



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 24/18

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
21. August 2023

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 053 169

(Löschungsverfahren S 90/16)

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2023 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterin Kriener und der Richterin Berner

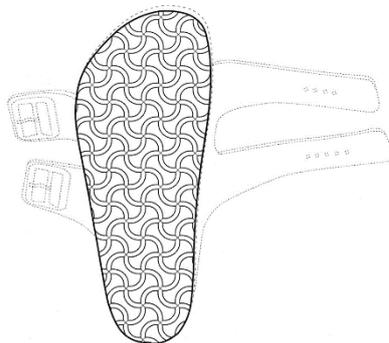
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 16. September 2015 angemeldete Zeichen



ist am 12. Januar 2016 unter der Nummer 30 2015 053 169 für zahlreiche Waren der Klassen 10, 18 und 25 als sonstige Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden mit der Beschreibung:

„Die Marke wird als Positionsmarke „Sohlenmuster“ mit folgender Beschreibung beansprucht: Markenschutz für die Sohle von Schuhen, insbesondere von Sandalen, Clogs und Slippers, die aus einem Muster bestehen, das sich aus einem Winkel von 90 Grad kreuzenden, aus Kreisbögen bestehenden Wellen zusammensetzt, wobei die dadurch jeweils eingeschlossenen Bereiche der Sohlenfläche einen knochenähnlichen optischen Eindruck erhalten.“

Mit Schriftsatz vom 17. Juni 2016 hat die Beschwerdeführerin und Inhaberin der angegriffenen Marke im Rahmen eines gegen die Eintragung gerichteten Lösungsverfahrens eines Dritten (Lösungsverfahren S 49/16) auf Teile der Waren der Klassen 10 und 25 sowie auf die Waren der Klasse 18 verzichtet, so dass die Marke noch Schutz für die nachfolgenden Waren innehat:

Klasse 10:

orthopädische Artikel; Orthopädische Schuhwaren und solche zur Rehabilitation, zur Fußgymnastik und Therapie sowie sonstigen medizinischen Zwecken und deren Teile, einschließlich orthopädischer Schuhe, auch derartige Schuhe mit Fußbett oder orthopädischen Fußstützen sowie Fuß- und Schuheinlagen, derartige Fußstützen sowie Fuß- und Schuheinlagen und deren Teile, auch in der Form starrer thermoplastischer Einlagen, Schuhbauteile und Schuheinbauteile zur orthopädischen Schuhzurichtung, insbesondere Passteile, Keile, Kissen, Einlegesohlen, Innensohlen, Schaumpolster, Schaumpelotten sowie Fußformsohlen, auch in Form von vollplastischen Einlagen mit orthopädischem Fußbett aus Naturkork, Thermokork, Kunststoff, Latex oder geschäumten Kunststoffmaterialien, auch aus elastischer Verbundmasse aus Kork Latex-Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen; orthopädische Fuß- und Schuheinlagen; orthopädische Stützen für Füße und Schuhe; orthopädische Schuhwaren, insbesondere orthopädische Sandalen und Slipper; orthopädische Einlegesohlen; Einlagen, auch aus Kunststoff, Latex oder geschäumten Kunststoffmaterialien, auch aus elastischer Verbundmasse aus Kork-Latex-Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen;

Klasse 25:

Schuhwaren, auch Bequemenschuhwaren und solche für Arbeit, Freizeit, Gesundheit und Sport, einschließlich Sandalen, Gymnastiksandalen, Pantoletten, Slipper, Clogs, auch mit Fußbett, insbesondere mit anatomisch geformten Tieffußbett, Fußstützen sowie Fuß- und Schuheinlagen, Schutzeinlagen; Teile und Zubehör derartiger Schuhwaren, nämlich Schuhoberteile, Absätze, Laufsohlen, Einlegesohlen, Innensohlen, Schuhbodenteile, auch Fußbettungen, Fußstützen, Fuß- und Schuheinlagen, insbesondere mit Fußbett oder anatomisch geformtem Tieffußbett aus Naturkork, Thermokork, Kunststoff, Latex oder geschäumten Kunststoffmaterialien, auch aus elastischer Verbundmasse aus Kork-Latex-Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen; Innensohlen; Einlegesohlen; Schuhwaren, nämlich Schuhe und Sandalen; Stiefel; Schuhe; Sandalen; Slipper sowie Teile und Fittings für alle vorgenannten Waren, soweit in Klasse 25 enthalten.

Die Löschantragstellerin und Beschwerdegegnerin hatte mit per Telefax eingegangenem Formblatt vom 5. April 2016 die vollständige Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG beantragt. Sie hat zusätzlich zu dem eingereichten Löschantragsformblatt mit dem gleichzeitig eingereichten Schriftsatz zur Begründung des Löschantrags darauf verwiesen, dass für die geschützten Waren, die keine Sohlen aufwiesen, der Schutzzumfang der Marke nicht klar und eindeutig erkennbar sei. Insoweit sei die Marke entgegen der Vorgaben der §§ 32 Abs. 1 Nr. 3, 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und der §§ 3, 20 MarkenV und entgegen der vom EuGH in der Entscheidung „IP-Translator“ aufgestellten Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit der Warenverzeichnisse eingetragen worden und bereits deswegen von Amts wegen zu löschen.

Diesem Löschantrag, der der Markeninhaberin am 23. Mai 2016 zugestellt worden war, hat diese mit beim DPMA am gleichen Tag eingegangenem Schriftsatz vom 15. Juli 2016 widersprochen.

Gegen die Eintragung der Marke sind weitere Löschungsanträge gestellt worden, die nicht mehr beschwerdegegenständig sind. Der beim DPMA am 11. März 2016 eingegangene Antrag (S 49/16) wurde bereits mit Schriftsatz vom 21. September 2016 zurückgenommen. Ein weiterer Löschungsantrag vom 13. Februar 2017 (S 26/17) wurde mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2019 zurückgenommen.

