zur Wasseroberfläche ist/bleibt und dabei sichtbar die Rumpfform nachbildet; die Positionslinie erweckt bei Krängung den Eindruck einer (zusätzlichen) Wasserlinie; ebenso wird der Schnitt des Segels nachgebildet, z.B. wenn das Segel ganz dichtgeholt ist und das Unterliek z.B. auf dem Bootsdeck aufliegt; indem die Abmessungen und die Position der Positionslinie auf die Rumpfform bzw. Segelform abgestimmt sind, kann ein Herkunftshinweis unabhängig von einer spezifischen Geometrie/Rumpfkontur/Segelschnitt gegeben werden; die Kiellinie bzw. Form des Kiels/Schwertes bleibt bei der Bestimmung des Abstandes zur Rumpffaußenkante unberücksichtigt; die gestrichelten Linien sind nicht Bestandteil des Markenzeichens, sondern dienen der Andeutung eines Schiffsrumpfes bzw. der Position des Markenzeichens relativ zur Rumpf- oder Segelkante“.

Auf Vorschlag des Deutschen Patent- und Markenamtes formulierte der Anmelder mit Schreiben vom 29. Oktober 2015 das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt um und beantragte die Eintragung auf der Grundlage dieses Verzeichnisses:

Klasse 12:

Baggerschiffe; Boote; Beiboote; Gleitboote; Yachten; Rümpfe für Boote und Schiffe; Schiffe; Seeschiffe; Wasserfahrzeuge; Teile und Ersatzteile zu den vorgenannten Waren, insbesondere Bootsbaukomponenten für Rümpfe;

Klasse 22:

Leinengewebe für Segel; Planen; Schiffsegel; Segel zum Skisegeln; alle vorgenannten Waren der Klasse 22 insbesondere bezüglich maßgeschneiderter Segel, speziell für den Freizeit- oder Regattasport mit Jollen oder Dickschiffen;

Klasse 37:

Instandhaltung, Polieren, Reinigung, Reparatur, Rostschutzarbeiten, Rostschutzbehandlung, Waschen jeweils an/von Fahrzeugen, insbesondere von Schiffen, oder an Segeln; Schiffsbau; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Rümpfen oder Segeln, insbesondere von Schiffsrümpfen; Reparieren von Segeln oder Planen oder Verdecken für Wasserfahrzeuge aller Art; alle vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 37 insbesondere erbracht in den Bereichen Schiffsbau, Werftbetrieb, Segelmacherei und in Bezug auf Bootsrümpfe.

Mit Schreiben vom 16. November 2015 hat der Anmelder um Eintragung des gegenständlichen Zeichens auf der Grundlage des ursprünglich eingereichten Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses, hilfsweise auf der Grundlage des nachfolgenden Verzeichnisses gebeten:

Klasse 12:

Baggerschiffe; Boote; Beiboote; Gleitboote; Yachten; Rümpfe für Boote und Schiffe; Schiffe; Seeschiffe; Wasserfahrzeuge; Teile und Ersatzteile zu den vorgenannten Waren, insbesondere Bootsbaukomponenten für Rümpfe;

Klasse 22:

Schiffssegel; Segel zum Skisegeln; alle vorgenannten Waren der Klasse 22 insbesondere bezüglich maßgeschneiderter Segel, speziell für den Freizeit- oder Regattasport mit Jollen oder Dickschiffen;

Klasse 37:

Instandhaltung, Polieren, Reinigung, Reparatur, Rostschutzarbeiten, Rostschutzbehandlung, Waschen jeweils an/von Fahrzeugen, insbesondere von Schiffen, oder an Segeln; Schiffsbau; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Rümpfen oder Segeln, insbesondere von Schiffsrümpfen; Reparieren von Segeln oder Planen oder Verdecken für Wasserfahrzeuge aller Art; alle vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 37 insbesondere erbracht in den Bereichen Schiffsbau, Werftbetrieb, Segelmacherei und in Bezug auf Bootsrümpfe.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat mit Schreiben vom 12. November 2015 das Fehlen der Unterscheidungskraft sowie den unmittelbaren Sachbezug des angemeldeten Zeichens und mit Schreiben vom 20. Mai 2016 seine Unbestimmtheit beanstandet. Daraufhin hat der Anmelder mit Schreiben vom 30. Mai 2016 beantragt, der Anmeldung hilfsweise eine geänderte Beschreibung, in der die Abkürzung „bzw.“ jeweils durch das Wort „oder“ ersetzt wird, „und/oder“ eine weitere, nachfolgend wiedergegebene Figur zugrunde zu legen:

