



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 56/11

Verkündet am:  
28. Februar 2013  
Bürk  
Justizhauptsekretärin  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke-Nr. 869 586

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Schokoladenstäbchen II

MarkenG § 3 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 50 Abs. 1, § 107 Abs. 1, § 115 Abs. 1; MarkenRL Art. 2; MMA Art. 5 Abs. 1; PVÜ Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 3

- a) Die graphische Darstellbarkeit und die für die Bejahung der Markenfähigkeit erforderliche hinreichende Bestimmtheit einer Marke im Sinne von Art. 2 MarkenRL gehören zu den wesentlichen Grundlagen des harmonisierten Markenrechts und fallen daher unter den Begriff der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ, Art. 5 Abs. 1 MMA.
- b) Den Anforderungen an die hinreichende Bestimmtheit eines Zeichens im Sinne von Art. 2 MarkenRL, § 3 Abs. 1 MarkenG genügt es nicht, wenn sich der Gegenstand einer Anmeldung auf unterschiedliche Erscheinungsformen erstreckt.
- c) Die wegen Unbestimmtheit fehlende Markenfähigkeit ist nicht nur im Eintragsverfahren relevant, sondern kann auch zur Schutzentziehung einer bereits eingetragenen Marke führen.

BGH, Beschluss vom 28. Februar 2013 - I ZB 56/11 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Februar 2013 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Koch und Dr. Löffler

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 21. Juli 2011 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 7. September 2005 die dreidimensionale IR-Marke-Nr. 869 586



für die Waren der Klasse 30

Cacao, chocolat, produits de chocolaterie

eingetragen. In der Beschreibung der Marke heißt es:

La marque est constituée par la forme du produit évoquant un sarment de vigne.

- 2 Seit dem 15. Dezember 2005 ist der Schutz auf Deutschland erstreckt. Der Eintragung liegt die im französischen Markenregister enthaltene Ausgangseintragung Nr. 02 3188047 zugrunde, die im französischen Markenregister wie folgt dargestellt ist:



- 3 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Schutzentziehung für Deutschland beantragt. Die Marke sei freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Außerdem genüge sie nicht dem Bestimmtheitsgebot. Die Markeninhaberin hat dem Schutzentziehungsantrag widersprochen.
- 4 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Antrag auf Schutzentziehung zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und der IR-Marke den Schutz für Deutschland entzogen (BPatG, GRUR 2012, 283). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

- 5           II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Schutzgegenstand der angegriffenen Marke sei durch die der Schutzgewährung zugrunde liegende bildliche Darstellung nicht hinreichend bestimmt, so dass es an einer grundlegenden Voraussetzung für die Schutzgewährung fehle. Dazu hat es ausgeführt:
- 6           Für die Eintragung und - im Falle einer bereits erfolgten Eintragung - für die Entscheidung über die Löschung der Marke sei es erforderlich, dass der Schutzgegenstand der Marke eindeutig festgelegt und definiert sei. Dieses Erfordernis müsse die nach § 8 Abs. 1 MarkenG für ein Registerrecht zwingend vorgesehene graphische Darstellung in der Weise verwirklichen, dass sich daraus eindeutig ein einziges Zeichen ergebe. Deshalb sei es unzulässig, für eine dreidimensionale Gestaltung eine graphische Darstellungsform zu wählen, die eine Deutung des Zeichens in mehr als eine Richtung zulasse. Die bildlichen Darstellungen müssten den Schutzgegenstand in seiner räumlichen Gestaltung und Ausdehnung sicher festlegen.
- 7           Die mit dem Antrag auf Schutzentziehung angegriffene dreidimensionale Marke erfülle diese Voraussetzungen nicht. Weder die der Eintragung als IR-Marke zugrunde liegende Abbildung noch die Darstellung in der französischen Ausgangsanmeldung ließen erkennen, wie die Marke räumlich gestaltet sei. Es sei nicht ersichtlich, ob die abgebildete Wellenform in einer Ebene verlaufe oder gewunden sei und damit eine weitere Dimension in der Tiefe habe. Ferner bleibe offen, ob das abgebildete Stäbchen im Durchmesser rund oder oval sei. Die erläuternde Beschreibung, wonach die Marke die Form einer Weinranke darstelle, führe zu keinem hinreichend eindeutig bestimmten Schutzgegenstand. Weinranken seien naturgemäß unterschiedlich gewachsen, die Beschreibung umfasse daher eine gewisse Bandbreite von Gestaltungen.