Mit Beschluss vom 11. Dezember 2017 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA auf die zur gemeinsamen Entscheidung verbundenen Löschungsanträge (S 26/17 und S 90/16) hin die angegriffene Marke gelöscht und das Vorliegen des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bejaht, weil die von der Marke in erster Linie angesprochenen Durchschnittsverbraucher darin keinen Hinweis auf eine konkrete betriebliche Herkunft erkennen würden.

Der Eintragung der angegriffenen Marke hätten zwar keine Schutzhindernisse nach § 3 MarkenG entgegengestanden und auch die Markenbeschreibung sei trotz gewisser sprachlicher und inhaltlicher Mängel, insbesondere in Bezug auf die darin enthaltene unzulässige subjektive Interpretation der optischen Wirkung (knochenähnlicher optischer Eindruck), hinreichend eindeutig und bestimmt. Schutzgegenstand sei die Laufsohle von Schuhen mit einem vollflächigen Profil, dessen Vertiefung in dem aus der Wiedergabe der Marke ersichtlichen, wiederkehrenden Muster angeordnet sei. Die in gestrichelten Linien abgebildeten weiteren Schuhbestandteile würden lediglich der Veranschaulichung der Positionierung des Schutzgegenstands auf dem Schuh dienen und seien nicht Markenbestandteile.

Der Eintragung habe jedoch zu den maßgeblichen Zeitpunkten die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt. Denn die von den Waren angesprochenen Durchschnittsverbraucher würden solchen Zeichen, die mit dem Erscheinungsbild der Ware selbst verschmelzen, gewöhnlich nur dann einen betrieblichen Herkunftshinweis entnehmen, wenn sie erheblich von der Norm oder

Branchenüblichkeit abwichen. Bei einem Positionszeichen sei die Unterscheidungskraft aufgrund einer Gesamtbetrachtung seiner beiden Komponenten - positioniertes Zeichens und seine Position - unter Berücksichtigung der bestehenden Kennzeichnungsgewohnheiten zu ermitteln. Die Unterscheidungskraft eines Positionszeichens würde dann vorliegen, wenn entweder das positionierte Zeichen, dessen Positionierung oder die Kombination auf einen bestimmten Anbieter hinweise, und sich nicht in einer beschreibenden oder dekorativen Funktion erschöpfe.

Laufsohlen von Schuhen erfüllten für die Waren „Schuhe“ sowie die eingetragenen Warenoberbegriffe, die Schuhe mitumfassten, sowohl in tatsächlicher Hinsicht als auch aus der maßgeblichen Sicht des von Schuhwaren angesprochenen Durchschnittsverbrauchers in erster Linie technische Funktionen und sollten insbesondere Eigenschaften wie Rutschsicherheit, Abriebfestigkeit, Durchstoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit aufweisen bzw. gewährleisten. Somit hätten Umstände wie das Vorhandensein eines Profils und dessen konkrete Gestaltung Einfluss auf einige dieser technischen Eigenschaften. Soweit der Verbraucher Schuhe (auch) nach der Beschaffenheit ihrer Laufsohle auswähle, würden für ihn dabei regelmäßig diese technisch funktionellen Gesichtspunkte im Vordergrund stehen. Für Formen, die ausschließlich zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien, komme ein Markenschutz bereits nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht in Betracht. Zu Gunsten der Antragsgegnerin werde davon ausgegangen, dass die Gestaltung der Laufsohle der angegriffenen Marke nicht ausschließlich technische Funktionen erfülle. Die Verbraucher würden der Gestaltung aber von Hause aus keinen Hinweis auf eine konkrete betriebliche Herkunft entnehmen. Denn insoweit hätten die Antragstellerinnen hinreichend dargelegt und nachgewiesen, dass sie selbst und Dritte bereits lange vor der Anmeldung der angegriffenen Marke Schuhe mit vergleichbaren Sohlengestaltungen in Deutschland vertrieben hätten. Die Frage, ob und seit wann die Antragstellerinnen oder Dritte tatsächlich Sohlengestaltungen verwendeten, die mit jener der angegriffenen Marke identisch oder sehr ähnlich seien, hat die

Markenabteilung als nicht entscheidungserheblich dahingestellt sein lassen. Denn in Bezug auf bestimmte Arten von Schuhen wie z. B. Sandalen, bei denen an die Beschaffenheit der Laufsohle regelmäßig keine besonderen funktionellen Anforderungen gestellt würden, könne schon nicht davon ausgegangen werden, dass sich maßgebliche Teile der Verbraucher beim Kauf überhaupt für die konkrete Gestaltung der Laufsohle interessieren. Bei der vorliegenden Gestaltung handele es sich um ein schlichtes, wiederkehrendes Muster, das die gesamte Fläche der Sohle einnehme. Solche Sohlengestaltungen mit wiederkehrenden Mustern seien seit Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Ausprägungen etwa bei Sandalen, Pantioletten, Pantoffeln, Schlappen, Sneakers und Slippers üblich. Auch weise die Profilstilgestaltung der Laufsohle der angegriffenen Marke darüber hinaus keine charakteristischen Merkmale auf, die sie aus dem umfangreichen Formenschatz der verwendeten Gestaltungen heraushebe. Unter diesen Umständen könne nicht davon ausgegangen werden, dass maßgebliche Teile des Verkehrs dem angegriffenen Zeichen von Hause aus einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft entnehmen könnten.