31_05_2016-01-00044-00000015

31_05_2016-01-00044-00000015

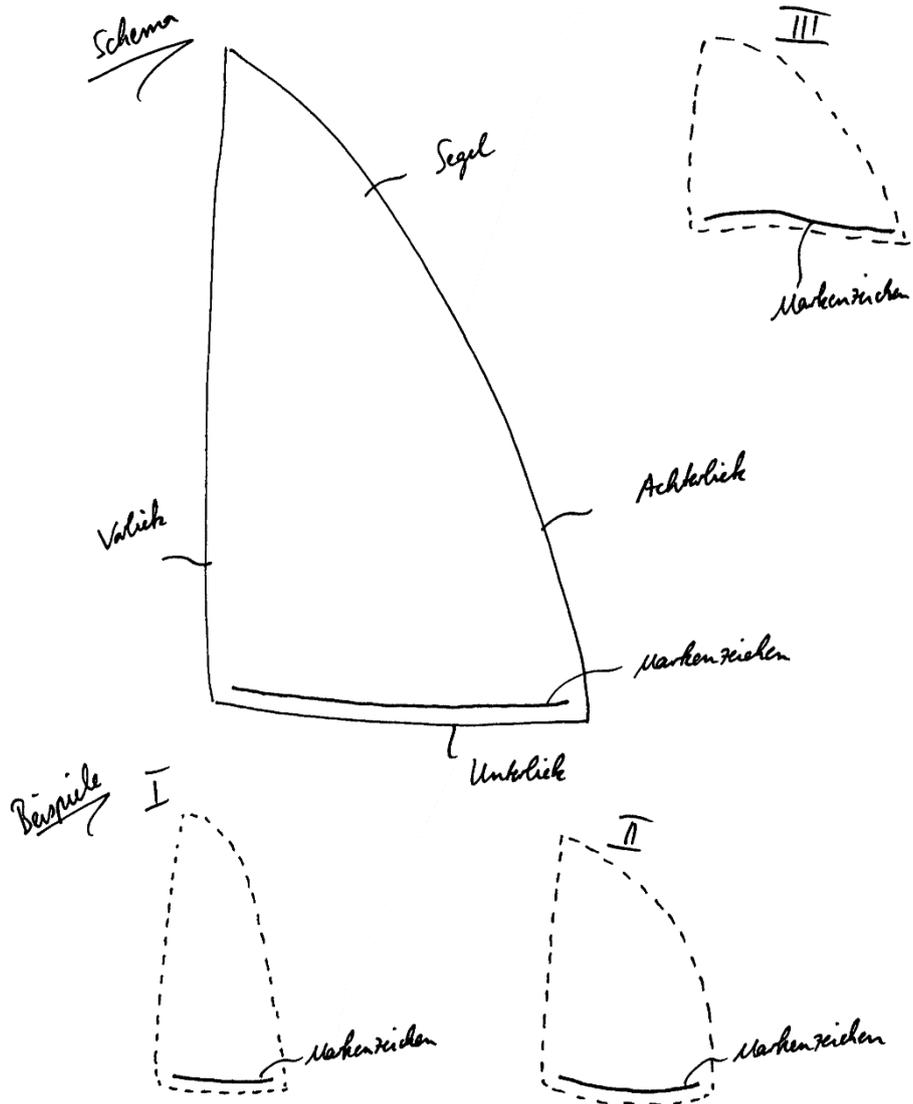
30.05.16

30 2015 104 454.0

1/1

erläuternde Hinweis zur Position auf einem Siegel

- in Reaktion auf den Bescheid vom 20.05.16



Mit Beschluss vom 22. September 2016 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, die Anmeldung wegen fehlender Markenfähigkeit des Anmeldezeichens gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat es unter Bezugnahme auf die Ausführungen im Beanstandungsbescheid vom 20. Mai 2016 ausgeführt, dem Anmeldezeichen fehle es an der für eine Markenfähigkeit erforderlichen Bestimmtheit. Der von einer Anmeldung beanspruchte Schutzgegenstand dürfe nicht beliebig oder unbestimmt, sondern müsse hinreichend klar, eindeutig und in sich abgeschlossen, mithin nicht lediglich abstrakt, sondern konkret festgelegt sein. Dies sei beim Anmeldezeichen hingegen nicht der Fall. In der seinen Schutzgegenstand mitbestimmenden Beschreibung werde eine Anbringung bzw. Anordnung sowohl am Unterwasserschiff eines Schwimmkörpers/Bootsrumpfs als auch an einem Segel beschrieben. Die Zeichnung enthalte dabei allerdings lediglich Angaben zum Unterwasserschiff und keine zum Segel. Darüber hinaus bleibe durch die Angabe „bzw.“ in der Beschreibung unklar, ob die Positionslinie sowohl am Unterwasserschiff eines Schwimmkörpers/Bootsrumpfs als auch im Bereich der Unterkante (also des Unterlieks) eines Segels vorhanden sein solle. Selbst wenn man jedoch annehmen wollte, dass aus der Beschreibung klar herauszulesen sei, dass das Anmeldezeichen alternativ am Segel oder am Unterwasserschiff anzuordnen sei, so führe auch dies nicht zu einem hinreichend bestimmten Zeichen. Bei Positionsmarken müsse nämlich das Zeichen auf einem bestimmten Warenteil und stets an gleichbleibender Stelle angeordnet sein. Dies wäre jedoch bei einer alternativen Anbringung am Segel oder Unterwasserschiff gerade nicht der Fall.

Auch durch die mit dem Hilfsantrag begehrte Änderung werde der Bestimmtheitsmangel nicht beseitigt. Die hilfsweise vorgenommene Neuformulierung („oder“ statt „bzw.“) eröffne nämlich wiederum alternative Anbringungsmöglichkeiten. Eine Umformulierung würde aber unabhängig hiervon auch zu einer Änderung des Schutzgegenstandes führen und sei deshalb unzulässig. Vorliegend hätten die mit der Anmeldung eingereichten Unterlagen die Mindestanforderungen an eine wirksame Markenmeldung gemäß § 32 Abs. 2