8 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Annahme des Bundespatentgerichts, der angegriffenen Marke sei der Schutz für Deutschland zu entziehen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

9 1. Das Bundespatentgericht ist allerdings zu Recht davon ausgegangen, dass einer nach dem Madrider Markenabkommen international registrierten Marke der Schutz für Deutschland zu entziehen ist, wenn der Gegenstand des Schutzes nicht hinreichend deutlich bestimmt ist.

10 a) Die Schutzentziehung gemäß § 107 Abs. 1, § 115 Abs. 1, § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG einer im Ursprungsland vorschriftsmäßig eingetragenen IR-Marke setzt nach Art. 5 Abs. 1 MMA voraus, dass ein in Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 1 bis 3 PVÜ genannter Grund vorliegt (vgl. BGH, Beschluss vom 5. April 1990 - I ZB 7/89, BGHZ 111, 134, 135 - IR-Marke FE; Beschluss vom 17. November 2005 - I ZB 12/04, GRUR 2006, 589 Rn. 12 = WRP 2006, 900 - Rasierer mit drei Scherköpfen; Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, 1971, Seite 96). Nach Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ darf einer Marke der Schutz entzogen werden, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung verstößt.

11 b) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, die graphische Darstellung der eingetragenen Marke müsse so klar und eindeutig bestimmt sein, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstandes gewährleistet sei. Das habe auch für international registrierte Marken zu gelten, deren Schutz auf Deutschland erstreckt worden sei. Zu den Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ unterfallenden wesentlichen Prinzipien des Markenrechts gehöre das Bestimmtheitsgebot.

- 12 c) Gegen diese Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung, ein Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot stelle lediglich einen Verfahrensfehler im Rahmen der Schutzbewilligung dar, der eine nachträgliche Schutzentziehung nach § 50 Abs. 1 MarkenG nicht rechtfertigen könne. Das Erfordernis der hinreichenden Bestimmtheit der Wiedergabe des Schutzgegenstands einer Marke sei keine unabdingbare Voraussetzung für die Schutzgewährung.
- 13 d) Zu den wesentlichen Grundlagen des harmonisierten Markenrechts, die unter die öffentliche Ordnung im Sinne von Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ fallen, gehört die graphische Darstellbarkeit und die für die Annahme der Markenfähigkeit erforderliche Bestimmtheit des angemeldeten oder eingetragenen Zeichens im Sinne von Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL (vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 3 Rn. 383; Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 3 Rn. 17 und 22; Kur in Festschrift von Mühlendahl, 2005, S. 361, 373; aA Hildebrandt, MarkenR 2002, 1, 3).
- 14 Nach Art. 2 MarkenRL, der durch § 3 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 MarkenG in das deutsche Markenrecht umgesetzt worden ist, können Marken alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen. Die Bedeutung des Erfordernisses der graphischen Darstellbarkeit und der Bestimmtheit der Eintragung der Marke liegt darin, der Beurteilung der Marke im Eintragungsverfahren eine festgelegte Form zugrunde legen zu können, die Eintragung der Marke in das Register überhaupt zu ermöglichen und durch Veröffentlichung der Eintragung die Allgemeinheit über die in Kraft stehenden Marken und ihren Schutzbereich zu unterrichten (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Dezember 2002 - C- 273/00, Slg. 2002, I-11737 = GRUR 2003, 145 Rn. 47 bis 51 - Sieckmann; Urteil vom 24. Juni 2004 - C- 49/02, Slg. 2004, I-6129 = GRUR 2004, 858 Rn. 26 bis 30 - Heidel-

berger Bauchemie; BGH, Beschluss vom 25. März 1999 - I ZB 23/98, GRUR 1999, 730 f. = WRP 1999, 853 - Farbmarke magenta/grau; Beschluss vom 5. Oktober 2006 - I ZB 73/05, BGHZ 169, 175 Rn. 13 - Tastmarke). Danach genügt ein Zeichen den Anforderungen nach Art. 2 MarkenRL nicht, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen erstrecken kann und deshalb nicht klar bestimmt ist (vgl. EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - C-321/03, Slg. 2007, I-687 = GRUR 2007, 231 Rn. 37 bis 40 - Dyson; BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2006 - I ZB 86/05, BGHZ 169, 167 Rn. 13 f. - Farbmarke gelb/grün II; Urteil vom 19. Februar 2009 - I ZR 195/06, BGHZ 180, 77 Rn. 31 - UHU; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl. Rn. 453). Die Frage der graphischen Darstellbarkeit und der Bestimmtheit der IR-Marke ist im Rahmen der Schutzentziehung nach Art. 5 MMA in Verbindung mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 3 PVÜ nicht der Überprüfung entzogen. An eine international registrierte Marke, deren Schutz auf Deutschland erstreckt ist oder werden soll, sind insoweit keine geringeren Anforderungen zu stellen als an nationale Marken oder Gemeinschaftsmarken (vgl. Fezer aaO § 3 Rn. 383; Kirchschnock in Ströbele/Hacker aaO § 3 Rn. 22).