Auch für die übrigen eingetragenen Waren, die keine Schuhe darstellten bzw. umfassten, fehle die erforderliche Unterscheidungskraft. Die Eintragung einer Marke gewähre Schutz für ein Zeichen stets in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Zur Gewährleistung der Herkunftsfunktion, müssten sich Schutzgegenstand (Marke) und Kennzeichnungsobjekt (Ware) tatsächlich aufeinander beziehen können, was in aller Regel unproblematisch sei. Im Fall einer Positionsmarke erfolge jedoch durch die zwingend erforderliche Angabe eines Positionsträgers für das Zeichen bereits von vorne herein eine Konkretisierung und damit zugleich eine entsprechende Einschränkung der (späteren) Benutzung auf bestimmte Waren. Eine funktionsgemäße Benutzung einer Positionsmarke für Waren, die dem Positionsträger nicht entsprächen bzw. diesen nicht als Bestandteil enthalten könnten, scheide somit von vorne herein aus. Deshalb würde einiges dafürsprechen, dass andere Waren als „Schuhe“ von vorn herein nicht vom Markenschutz umfasst gewesen seien. Die angegriffene Marke hätte somit im

Bereich dieser Waren schon aus formalen Gründen, jedenfalls aber wegen eines Verstoßes gegen den Bestimmtheitsgrundsatz nicht eingetragen werden dürfen.

Ungeachtet dessen fehlte der angegriffenen Marke aber für diese Waren jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft. Denn wenn von vorne herein ausgeschlossen sei, dass ein Zeichen in Bezug auf bestimmte Waren die Herkunftsfunktion erfüllen könne, weil eine funktionsgemäße Benutzung insoweit unter keinen Umständen in Betracht komme, fehle ihm zwangsläufig auch jede Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für diese Waren aufgefasst zu werden.

Ebenso wenig sei vorliegend von einer Verkehrsdurchsetzung der Marke für einen Teil der Waren auszugehen. Ein von der Markeninhaberin vorgelegtes demoskopisches Gutachten zu einer im Sommer 2015 durchgeführten Verkehrsbefragung könne schon nicht berücksichtigt werden, nachdem die Markeninhaberin erklärt habe, dass dieses vertraulich zu behandeln sei und Dritten nicht zugänglich gemacht werden dürfe. Zudem sei eine Verkehrsdurchsetzung für die Ware „Sandalen“ ungeachtet weiterer methodischer Mängel des Gutachtens angesichts des geringen Kennzeichnungsgrads ausgeschlossen.

Gegen diesen Beschluss der Markenabteilung 3.4. wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde.

Die Beschwerdeführerin trägt zur Begründung vor, einer Positionsmarke könne die fehlende Unterscheidungskraft nur dann entgegengehalten werden, wenn sie entweder die jeweilige Ware naturgetreu abbilden würde, oder diese sich in der Darstellung der Ware selbst durch Merkmale erschöpfe, die für die Art der Ware typisch oder zur Einreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei.

Einer Schuhsohle mag zwar als solcher - je nach Schuh - auch ein Gebrauchszweck zukommen. Die konkrete Gestaltung der Sohle könne aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise durchaus auf die betriebliche Herkunft des Schuhs hinweisen. Soweit die Markenabteilung insoweit davon ausgehe, dass für die Verbraucher, sofern sie Schuhe nach ihrer Laufsohle auswählten, regelmäßig deren technisch-funktionelle Eigenschaften im Vordergrund stünden, sei dies eine Behauptung ins Blaue hinein, die durch nichts belegt sei. Für eine überwiegende Anzahl von Schuhen wie gewöhnliche Freizeitschuhe oder Abend- und Businesschuhe würde gerade kein technisch-funktionaler Zweck im Vordergrund stehen. Solche Schuhe würden nicht nach ihrem Funktionszweck, sondern einzig nach ihrem Design ausgewählt. Dabei würde sich nicht erschließen, warum entsprechend für deren Sohlengestaltung etwas Anderes gelten sollte. Auch die Schuhsohle trage dazu bei, die Anmutung oder den über einen Schuh transportierten Stil des Outfits zu bestimmen. Dies zeigten auch die tatsächlichen Verhältnisse im Markt, wenn beispielsweise einschlägige Online-Shops (z. B. Amazon, Zalando, Görtz, About You) bei allen Schuharten vor allem Fotografien der jeweiligen Sohlen abbildeten. Daraus sei nur zu folgern, dass die Verbraucher eine erhebliche Sensibilität hinsichtlich der jeweiligen gestalterischen, kennzeichenmäßigen Ausführung der Schuhsohle hätten. Weiter würden die beteiligten Verkehrskreise nicht nur daran gewöhnt sein, die Schuhsohle als einen der klassischen Orte zur Kennzeichnung von Schuhwaren zu sehen, sie würden vielmehr dort aktiv nach einem Herkunftshinweis suchen. Dies zeigten auch die im deutschen und europäischen Markenregister für Schuhe, Schuhsohlen oder Schuhwaren eingetragenen Marken. Zudem habe die Markenabteilung zwar festgestellt, dass für Zeichen, die mit dem Erscheinungsbild der Ware verschmelzen würden, die Verbraucher nur bei einer erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichenden Gestaltung auf einen betrieblichen Herkunftshinweis schließen. Ausführungen und Feststellungen, ob im vorliegenden Fall ein solches erhebliches Abweichen vorliege, fehlten aber. Das der angegriffenen Marke zugrundeliegende Muster bestehe aus sich in einem 90° Winkel kreuzenden Wellenlinien und den so entstehenden ebenfalls im 90° Winkel

zueinander versetzten, nebeneinanderliegenden knochenähnlichen Gebilden. Gerade diese knochenähnlichen Gebilde würden sich deutlich von anderen üblichen Mustern auf den Sohlen vergleichbarer Schuhmodelle abheben, die in aller Regel kein Muster aufwiesen oder aus Mustern mit schlichten Linien, Zick Zack Linien, Rechtecken, Kreisen, Waben, Wellen, Noppen oder Blumenelementen bestünden. Im Vergleich dazu, handele es sich bei der Gestaltung der angegriffenen Marke durch die knochenähnlichen Gebilde um eine besondere und charakteristische Gestaltung, die insbesondere im Vergleich zu anderen Arten der Sohlengestaltung auffalle. Durch die Knochenstruktur überschreite die Marke erheblich die Grenzen einer bloßen Dekoration. Ergänzend verweist die Markeninhaberin auf ihr bereits im Verfahren vor dem DPMA erfolgtes Vorbringen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. Dezember 2017 wird aufgehoben und der Antrag auf Löschung der Marke 30 2015 053 169 zurückgewiesen.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Löschantragstellerin und Beschwerdegegnerin beantragt:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