MarkenG, § 33 Abs. 1 MarkenG erfüllt. Damit sei das Anmeldezeichen ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung als unveränderliche Einheit anzusehen. Das Verbot einer nachträglichen Änderung des Anmeldezeichens beziehe sich grundsätzlich auch auf schutzunfähige oder unzulässige Angaben in der Anmeldung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 27. September 2016 (eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 28. September 2016) mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. September 2016 aufzuheben, soweit die Eintragung des Anmeldezeichens für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Klasse 12:

Baggerschiffe; Boote; Beiboote; Gleitboote; Yachten; Rümpfe für Boote und Schiffe; Schiffe; Seeschiffe; Wasserfahrzeuge; Teile und Ersatzteile zu den vorgenannten Waren, insbesondere Bootsbaukomponenten für Rümpfe;

Klasse 37:

Instandhaltung, Polieren, Reinigung, Reparatur, Rostschutzarbeiten, Rostschutzbehandlung, Waschen jeweils an/von Fahrzeugen, insbesondere von Schiffen; Schiffsbau; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Rümpfen, insbesondere von Schiffsrümpfen; alle vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 37 insbesondere erbracht in den Bereichen Schiffsbau, Werftbetrieb und in Bezug auf Bootsrümpfe.

Hierbei ist nachfolgende Beschreibung der Anmeldung zugrunde zu legen:

Positionsmarke am Unterwasserschiff eines Schwimmkörpers/Bootsrumpfs; das Zeichen wird durch eine gerade und/oder gewellte, durchgehende, ununterbrochene Positionslinie gebildet, die sich parallel zum Wasserpass am Unterwasserschiff erstreckt, den Kiel oder das Schwert des Schwimmkörpers nach vorne und hinten überlappt, aber einen Abstand zur Bugkante und Heckkante des Lateralplans einhält, insbesondere vorne und hinten denselben vertikalen und/oder horizontalen Abstand, wobei der horizontale Abstand mindestens $1/10$ der Wasserpasslänge beträgt, und wobei die absolute Länge der Positionslinie kleiner als die Wasserlinienlänge ist; der Wasserpass ist dabei an oder oberhalb der Wasseroberfläche parallel zur Wasseroberfläche angeordnet; indem die Positionslinie nun parallel zum Wasserpass ist, wird sichergestellt, dass die Positionslinie bei Krängung ebenfalls parallel zur Wasseroberfläche ist/bleibt und dabei sichtbar die Rumpfform nachbildet; die Positionslinie erweckt bei Krängung den Eindruck einer (zusätzlichen) Wasserlinie; indem die Abmessungen und die Position der Positionslinie auf die Rumpfform abgestimmt sind, kann ein Herkunftshinweis unabhängig von einer spezifischen Geometrie/Rumpfkantur gegeben werden; die Kiellinie oder Form des Kiels/Schwertes bleibt bei der Bestimmung des Abstandes zur Rumpffaußenkante unberücksichtigt; die gestrichelten Linien sind nicht Bestandteil des Markenzeichens, sondern dienen der Andeutung eines Schiffsrumpfes oder der Position des Markenzeichens relativ zur Rumpfkante.