15           2. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts ist davon auszugehen, dass die Streitmarke den an die Bestimmtheit des Schutzgegenstands zu stellenden Anforderungen genügt.

16           a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die französische Ausgangseintragung der Beurteilung zugrunde zu legen ist. Grundlage für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer international registrierten Marke ist ihre Eintragung im Ursprungsland (vgl. BPatGE 33, 135, 137; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 113 Rn. 7; Kober-Dehm in Ströbele/Hacker aaO § 113 Rn. 4). Das folgt aus Art. 3 Abs. 1 Halbs. 2 MMA. Danach bescheinigt die Behörde des Ursprungslandes, dass die Angaben in dem

Gesuch um internationale Registrierung denen des nationalen Registers entsprechen.

17 Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist weiter, dass das Bundespatentgericht seiner Entscheidung die im Internet zugängliche Darstellung der französischen Ausgangsanmeldung zugrunde gelegt hat. Die Rechtsbeschwerdeerwiderung wendet sich dagegen ohne Erfolg mit einer Gegenrüge, mit der sie geltend macht, im Internet sei die Ausgangsanmeldung vergrößert dargestellt. Die Antragstellerin hatte hierzu geltend gemacht, während für die französische Markenmeldung ein Feld in einer Größe von maximal 8 cm x 8 cm vorgesehen sei, werde die Marke im Internet in einer Größe von 13 cm x 13 cm dargestellt. Aus diesem Vorbringen ergibt sich nicht, dass das Bundespatentgericht bei seiner Beurteilung von einer unzutreffenden Abbildung ausgegangen ist. Für die Entscheidung, ob die Marke hinreichend bestimmt wiedergegeben ist, ist in erster Linie die Genauigkeit der Abbildung und nicht ihre Größe maßgeblich. Dafür, dass vorliegend etwas anderes gilt, ist nichts festgestellt oder sonst ersichtlich. Allein der Umstand, dass die französische Veröffentlichung der Ursprungsmarke im Markenblatt weniger genau ist als die vom Bundespatentgericht herangezogene Darstellung, lässt keinen Rückschluss auf die Detailgenauigkeit der Ursprungsanmeldung zu.

18 b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, weder die der Eintragung der IR-Marke zugrunde liegende Abbildung noch die Darstellung in der französischen Ausgangsanmeldung ließen erkennen, wie die Marke dreidimensional ausgestaltet sei. Ein perspektivisches Moment werde nicht deutlich. Es sei nicht zu erkennen, ob die Wellenform in einer Ebene auf und ab verlaufe oder gewunden sei. Ferner bleibe offen, ob das abgebildete Stäbchen im Querschnitt rund oder oval sei. Auch die erläuternde Beschreibung, nach der die Marke an die Weinrebe eines Weinstocks erinnere, führe zu keinem hinreichend eindeutig

bestimmten Schutzgegenstand. Weinranken seien unterschiedlich gewachsen, so dass die Beurteilung eine gewisse Bandbreite umfasse.