In der Sache verweist die Beschwerdegegnerin einmal auf ihr bisheriges Vorbringen, das sie zum Gegenstand des Beschwerdeverfahrens macht. Sie stellt dabei insbesondere heraus, dass bereits umfangreiche Nachweise vorgelegt worden seien, wonach mit der beschwerdegegenständlichen Gestaltung

vergleichbare Sohlenprofile von verschiedenen Anbietern bereits seit vielen Jahren in erheblichem Umfang auf dem deutschen Markt verwendet worden seien. Zu der Frage, wie das Sohlenmuster der in der angegriffenen Marke gegenständlichen Art von den angesprochenen Verkehrskreisen angesichts der Gepflogenheiten im deutschen Markt gesehen werde, bezieht sie sich insbesondere auch auf entsprechende Feststellungen aus den Urteilen des Landgerichts vom 7. Februar 2017 und des Landgerichts vom 10. Juli 2018. Danach korrespondiere die Beurteilung durch das DPMA mit den in den Entscheidungen getroffenen Feststellungen, wonach das streitgegenständliche Sohlenmuster als rein dekoratives und funktionales Element verstanden werde. Auch würden die bereits in das Verfahren eingereichten Nachweise (auch diejenigen der weiteren Löschantragstellerin im Verfahren S 26/17) die vor der Anmeldung der streitgegenständlichen Marke üblichen Schuhsohlenmuster und damit die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Markt zeigen. Die von Seiten der Markeninhaberin als Beleg für die Kennzeichnungsgewohnheiten angeführten Auftritte der im Onlinehandel tätigen Unternehmen wiederum zeigten mit den Abbildungen der Sohlen ganz ersichtlich die gewünschten Eigenschaften für den Einsatz der Schuhe, etwa Ledersohlen für einen Einsatz beim Tanzen, hochgriffige Gummisohlen für Rutschfestigkeit und Nässeschutz. Aus diesen Unterlagen könne nicht auf die Sohlengestaltung als Herkunftshinweis rückgeschlossen werden. Weiter bezieht sich die Antragstellerin auf eine Entscheidung des Landgerichts vom 14. März 2018 über ein Löschantragbegehren der Antragstellerin gegen den Beneluxteil der IR 1132742, in der das Gericht die streitgegenständliche Gestaltung für eine gewöhnliche Gestaltung gehalten hatte, der die angesprochenen Verkehrskreise keinen Herkunftshinweis entnehmen würden.

Mit dem Ladungszusatz vom 6. März 2023 hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach die Beschwerde der Markeninhaberin ohne Erfolg sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung der grafischen Gestaltung als Positionsmarke stand sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung und steht noch zum Entscheidungszeitpunkt für die eingetragenen Waren das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG entgegen.

1. Durch das Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2015/2435 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (BGBl. I 2018, S. 2357) haben sich im Laufe des Beschwerdeverfahrens die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Der Löschungsantrag ist am 5. April 2016 und damit vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so dass gemäß § 158 Abs. 8 MarkenG, § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 3, 7, 8 MarkenG in seiner neuen Fassung und § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden ist, weil insoweit keine Übergangsvorschrift existiert (vgl. BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 10 Black – Friday; GRUR 2020, 1089 Rn. 24 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II).

2. Der von Seiten der Antragstellerin geltend gemachte Lösungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG ist inhaltlich nicht verändert worden.

Weiter anzuwenden ist die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 MarkenG in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung (vgl. Art. 5 Abs. 3 Markenrechtsmodernisierungsgesetz).

2. Der Antrag auf Nichtigerklärung und Löschung der eingetragenen Marke ist zulässig.

Soweit er auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG gestützt wird, ist er innerhalb der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt worden.

Auch die Voraussetzungen für die Durchführung des Lösungsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach § 54 MarkenG (a. F.) sind erfüllt, nachdem die Markeninhaberin dem an sie nach der Empfangsbestätigung am 23. Mai 2016 zugestellten Lösungsantrag mit am 15. Juli 2016 per Fax beim DPMA eingegangenem Schriftsatz gleichen Datums und damit innerhalb der zum damaligen Zeitpunkt gültigen Regelung der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG (a. F.) widersprochen hat.

3. Der Lösungsantrag der Antragstellerin und Beschwerdegegnerin ist auch begründet.

3.1 Nach der Rechtsprechung des BGH stellen die einzelnen Eintragungshindernisse grundsätzlich selbständige Streitgegenstände eines Lösungsverfahrens dar (vgl. BGH GRUR 2020, 1089 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung II). Die Antragstellerin hat sich durch entsprechendes Ankreuzen auf dem Formblatt „Antrag auf vollständige Löschung einer Marke wegen absoluter Schutzhindernisse“ für alle geschützten Waren auf

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG berufen, nicht dagegen auch auf § 3 MarkenG. Sie in dem zugleich eingereichten Schriftsatz zur Begründung des Löschungsantrags in Bezug auf die Waren (noch bezogen auf das Warenverzeichnis vor dem Teilverzicht der Markeninhaberin), die keine Sohle aufweisen, zusätzlich geltend gemacht, die Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit von Warenverzeichnissen im Sinn der §§ 32 Abs. 1 Nr. 3, 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und der §§ 3, 20 MarkenV seien nicht eingehalten und die Marke sei auch deswegen zu löschen.