Mit Schriftsatz vom 25 Januar 2018 hat der Anmelder das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt geändert:

Klasse 12:

Baggerschiffe; Boote; Beiboote; Gleitboote; Jachten; Rümpfe für Boote und Schiffe; Schiffe; Seeschiffe; Wasserfahrzeuge;

Klasse 37:

Instandhaltung, Polieren, Reinigung, Reparatur, Rostschutzarbeiten, Rostschutzbehandlung, Waschen jeweils an/von Schiffen; Schiffsbau; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Rümpfen, insbesondere von Schiffsrümpfen; alle vorgenannten Dienstleistungen der Klasse 37 erbracht in den Bereichen Schiffsbau, Werftbetrieb, und in Bezug auf Bootsrümpfe.

Des Weiteren hat er die Beschreibung wie folgt modifiziert:

Positionsmarke am Unterwasserschiff eines Bootsrumpfs; das Zeichen wird durch eine gerade, durchgehende, ununterbrochene Positionslinie gebildet, die sich parallel zum Wasserpass am Unterwasserschiff erstreckt, den Kiel oder das Schwert des Bootsrumpfes nach vorne und hinten überlappt, aber einen Abstand zur Bugkante und Heckkante des Lateralplans einhält, nämlich vorne und hinten denselben horizontalen Abstand, wobei der horizontale Abstand mindestens $1/10$ der Wasserpasslänge beträgt, und wobei die absolute Länge der Positionslinie kleiner als die Wasserlinienlänge ist; der Wasserpass ist dabei an oder oberhalb der Wasseroberfläche parallel zur Wasseroberfläche angeordnet; indem die Positionslinie parallel zum Wasserpass ist, wird sichergestellt, dass die Positionslinie bei Krängung ebenfalls parallel zur Wasseroberfläche ist/bleibt und dabei sichtbar die Rumpfform nachbildet; die Positionslinie erweckt bei Krängung den Eindruck einer (zusätzlichen) Wasserlinie; indem die Abmessungen und die Position der Positionslinie auf die Rumpfform abgestimmt sind, kann ein Herkunftshinweis unabhängig von einer spezifischen

Geometrie/Rumpfkontur gegeben werden; die Kiellinie oder Form des Kiels/Schwertes bleibt bei der Bestimmung des Abstandes zur Rumpfaußenkante unberücksichtigt; die gestrichelten Linien sind nicht Bestandteil des Markenzeichens, sondern dienen der Andeutung eines Schiffsrumpfes oder der Position des Markenzeichens relativ zur Rumpfkante.

Hilfsweise hat er in dem Schreiben vom 25. Januar 2018 die Beschreibung wie folgt geändert:

Positionsmarke am Unterwasserschiff eines Bootsrumfhs; das Zeichen wird durch eine gerade, durchgehende, ununterbrochene Positionslinie gebildet, die sich parallel zum Wasserpass am Unterwasserschiff erstreckt, und einen Abstand zur Bugkante und Heckkante des Lateralplans einhält, nämlich vorne und hinten denselben horizontalen Abstand, wobei der horizontale Abstand mindestens $1/10$ der Wasserpasslänge beträgt, und wobei die absolute Länge der Positionslinie kleiner als die Wasserlinienlänge ist; die gestrichelten Linien sind nicht Bestandteil des Markenzeichens, sondern dienen der Andeutung eines Schiffsrumpfes oder der Position des Markenzeichens relativ zur Rumpfkante.

Zur Begründung führt er aus, zutreffend sei das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss davon ausgegangen, dass ein Mangel bei der Anmeldung insoweit bestanden habe, als eine Kennzeichnung auf zwei Gegenständen beansprucht worden sei. Auch nach seiner Auffassung habe eine Diskrepanz zwischen dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis und dem Erfordernis der grafischen Darstellung bestanden. Diesem Mangel, so der Anmelder weiter, werde durch das nunmehr geänderte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sowie durch die geänderte Beschreibung Rechnung getragen.