- 19                   c) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 20                   aa) Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde allerdings darauf, die angegriffene IR-Marke sei in einer Vielzahl von Ländern geschützt, ohne dass die fehlende Bestimmtheit der graphischen Wiedergabe beanstandet worden sei. Das Deutsche Patent- und Markenamt und die deutschen Gerichte sind bei der Prüfung der Schutzhindernisse nicht an die Beurteilung ausländischer Behörden gebunden (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 - C- 218/01, Slg. 2004, I-1725 = GRUR 2004, 428 Rn. 63 - Henkel; BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 195 - Füllkörper, Beschluss vom 3. April 2008 - I ZB 46/05, GRUR 2008, 1000 Rn. 22 = WRP 2008, 1432 - Käse in Blütenform II).
- 21                   bb) Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit sie geltend macht, aus der Darstellung in der französischen Ausgangseintragung seien die genaue Form und Struktur der Streitmarke eindeutig zu erkennen. Das Bundespatentgericht hat die Anforderungen an die Bestimmtheit der Abbildung der angegriffenen dreidimensionalen Marke rechtsfehlerhaft überspannt.
- 22                   (1) Entgegen der Beurteilung des Bundespatentgerichts ist die Streitmarke nicht im Hinblick auf die Darstellung der Wellenform unbestimmt. Der maßgeblichen Abbildung ist zweifelsfrei zu entnehmen, dass das Stäbchen Kurven und Wellen nur in einer Ebene aufweist. In der Abbildung fehlen Anhaltspunkte dafür, dass die Marke die räumliche Gestalt eines sich in Art eines Korkenziehers um eine gedachte Achse oder Mittellinie drehenden oder sich windenden Stäbchens aufweist. Weiter ist dem farblich hellen Schnitt am linken Ende und

der hellen und dunklen Darstellung der Oberseite des Stäbchens in perspektivisch eindeutiger Weise zu entnehmen, dass die Abbildung ein Stäbchen mit einem nicht ovalen, sondern runden Querschnitt zeigt.

23 (2) Der Senat teilt auch nicht die Bedenken des Bundespatentgerichts dagegen, dass der Anmeldung und der Eintragung der Streitmarke nur eine einzige Abbildung zugrunde liegt. Das Bundespatentgericht hat im vorliegenden Fall die Frage aufgeworfen, ob bei einer komplexen dreidimensionalen Gestaltung nicht regelmäßig mehrere Ansichten eingereicht werden müssen, die den Gegenstand aus allen denkbaren Perspektiven wiedergeben. Ein derartiges Erfordernis lässt sich in dieser Allgemeinheit weder den Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft noch der Markenrechtsrichtlinie entnehmen. Entsprechendes gilt für die deutschen markenrechtlichen Bestimmungen. § 9 Abs. 1 MarkenV sieht mehr als eine Ansicht nicht zwingend vor. Auch aus dem Bestimmtheitsgebot ergibt sich nicht, dass eine dreidimensionale Marke regelmäßig von allen Seiten abzubilden ist. Dementsprechend sind dreidimensionale Marken, die nicht von allen Seiten dargestellt waren, in der Rechtsprechung der Gerichte der Europäischen Union und des Senats nicht wegen fehlender Bestimmtheit beanstandet worden (vgl. EuGH, Urteil vom 14. September 2010 - C- 48/09, Slg. 2010, I-8403 = GRUR Int. 2010, 985 Rn. 7, 24 und 68 bis 74 - Lego; hierzu auch EuG, Urteil vom 12. November 2008 - T- 270/06, Slg. 2008, II-3117 = GRUR Int. 2009, 508 Rn. 73 = WRP 2009, 36 - Lego Juris A/S/HABM; BGH, Beschluss vom 20. November 2003 - I ZB 46/98, GRUR 2004, 505, 506 = WRP 2004, 761 - Rado-Uhr II; Beschluss vom 9. Juli 2008 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 21 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). Wird allerdings nur eine Ansicht einer dreidimensionalen Marke eingereicht, kann dies im Einzelfall zu einer Einschränkung des Schutzzumfangs führen, weil dieser ausschließlich durch den in der Anmeldung und Eintragung sichtbaren Teil der Marke bestimmt wird.

- 24           3. Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV erfordern. Die Voraussetzungen der graphischen Darstellbarkeit und ihre Bedeutung für die Schutzfähigkeit einer Marke sind durch die angeführte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt. Die Beantwortung der Frage, ob die konkrete Streitmarke die Anforderungen an die Bestimmtheit erfüllt, ist Aufgabe der Gerichte der Mitgliedsstaaten (vgl. EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C- 236/08 bis 238/08, Slg. 2010, I-2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 88 und 119 - Google France/Louis Vuitton).
- 25           IV. Nach alledem kann der angefochtene Beschluss mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begründung nicht aufrechterhalten bleiben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Das Bundespatentgericht hat - von seinem Standpunkt aus folgerichtig - die Frage offengelä-

sen, ob der angemeldeten Marke Schutzhindernisse nach § 115 Abs. 1, § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6<sup>quinquies</sup> Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegenstehen. Diese Beurteilung wird es nunmehr vorzunehmen haben.

Büscher

Pokrant

Schaffert

Koch

Löffler

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.07.2011 - 25 W(pat) 8/09 -