Soweit die Löschungsantragstellerin sich insoweit auf eine Löschung von Amts wegen beruft, weil die erforderlichen Anforderungen der Klarheit und Bestimmtheit des Warenverzeichnisses nicht eingehalten sind, kommt eine Löschung nach § 50 Abs. 1 MarkenG und § 50 Abs. 2 MarkenG (a. F.) schon deshalb nicht in Betracht, weil vorliegendem Verfahren bereits kein von Amts wegen eingeleitetes Lösungsverfahren zugrunde liegt. Hinzu kommt, dass ein Verstoß gegen §§ 32 Abs. 2 Nr. 4, 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zudem nicht den im Rahmen des § 50 Abs. 1 MarkenG möglichen Lösungsgründen unterfällt.

Ein Verstoß gegen die Bestimmtheit des Schutzgegenstands im Sinn des § 3 Abs. 1 MarkenG ist zum einen vom Lösungsbegehren der Antragstellerin nicht umfasst. Zum anderen liegt ein solcher Verstoß selbst dann nicht vor, wenn er geltend gemacht wäre, da der als Marke beanspruchte Schutzgegenstand, nämlich die Darstellung der Marke als Positionsmarke in Verbindung mit der Beschreibung, dem Bestimmtheitsgebot im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG entspricht (vgl. BGH GRUR 2013, 929 Rn. 14 – Schokoladenstäbchen). Anhand der grafischen Darstellung der Marke ergibt sich klar und eindeutig, das Muster und das Aussehen des geschützten Gegenstands sowie dessen Anbringung an einer konkret bestimmten Position auf der Ware (vgl. auch BPatG Beschluss vom 9. Februar 2023, 30 W (pat) 539/20 mit u.a. Verweis auf BPatG Beschluss vom 26. Juni 2009, 29 W (pat) 19/08 - Schultütenspitze sowie Beschluss vom 13. Oktober 1999, 28 W (pat) 66/98 - Positionierungsmarke).

Gegenstand des vorliegenden Löschungsantrags ist somit die Frage nach dem Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG.

3.2 Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 MarkenG (n. F.) auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7, 8 MarkenG eingetragen worden ist. Die Nichtigerklärung und Löschung kann nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens als auch gemäß § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG – mit Ausnahme der Feststellung der Bösgläubigkeit – noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde besteht (vgl. BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 11 – Black Friday; GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 378 Rn. 14 – LIQUIDROM; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 und Rn. 18 – smartbook).

Nach Maßgabe dieser Grundsätze lag sowohl im Anmeldezeitpunkt und liegt auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag der von der Antragstellerin und Beschwerdegegnerin geltend gemachte Lösungsgrund der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die eingetragenen Waren der Klassen 10 und 25 vor.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; MarkenR 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR

2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. - #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, genügt jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. – OUI). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke; a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; GRUR 2014, 872 Rn. 13 – Gute Laune Drops).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2019, 1194 Rn. 20 – AS/DPMA [#darferdas?]; a. a. O. Rn. 67 – Eurohypo AG/HABM [EUROHYPO]; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord AG/Hukla Germany SA [MATRATZEN]; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Bei der Beurteilung des Verständnisses der eingetragenen Marke ist hinsichtlich der beanspruchten Waren neben den jeweiligen Fachkreisen auf die breiten Kreise der Endverbraucher abzustellen.

3.2.1 Nach den oben genannten Grundsätzen bemisst sich auch die Unterscheidungskraft des streitgegenständlichen Positionszeichens.

Betrifft eine Positionsmarke die bildliche oder dreidimensionale Wiedergabe einer Ware, sind die für Bildmarken oder dreidimensionale Marken entwickelten Grundsätze zu berücksichtigen (vgl. die Entscheidung des EuG zur identischen Positionsmarke, Beschluss vom 2. Juni 2021, T-365/20, GRUR-RS 2021, 13910 Rn. 37 – Birkenstocksohle Positionsmarke; BPatG Beschluss vom 18. Mai 2016, 26 W (pat) 518/14 – Flasche auf Autodach). Die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind grundsätzlich für alle Markenkategorien dieselben (EuGH GRUR-RR 2018, 507 Rn. 32, 34 – Birkenstock Sales/EUIPO [Birkenstocksohle – Oberflächenmuster]; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 330). Allerdings ist bei Marken, die allein aus der Form oder der dreidimensionalen Wiedergabe der Waren bestehen, zu berücksichtigen, dass sie von den Verkehrskreisen nicht notwendigerweise in dergleichen Weise wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist, wahrgenommen werden. Denn beim Fehlen von grafischen oder von Wortelementen schließen die Durchschnittsverbraucher aus der Form der Waren oder ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren. Daher verfügt eine solche Marke nach der ständigen Rechtsprechung nur dann über die erforderliche Unterscheidungskraft, wenn sie erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und damit auch ihre wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2006, Rn. 31 – Standbeutel; GRUR Int 2006, 842 Rn. 26 – Storck/HABM; BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 19 – Schokoladenstäbchen III).

Diese Grundsätze finden auch für den Fall Anwendung, dass eine Marke nur einen Teil der bezeichneten Waren darstellt, wie vorliegend die Gestaltung einer Sohle eines Schuhs (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 33 – Birkenstock Sales/EUIPO [Birkenstock-Sohle - Oberflächenmuster]). Für die Beurteilung der Frage, ob der Verkehr eine Produktgestaltung als branchenüblich ansieht, ist in erster Linie auf den betroffenen

Warenbereich abzustellen, wobei allerdings auch Gestaltungsformen aus benachbarten Warengebieten berücksichtigt werden können, wenn aufgrund der konkreten Umstände mit einer Übertragung der Verkehrsanschauung auf den betroffenen Warenbereich zu rechnen ist (vgl. BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 24 – Schokoladenstäbchen III; GRUR 2010, 138 Rn. 24, 26 f. – ROCHER-Kugel).

3.2.2 Die oben genannten Maßstäbe zur Unterscheidungskraft der Warenform- und dreidimensionalen Marke sind auf die vorliegende Sohlengestaltung anzuwenden. Ausschlaggebend hierfür ist nicht die Einstufung der Marke als Positionsmarke, sondern das Kriterium, ob das Zeichen mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware verschmilzt (vgl. EuGH, a.a.O. – [Birkenstocksohle – Oberflächenmuster]).