Die vorgenommenen Änderungen seien zulässig, da eine Markenbeschreibung vorgelegen habe, die in Bezug auf die Waren „Rumpf, Schiffe“ ausreichend bestimmt gewesen sei. Alle Änderungen der Beschreibung seien Konkretisierungen im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung.

Die Beschwerde sei auch begründet, da die Beschreibung nicht modifiziert worden sei. Alle vorgenommenen Änderungen seien im Rahmen der Ursprungsoffenbarung vorgenommen worden und stünden in direktem Zusammenhang mit den amtsseitigen Beanstandungen. Die in Rede stehende Anmeldung werde nunmehr lediglich im Umfang der Waren „Rumpf, Schiffe“ und ohne inhaltliche Änderung der ursprünglichen Anmeldung sowie ohne Einfluss auf die grafische Darstellung der Marke weiter verfolgt. In ihrer jetzigen Fassung entspreche die Anmeldung nunmehr dem Bestimmtheitserfordernis, was der Anmelder weiter ausführt.

Schließlich regt er mit Schreiben vom 16. Februar 2018 ergänzend die Zulassung der Rechtsbeschwerde mit der folgenden Fragestellung an:

„Es schwebt ein seitens der Markenstelle bisher nicht im Einzelnen begründeter Beschluss bzgl. der Rechtsfrage im Raum, ob eine hinsichtlich einer einzelnen Ware ausreichend bestimmt formulierte Beschreibung bereits dann nicht mehr zur Weiterverfolgung der Markenmeldung genutzt werden kann, wenn die Beschreibung - in Reaktion auf Beanstandungen seitens des Amtes - geändert wurde hinsichtlich derjenigen Waren, auf die der Anmelder verzichtet hat, durch die Streichung der entsprechenden Teile der Beschreibung. Denn im vorliegenden Fall würde eine Markenmeldung zurückgewiesen, die zumindest für den zuletzt beantragten Teil der Waren ausreichend bestimmt ist und grafisch darstellbar ist und ursprungsoffenbart ist“.

Der Senat hat dem Anmelder im Laufe des Verfahrens verschiedene Hinweise zukommen lassen. Zuletzt wurde er mit Schreiben vom 19. Januar 2021 darauf

aufmerksam gemacht, dass die Anmeldung in ihrer Gesamtheit nicht ausreichend bestimmt sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Auf die zulässige Beschwerde des Anmelders ist der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 22. September 2016 aufzuheben und die Sache wegen eines Verfahrensfehlers dorthin zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG).

1. Eine Zurückweisung vorliegender Anmeldung kommt nicht in Betracht, da sie gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 36 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 33 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 32 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 MarkenG als zurückgenommen gilt. § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verweist erst seit dem 14. Januar 2019 auf § 8 Abs. 1 MarkenG, der ab diesem Zeitpunkt ausdrücklich festlegt, dass die Darstellung eines Zeichens dem Bestimmtheitserfordernis entsprechen muss. Mangels einer Übergangsvorschrift kommt § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG auch bei der bereits am 16. Juli 2015 eingereichten Anmeldung zur Anwendung. Nach der zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtslage musste sie eine Wiedergabe der Marke in Form einer grafischen Darstellung enthalten (§§ 8 Abs. 1 und 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a. F.). Nunmehr ist zwar das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit entfallen, so dass der Anmelder das Mittel zur Wiedergabe der Marke selbst wählen kann. Jedoch war es bereits vor der Gesetzesänderung und damit auch zum Zeitpunkt der Anmeldung des in Rede stehenden Zeichens erforderlich, es so wiederzugegeben, dass sein Schutzgegenstand eindeutig bestimmt werden kann (vgl. u. a. BGH GRUR 2004, 502, 503, Rdnr. 13 - Gabelstapler II; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Auflage, § 32, Rdnr. 8). Denn nur im Fall einer klaren und eindeutigen Markenwiedergabe ist dem allgemeinen markenrechtlichen

Bestimmtheitsgebot Genüge getan (vgl. zur alten Rechtslage auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 32, Rdnr. 13).

