



Deutsches Patent- und Markenamt • 80297 München

Empfangsbekanntnis

BOEHMERT & BOEHMERT
Anwaltspartnerschaft mbB -
Patentanwälte Rechtsanwälte
Hollerallee 32
28209 Bremen

BOEHMERT & BOEHMERT			
Bremen			
Frist: 18. Dez. 2017			
Scan: 29	Anschr: 29	Sak:	Anw: Bahlm.
Verfügung:			
Frist: WV: 18.03.2018 29			

HAUSANSCHRIFT Zweibrückenstraße 12, 80331 München

POSTANSCHRIFT 80297 München

BEARBEITET VON Bettina Kessler

TEL +49 (0)89 2195-4584

FAX +49 (0)89 2195-4000

INTERNET <http://www.dpma.de>

AKTENZEICHEN 30 2015 053 169 – S 90/16 Lösch

INHABER Birkenstock Sales GmbH,
53560 Vettelschoß

IHR ZEICHEN G30654-ST

DATUM 13.12.2017

Bitte Aktenzeichen und Inhaber bei allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Sonstige Markenform 30 2015 053 169

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegender Beschluss wird Ihnen zum Zwecke der Zustellung übersandt.

Mit freundlichen Grüßen
Markenabteilung 3.4



Kessler
Regierungshauptsekretärin

- Anlagen:
- Lö.-Beschluss
 - Zahlungshinweise



3020150531693



1151483

b:217_k:16_id:315

X6507
26.05.2017



BESCHLUSS

In der Löschungssache

1. Goldstar S.r.l. ,Via Raffaello Sanzio 8, FC 47030 San Mauro Pascoli, Italien

– Antragstellerin zu 1 –

– Verfahrensbevollmächtigte:

BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB,
Hollerallee 32, 28209 Bremen –

2. Legero Schuhfabrik, Marburger Str. 10, 8042 Graz, Österreich

– Antragstellerin zu 2 –

– Verfahrensbevollmächtigte:

Gail & Kollegen Rechtsanwälte
Bettinastr. 105/107, 63067 Frankfurt am Main –

gegen

Birkenstock Sales GmbH, 53560 Vettelschoß

– Antragsgegnerin und Markeninhaberin –

– Verfahrensbevollmächtigte:

CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB
Krankenhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln

betreffend die Marke 30 2015 053 169

hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes durch den Leitenden Regierungsdirektor Portmann als Vorsitzenden, die Regierungsdirektorin Dr. Peuker und den Regierungsdirektor Rohmeyer

3020150531693*

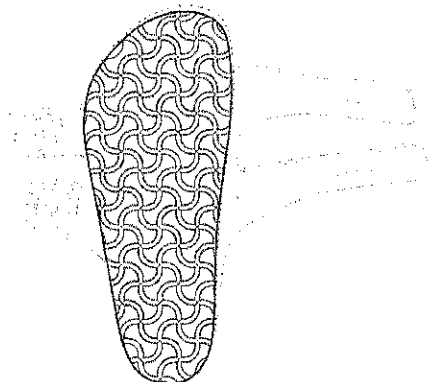
beschlossen:

1. Die Verfahren S 90/16 und S 26/17 werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden.
2. Auf die Löschungsanträge der Antragstellerinnen wird die Eintragung der Marke 30 2015 053 169 gelöscht.

Gründe

I.

Die angegriffene Marke 30 2015 053 169 wurde als sonstige Markenform (Positionsmarke) mit der nachstehenden grafischen Wiedergabe



und der Markenbeschreibung

„Markenschutz wird beantragt 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.“

am 16.09.2015 angemeldet und für die Waren

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, Einlege-

sohlen, 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 Bequemschuhwaren 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, Schutzzeinelagen; 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

am 12.01.2016 in das Markenregister eingetragen.

Mit am 05.04.2016 bzw. 13.02.2017 eingegangenen Schriftsätzen haben die Antragstellerinnen jeweils unter Zahlung der dafür vorgesehenen Gebühr die Löschung der angegriffenen Marke beantragt.

Die Antragstellerinnen machen geltend, dass die angegriffene Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 3 MarkenG eingetragen wurde.