Positionsmarken stehen den Kategorien der Bildmarken und dreidimensionalen Marken schon deswegen nahe, da sie die Anbringung von Bild- oder dreidimensionalen Elementen an oder auf einem Produkt oder Produktteil an stets gleichbleibender Stelle, in gleicher Form und Größe bzw. jedenfalls Größenrelation aufweisen. Der Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist nach der Markendarstellung und der Markenbeschreibung eine Gestaltung von jeweils parallel verlaufenden Schlangenlinien, die sich schräg zueinander kreuzen und die in der Form einer Sohle eines Schuhs bzw. nach der Darstellung des Zeichens u. a. an einer Sandale, angebracht sein soll. Damit handelt es sich um eine Gestaltung, die aus einer auf der Oberfläche einer Ware angebrachtem Muster besteht und, die vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Waren nicht unabhängig ist, sondern mit dem Erscheinungsbild eines Warenteils, nämlich der Sohle eines Schuhs, verschmilzt.

3.2.3 Eine Unterscheidungskraft und wesentliche herkunftshinweisende Funktion der Marke ist damit nur dann gegeben, wenn das Zeichen zu den maßgebenden Zeitpunkten erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit von

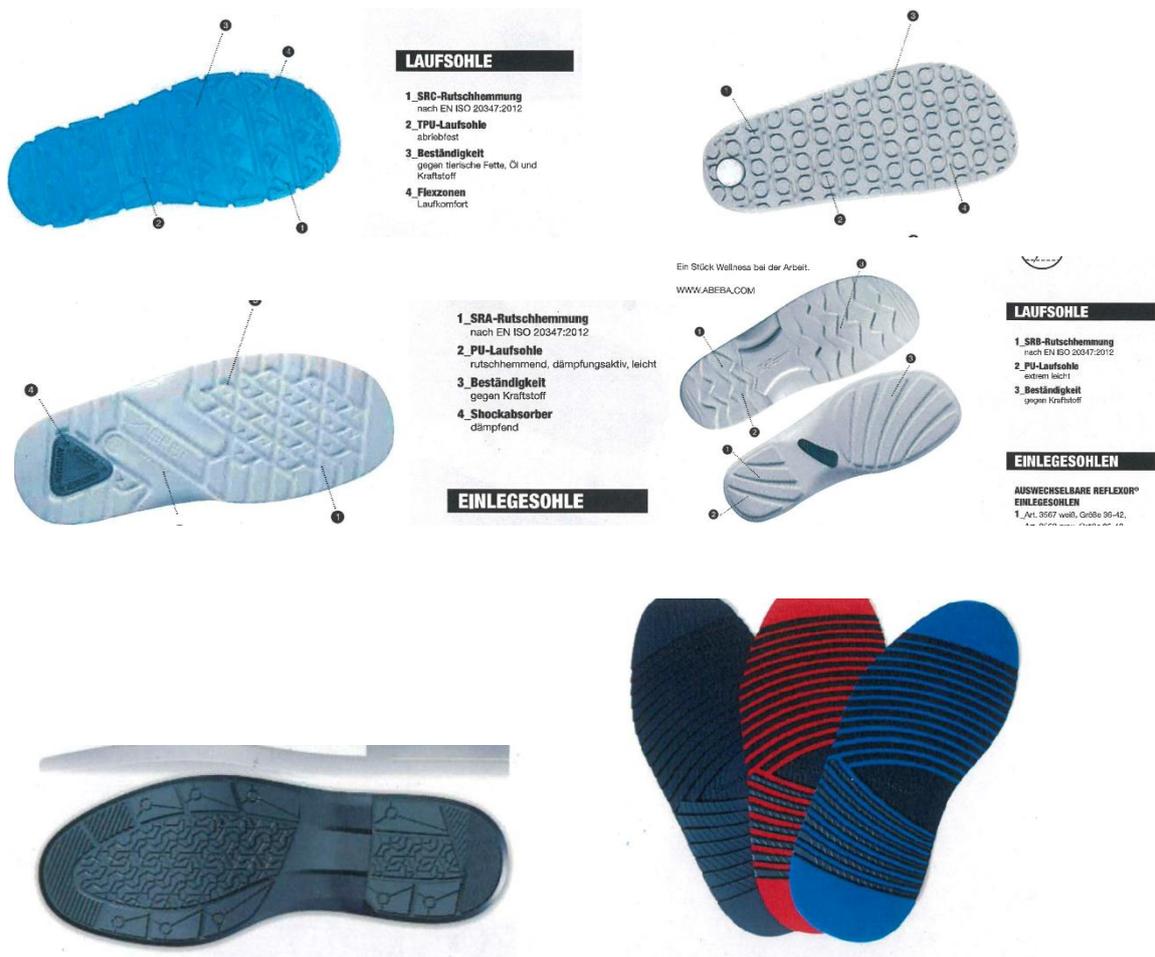
Sohlungestaltungen abwich bzw. zum Entscheidungszeitpunkt abweicht. Mit diesem Merkmal ist gemeint, dass die Besonderheiten, die die beanspruchte Form gegenüber üblichen Gestaltungen aufweist, geeignet sein müssen, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden (vgl. EuGH GRUR Int 2019, 812 Rn. 32 – Birkenstock Sales/EUIPO [Birkenstock-Sohle – Oberflächenmuster]; BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 19 – Schokostäbchen III; GUR 2006, 679 Rn. 17 – Porsche Boxter; GRUR 2004, 329 – Käse in Blütenform; GRUR 2008, 71 Rn. 24 – Fronthaube; BPatG 29 W (pat) 6/20 – Schuhkappe; die Entscheidungen des BPatG sind über die Homepage des Gerichts öffentlich zugänglich).