Demzufolge war bereits unter der alten Rechtslage die materiell-rechtliche Frage der Markenfähigkeit im Rahmen der Formalprüfung der Anmeldung prüfen (so wohl auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 32, Rdnr. 14). Dies hätte im vorliegenden Fall – unabhängig von der zwischenzeitlich eingetretenen Änderung des § 8 Abs. 1 MarkenG – ebenfalls die Rücknahmefiktion ausgelöst (§ 36 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 36 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 33 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG a. F.), da das Deutsche Patent- und Markenamt das angemeldete Zeichen zu Recht als zu unbestimmt angesehen hat.

2. Das Anmeldezeichen genügt nicht den Anforderungen an die Bestimmtheit, die wie oben ausgeführt bereits zum Zeitpunkt seiner Anmeldung galten und nunmehr in § 8 Abs. 1 MarkenG ausdrücklich ihren Niederschlag gefunden haben.

Für eingetragene Marken stellt die erforderliche Wiedergabe im Register das zentrale materiellrechtliche Erfordernis der Markenfähigkeit dar (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 - Libertel). Demzufolge führt eine richtlinienkonforme Auslegung dazu, das § 8 Abs. 1 MarkenG abweichend von seiner Überschrift nicht als absolutes Schutzhindernis anzusehen ist, sondern eine Voraussetzung der Markenfähigkeit definiert (vgl. u. a. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 3, Rdnr. 26, und § 8, Rdnr. 92). Einem Zeichen ist u. a. dann die Markenfähigkeit gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG abzusprechen, wenn es sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen erstrecken kann (vgl. BGH GRUR 2013, 1046 - Variable Bildmarke). Soweit der angemeldete Schutzgegenstand ein ganzes Bündel von Gestaltungen umfasst, handelt es sich nicht mehr um ein Zeichen im Sinne des § 3 Abs. 1 MarkenG, für das allein Schutz in einer einzelnen Markenmeldung gewährt werden kann, sondern letztlich um eine Vielzahl von Zeichen (vgl. BPatG GRUR 2012, 283 - Schokoladenstäbchen).

a) Die mit der Anmeldung eingereichte Beschreibung des Anmeldezeichens lautete auszugsweise wie folgt:

„Positionsmarke am Unterwasserschiff eines Schwimmkörpers/Bootsrumpfs; **bzw.** im Bereich der Unterkante (also des Unterlieks) eines Segels; das Zeichen wird durch eine gerade und/oder gewellte, durchgehende, ununterbrochene Positionslinie gebildet, die sich parallel zum Wasserpass am Unterwasserschiff (**bzw.** parallel zum Unterliek eines Segels im Segel angeordnet) erstreckt,...“ (Fettdruck seitens des Senats).

Damit wurde, wie das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss zutreffend ausgeführt hat, eine Anbringung bzw. Anordnung der beanspruchten Positionsmarke sowohl am Unterwasserschiff eines Schwimmkörpers/Bootsrumpfs als auch am Segel beschrieben. Auf den der Anmeldung beigefügten Zeichnungen finden sich demgegenüber lediglich Abbildungen eines Unterwasserschiffs, nicht jedoch eines Segels. Erst mit Schreiben vom 30. Mai 2016 hat der Anmelder Zeichnungen von Segeln mit der von ihm als Marke beanspruchten Linie vorgelegt, wobei diese darauf jedoch einmal gebogen, einmal gewellt und nicht gerade wie auf dem Bootsumpf dargestellt ist. Unabhängig von der Frage, welche Form die Positionslinie haben soll, bleibt aufgrund der Angabe „bzw.“ in der Markenbeschreibung weiterhin offen, ob sich diese Linie am Unterwasserschiff eines Schwimmkörpers/Bootsrumpfs und im Bereich der Unterkante (also des Unterlieks) eines Segels oder nur an einer dieser besagten Stellen befindet. Damit haben die mit der Anmeldung vorgelegten Unterlagen den Schutzgegenstand des Anmeldezeichens nicht eindeutig festgelegt.