Die in Rede stehende Gestaltung weist parallel zueinander verlaufende Wellen- oder Schlangenlinien auf, die sich mit gegenläufigen, jeweils von der anderen Seite kommenden gleichfalls parallelen Wellen- oder Schlangenlinien kreuzen, so dass in dem Kreuzungsbereich ein gleichförmiges optisch ansprechendes dekoratives Muster entsteht. Die Gestaltung betrifft eine Schuhsohle und füllt die ganze Sohlenoberfläche aus.

Bei Schuhsohlen – sowohl für orthopädische Schuhwaren, Schuhwaren auch Bequemenschuhwaren und solche für Arbeit, Freizeit, Gesundheit und Sport – handelt es sich um Produkte, deren Oberfläche häufig allein schon deswegen keine glatte Ausgestaltung aufweist, weil sie ein Profil besitzen. Die an der Oberfläche der Sohlen aufbrachten Linien oder in anderer Art und Weise erfolgenden Unterbrechungen und Einschlüsse der Sohlen bewirken mehr Haftung und Halt am Boden. Für Schuhsohlen ergeben sich davon ausgehend eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, um die Sohle bestmöglich an die unterschiedlichen Untergründe oder an spezielle Erfordernisse des Arbeitsumfelds anzupassen.

Insoweit hat der Senat verschiedene Sohlengestaltungen ermittelt, die sich über die Sohlenfläche erstreckende Linien, Kreise, Vierecke oder andere geometrische Figuren in einer gefälligen Anordnung zeigen und bereits vor dem Anmeldezeitpunkt verwendet wurden (vgl. die Abbildungen verschiedener Sohlengestaltungen Anlage 1 sowie auch „Netzathleten Magazin „Der Sommer macht Füße – Die

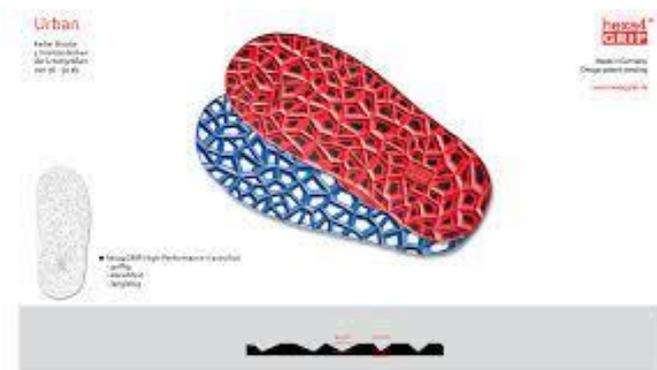
Sandalenmode 2009: ... Auffallend wird die Sandale in diesem Jahr durch eine phantasievolle Gestaltung. Einfallsreiche aufwendige und zum Teil auch komplizierte Verschnürungen, farblich variationsreiche Riemen und filigrane Motive an Sohle und Schuhbett machen aus den Sandalen kleine Kunstwerke ... neben schönem Design, ebenfalls Funktionalität und Alltagstauglichkeit großschreiben ...“, Anlage 2 der mit dem Ladungszusatz vom 6. März 2023 übersandten Unterlagen). Beispielhaft sind die nachfolgenden Gestaltungen aufgezeigt:



(vgl. Abbildungen aus Anlage 1)

Bereits im Zeitpunkt der Anmeldung hat somit in Bezug auf die Ausgestaltung von Schuhsohlenoberflächen eine erhebliche Formenvielfalt vorgelegen. Das führt zwar nicht dazu, dass eine besondere Gestaltung einer Schuhsohle per se nicht als Herkunftshinweis angesehen werden kann (vgl. auch BPatG Beschluss vom 1. Oktober 2021, 29 W (pat) 6/20 – Schuhkappe). Es sind durchaus Sohlengestaltungen denkbar, die dazu führen können, dass die angesprochenen Verkehrskreise darin einen Herkunftshinweis entnehmen. Die Ausgestaltung muss dabei aber gegenüber den branchenüblichen Gestaltungen charakteristische Merkmale ausweisen und erheblich abweichen, um eine herkunftshinweisende Funktion zu herzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233 Rn. 31 – Standbeutel; BGH GRUR 2017, 1262 Rn. 27 – Schokoladenstäbchen III m. w. N.) Bloße Varianten handelsüblicher Formen werden in der Regel nicht als Herkunftshinweis aufgefasst.

Quer über die Sohle verlaufende Schlangenlinien, die sich kreuzen, wodurch Einschlüsse entstehen und die ein ästhetisches Muster ergeben, das die gesamte Sohle ausfüllt, zeigt insbesondere die nachfolgende auf dem Markt befindliche Sohlengestaltung, die nach der Senatsrecherche bereits vor dem Zeitpunkt der Anmeldung angeboten worden ist:



(Sohlengestaltung der Firma

hexa4GRIP - gemäß der Suchmaschine „waybackmaschine“ (archive.org.) bereits im Jahr 2012 verwendet).

Die streitgegenständliche zweidimensionale Gestaltung weist gleichermaßen miteinander sich kreuzende und parallel verlaufende Linien auf. Im Unterschied zu der oben dargestellten Gestaltung entstehen durch die gleichmäßige Anordnung der Linien und Kreuzungen sehr gleichförmige durch Bögen abgeschlossene Einschlüsse. Durch diese immer gleiche Anordnung der Linien und Kreuzungspunkte ergibt sich ein sich wiederholendes, gleichartiges grafisches Muster und es entstehen Einschlüsse, die die Markeninhaberin in der Beschreibung mit „knochenähnlich“ bezeichnet. Es handelt sich dabei zwar um gefällig angeordnete und in wiederkehrender Abfolge sich wiederholende Musterungen und um eine besonders ansprechend angeordnete Linienführung, die zu einer sehr dekorativen und ästhetischen Variation der Sohlengestaltung führt. Über die dekorativ ansprechende und durch die Gleichförmigkeit entstehende ästhetische Gestaltung hinaus, sind der Oberflächengestaltung keine charakteristischen oder erheblich über der Norm oder Branchenüblichkeit liegenden Abweichungen zu entnehmen. Es handelt sich um eine Variation von sich schneidenden Querlinien, die im Anmeldezeitpunkt auch häufig bei anderen Sohlengestaltungen zu finden ist, und die insoweit nicht erheblich von dem Üblichen abweicht (vgl. insoweit auch die entsprechenden Feststellungen des EuG a. a. O. Rn. 53 – Birkenstocksohle Positionsmarke).