Daran ändert auch die vom Anmelder mit Schreiben vom 30. Mai 2016 eingereichte, hilfsweise der Anmeldung zugrunde zu legende Beschreibung nichts, in der die Abkürzung „bzw.“ jeweils durch das Wort „oder“ ersetzt worden ist. Unabhängig von der Frage der Zulässigkeit einer solcher Änderung bleibt weiterhin unklar, auf

welchem Gegenstand die Linie konkret angebracht ist. Letztendlich beansprucht der Anmelder durch die Konjunktion „oder“ alternative Anbringungsmöglichkeiten und damit mehrere Positionsmarken. Demzufolge hätte er mehrere Anmeldungen einreichen müssen, da Gegenstand einer Anmeldung nur eine einzige Marke sein kann.

b) Soweit der Anmelder im Beschwerdeverfahren nunmehr versucht, den von ihm selbst erkannten Mängeln seiner Anmeldung durch geänderte (Hilfs-) Beschreibungen Rechnung zu tragen, vermag auch dies die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens nicht zu begründen.

Der Anmelder hat gemäß § 12 Abs. 3 MarkenV in der vor dem 24. Juni 2016 geltenden Fassung, die gemäß § 57 MarkenV für vorliegende am 16. Juli 2015 eingereichte Anmeldung zur Anwendung kommt, eine Beschreibung eingereicht, um den Schutzgegenstand näher zu bestimmen. Gerade bei Positionsmarken ist eine solche erforderlich, was nunmehr durch § 6b Abs. 2 MarkenV i. V. m. § 12 MarkenV deutlich zum Ausdruck kommt (vgl. hierzu auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 3, Rdnr. 85). Die Beschreibung muss den Schutzgegenstand in objektiver Weise konkretisieren. Dazu gehören vor allem jene Eigenschaften, die sich aus der grafischen Darstellung alleine nicht notwendigerweise zweifelsfrei ergeben, wie beispielsweise die Platzierung des Zeichens auf dem Träger, die Größe des Zeichens und die Größenverhältnisse zwischen Zeichen und Träger etc. (vgl. hierzu BeckOK, 24. Edition, Stand: 01.01.2021, § 32, Rdnr. 55).

Die eingereichten Zeichnungen sind nicht hinreichend deutlich, um eine exakte Bestimmung des Schutzgegenstandes zu ermöglichen, so dass es einer ergänzenden Beschreibung zwingend bedarf. Die von dem Beschwerdeführer vorgelegten Beschreibungen sind jedoch nicht geeignet, den Schutzgegenstand in ausreichendem Umfang zu konkretisieren. Hierbei kann im Ergebnis dahinstehen,

ob die von ihm vorgenommenen Änderungen seiner ursprünglichen Beschreibung zulässig sind (vgl. hierzu die Darstellung bei BeckOK, a. a. O., § 32, Rdnr. 55.3).

Um den Schutzzumfang eines als Positionsmarke angemeldeten Zeichens auf die eindeutige Position auf der Ware zu beschränken, muss der Träger der Marke nach ständiger Rechtsprechung in der mit der Anmeldung gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG einzureichenden Darstellung der Marke gezeigt werden und definiert werden, da die zu schützende Position nur auf diese Weise eindeutig erkennbar ist (vgl. BPatG MarkenR 2009, 569 - Schultütenspitze). In Fällen, in denen zur Bestimmung des Schutzgegenstands auch eine Beschreibung notwendig und damit obligatorisch ist (wie vorliegend der Fall), muss der Anmeldung einer Positionsmarke zudem eine solche Beschreibung beigefügt werden, in der die genaue Position, Form und Größe der Marke festgelegt sind (vgl. BPatG 28 W (pat) 6/19 - Blende). Sowohl bei Waren als auch bei Dienstleistungen muss das fragliche Zeichen auf einem bestimmten Träger jedoch an stets gleichbleibender Stelle in gleicher Form und Größe angebracht sein (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 3, Rdnr. 84), was vorliegend offensichtlich nicht der Fall ist.

Selbst wenn davon ausgegangen wird, dass der Anmelder nunmehr lediglich eine Positionsmarke auf einem Schwimmkörper bzw. einem Bootsrumpf beansprucht, so lässt sich den eingereichten Beschreibungen nicht genau entnehmen, wo sich die gegenständliche Linie genau befindet. In allen Beschreibungen findet sich nämlich folgende Angabe:

„Positionsmarke am Unterwasserschiff eines Schwimmkörpers/Bootsrumpfs; das Zeichen wird durch eine gerade, durchgehende, ununterbrochene Positionslinie gebildet, die sich parallel zum Wasserpas am Unterwasserschiff erstreckt, (den Kiel bzw./oder das Schwert des Schwimmkörpers/Bootsrumpfes nach vorne und hinten überlappt, aber)/und einen Abstand zur Bugkante und Heckkante des

Lateralplans einhält, insbesondere/nämlich vorne und hinten denselben horizontalen Abstand, wobei der horizontale Abstand mindestens $1/10$ der Wasserpasslänge beträgt, und wobei die absolute Länge der Positionslinie kleiner als die Wasserlinienlänge ist; ...“.