Soweit die Markeninhaberin unter anderem auch in den Angaben in der Beschreibung der Marke von einem „... knochenähnlichen optischen Eindruck“ der Gestaltung spricht, versucht die Markeninhaberin die Sohlenoberflächengestaltung dadurch so zu beschreiben, dass sich eine charakteristische Abweichung von der Branchenüblichkeit ergibt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass in erster Linie das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise maßgeblich ist, die in entscheidungserheblichem Umfang den „knochenähnlichen optischen Eindruck“ aus der konkreten zweidimensionalen Markendarstellung – in Unkenntnis der Beschreibung – nicht entnehmen oder gar wahrnehmen werden.

3.3.4 Die streitgegenständliche Ausgestaltung einer Schuhsohle erfährt auch nicht durch den Umstand ausreichende Unterscheidungskraft, dass diese stets an einer gleichbleibenden Stelle auf einem Produktteil angebracht wird, also durch die Position der Gestaltung.

Die konkrete Anbringung der Mustergestaltung jeweils auf der Sohle eines Schuhs oder einer Fuß- bzw. Schuheinlage erweist sich vor dem Hintergrund, dass Schuh- und Einlegesohlen häufig mit Mustern versehen sind, die die gesamte Schuh- bzw. Einlegesohle ausfüllen, als nicht ungewöhnlich.

Zum einen ergibt sich bei Sohlen eine praktische Notwendigkeit von Rillen und Einkerbungen um die Rutschfestigkeit und Haftung bei unterschiedlichen Untergründen sicher zu stellen. Zum anderen handelt es sich bei den Sohlen um Teile von Schuhen, die als Modeartikel Oberflächenmuster auch zu ästhetischen Zwecken aufweisen können (vgl. Anlage 2 der zum Ladungszusatz übersandten Unterlagen; EUGH GRUR 2018, 842 - Christian Louboutin u. a./Van Haren Schoenen BV). Einlegesohlen wiederum können aus medizinischen Gründen zur Unterstützung des Fußbetts oder zur Revitalisierung der Füße durch einen Massageeffekt Muster aufweisen. Insoweit ergibt sich aus der Anbringung von wellenförmigen, sich kreuzenden und die gesamte Schuhsohle ausfüllenden schlangenartigen Linien an Sohlen kein besonderes Charakteristikum, aus dem sich für die angesprochenen Verkehrskreise der Endverbraucher ein Herkunftshinweis ergeben könnte. Vielmehr erweist sich die Anbringung einer Mustergestaltung an Sohlen als branchenüblich und wenig hervorstechend.

Damit fehlt der angemeldeten Gestaltung für die Anbringung an den Waren, die selbst eine (Innen- oder Außen-)Schuhsohle sind bzw. die eine Schuhsohle aufweisen, die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

3.3 Soweit die angegriffene Positionsmarke Waren betrifft, hinsichtlich derer denklogisch die Ausgestaltung an der konkret durch die Beschreibung festgelegten Position keinen Sinn ergibt, kann das Zeichen nicht auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinweisen und insoweit fehlt in gleicher Weise die Unterscheidungskraft. Das betrifft die Waren „Schuhbauteile und Schuheinbauteile zur orthopädischen Schuhzurichtung, insbesondere Passteile, Keile, Kissen“ der Klasse 10 und die „Teile und Zubehör derartiger Schuhwaren, nämlich Schuhoberteile, Absätze“ der Klasse 25.

Aufgrund der beantragten Form als Positionsmarke mit der Konkretisierung durch die beigefügte Beschreibung auf „Markenschutz für die Sohle von Schuhen“, ergibt sich für die genannten Waren kein sinnvolles Schutzbegehren. Bezüglich dieser Waren ergibt weder die konkrete Ausgestaltung noch die Position der Marke einen Sinn, weil sie selbst nicht eine Sohle darstellen und auch keine solche aufweisen können. Die angegebene Markenform mit der Beschreibung und der Position der Gestaltung und diese Waren sind miteinander nicht kompatibel, so dass hierfür die Funktion der Marke nicht erfüllt werden kann und die Gestaltung nicht geeignet ist, als Hinweis auf die Herkunft dieser Waren aus einem bestimmten Betrieb hinzuweisen (vgl. in entsprechender Weise im Anmeldeverfahren die Feststellung eines fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses bei unsinnigem und widersprüchlichem Verzeichnis in der Entscheidung des 25. Senats vom 06.12.2018, 25 W (pat) 582/17 - Wir steuern Ihre Steuern; Feststellung, wonach der Schutz ins Leere geht etwa auch BPatG GRUR 2019, 403 Rn. 23 – Farbmarke Grün/Orange mit Verweis auf EuG T-81/16 Pirelli Tyre Spa/EuIPO; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 32 Rn. 105).

4. Für die von der Beschwerdeführerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt eine Veranlassung, da weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des

Bundesgerichtshofs erfordert. Insoweit sind die sich im vorliegenden Verfahren stellenden Fragen bereits höchstrichterlich geklärt (vgl. EUGH GRUR-RR 2018, 507 = GRUR Int 2019, 812 – Birkenstock Sales/EUIPO [Birkenstock-Sohle - Oberflächenmuster]; BGH, Beschluss vom 23.02.2023, I ZB 55/22 – Birkenstocksohle - Oberflächenmuster).

5. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

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.

Mittenberger-Huber

Kriener

Berner