Um die Position der Linie zu definieren, wird somit auf den Wasserpass Bezug genommen. Hierbei handelt es sich um einen Farbstreifen auf der Konstruktionswasserlinie (KWL), kurz: Wasserlinie. Diese bezeichnet die Marke, bis zu der ein Schiff konstruktionsbedingt in das Wasser eintaucht (vgl. unter „<https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserpass>“). Die Eintauchtiefe ist variabel und hängt nicht nur vom Gewicht bzw. der Beladung des Schiffes, sondern auch vom spezifischen Gewicht des Wassers, insbesondere seines Salzgehalts, ab. Dies hat zur Folge, dass die Breite des Wasserpasses als auch die Höhe, in der er am Bootsrumf angebracht wird, nicht vorgegeben ist, sondern vom jeweiligen Bootstyp abhängt. Das gewählte Bezugssystem kann somit variieren. Des Weiteren lässt die Formulierung „... Positionslinie ..., die sich parallel zum Wasserpass am Unterwasserschiff erstreckt, ...“ völlig offen, welchen Abstand die Linie zum Wasserpass aufweist. Auch wenn sie parallel zum diesem verläuft, so kann sie sich mehr in der Nähe des Kiels bzw. Schwerts oder mehr in der Nähe der Wasserlinie befinden.

Darüber hinaus kann der Angabe „... ,und wobei die absolute Länge der Positionslinie kleiner als die Wasserlinienlänge ist; ...“ nicht entnommen werden, welche Länge die Positionslinie konkret aufweist. Selbst wenn unzutreffenderweise davon ausgegangen werden sollte, die Wasserlinienlänge sei immer gleich, so lässt der Komparativ „kleiner“ offen, in welchem Verhältnis sich Positions- und Wasserlinie in ihrer Länge konkret unterscheiden. Hierbei hilft auch nicht die Erläuterung „... Positionslinie ..., die ... einen Abstand zur Bugkante und Heckkante des Lateralplans einhält, insbesondere/nämlich vorne und hinten denselben horizontalen Abstand, wobei der horizontale Abstand mindestens $1/10$ der Wasserpasslänge beträgt, ...“. Unabhängig davon, dass die Begriffe „Bugkante“

und „Heckkante“ nicht eindeutig sind und von Schiffstyp zu Schiffstyp variieren, definiert die Angabe „mindestens 1/10“ lediglich den kleinsten Abstand zu den besagten Kanten. Es bleibt jedoch völlig unklar, wie groß der Abstand maximal sein kann.

Auch den eingereichten Zeichnungen kann zu den aufgeworfenen konkretisierungsbedürftigen Punkten keine weitergehende zielführende Erklärung entnommen werden.

3. Auf die beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen und damit auch auf die vom Anmelder vorgenommenen Änderungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kommt es mangels Bestimmtheit des angemeldeten Zeichens nicht an. Demzufolge sieht der Senat davon ab, insbesondere auf die Frage, ob es sich bei der vom Deutschen Patent- und Markenamt veranlassten Umformulierung „alle Waren der Klasse 12, speziell alle vorgenannten Waren insbesondere jeweils bezüglich Bootsbauteile für Rumpfe“ in „Teile und Ersatzteile zu den vorgenannten Waren, insbesondere Bootsbauteile für Rumpfe“ in Klasse 12 um eine unzulässige Erweiterung handelt, näher einzugehen.

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Beschwerdeführer keinen hierauf gerichteten Antrag gestellt hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr.1 und Nr. 3 MarkenG).

5. Die vom Anmelder aufgeworfene Frage, die die Änderung der Anmeldung zum Gegenstand hat, rechtfertigt nicht die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Die Frage der Zulässigkeit der vom Anmelder vorgenommenen Änderungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses sowie der Beschreibung des Anmeldezeichens hat der Senat vorliegend explizit dahinstehen lassen. Damit ist sie nicht entscheidungserheblich (vgl. hierzu BeckOK, a. a. O., § 83, Rdnr. 21), was allein hierauf basierend einer Stattgabe des Ersuchens entgegensteht.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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

Söchtig

Hermann

prä