Sie sind der Auffassung, der angegriffenen Marke fehle die Unterscheidungskraft und es bestünde auch ein Freihaltebedürfnis. Der Verbraucher erkenne in einer der angegriffenen Marke entsprechenden Gestaltung der Sohle eines Schuhs keinen betrieblichen Herkunftshinweis. Es handele sich um eine übliche Gestaltung ohne Besonderheiten im Vergleich zum normalen Formenschatz bei Schuhsohlen. Darüber hinaus seien vergleichbar gestaltete Schuhsohlen bereits vor Anmeldung der angegriffenen Marke sowohl von den Antragstellerinnen als auch von anderen Herstellern tatsächlich vertrieben worden. Hierzu haben die Antragstellerinnen jeweils Unterlagen vorgelegt, welche dies belegen sollen.

Die Antragstellerin zu 1 ist weiterhin der Auffassung, dass sich die angegriffene Marke in einer Beschaffenheitsangabe und einem funktionellen Merkmal der Waren erschöpfe, so dass auch ein Freihaltebedürfnis anzunehmen sei.

Die Antragstellerin zu 2 meint, ein Freihaltebedürfnis ergebe sich aus dem Umstand, dass eine Verwendung des Sohlenmusters durch viele Wettbewerber erfolge.

Die Antragstellerin zu 1 macht weiter geltend, dass die Positionsmarke aufgrund der Markenbeschreibung für einen Teil der beanspruchten Waren, und zwar für solche, die keine Schuhwaren darstellen, bereits deshalb nicht habe eingetragen werden dürfen, weil die Antragsgegnerin auf diese Waren bereits mit der Anmeldung gemäß § 48 MarkenG wieder verzichtet habe bzw. insofern jedenfalls von einem Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz auszugehen sei.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Eintragung der Marke 30 2015 053 169 zu löschen.

Die Antragsgegnerin hat den Löschanträgen, die ihren Verfahrensbevollmächtigten am 23.05.2016 bzw. 28.02.2017 gegen Empfangsbekanntnis zugestellt wurden, mit am 15.07.2016 bzw. 24.03.2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsätzen widersprochen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Löschanträge zurückzuweisen.

In Bezug auf die Begründung des Löschantrags der Antragstellerin zu 2 rügt sie Verspätung und meint, diese sei deshalb nicht zu berücksichtigen.

In der Sache meint sie, die Antragstellerinnen hätten keine Tatsachen dargelegt und bewiesen, welche die Annahme der geltend gemachten Schutzhindernisse rechtfertigen würden. Schutzhindernisse lägen weder bezogen auf den Anmeldetag noch auf einen späteren Zeitpunkt vor.

Die Antragsgegnerin behauptet, sie habe die Gestaltung vor ca. 40 Jahren auf dem deutschen Markt eingeführt. Nach einer im Juli 2015 durchgeführten repräsentativen Verkehrsbefragung erkenne ein erheblicher Teil des Verkehrs, nämlich 24,4%, in dem auf der Schuhsohle verwendeten Muster einen Hinweis auf die Antragstellerin.

Die Schuhsohlengestaltung folge keinen funktionalen Vorgaben. Sie hebe sich deutlich von denen anderer Hersteller ab.

Die Antragsgegnerin bestreitet, dass die Produkte der Antragstellerin zu 1, soweit diese überhaupt eine vergleichbare Schuhsohlengestaltung aufwiesen, auf dem deutschen Markt eine Rolle gespielt hätten. Sie bestreitet ebenfalls, dass die Antragstellerin zu 2 die in Rede stehende Sohlengestaltung seit bereits seit ca. 15 Jahren auf dem deutschen Markt verwendet hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die Verfahren S 90/16 und S 26/17 waren aus verfahrensökonomischen Gründen gemäß § 147 ZPO (analog) zu verbinden.

Die zeitnah zueinander gestellten Löschanträge stehen in rechtlichem Zusammenhang. Sie richten sich gegen dieselbe Antragsgegnerin und die Eintragung derselben Marke und stützen sich im Wesentlichen auf dieselben Löschanträge.

2. Die am 15.05.2017 eingegangene Antragsbegründung der Antragstellerin zu 2 ist entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin nicht als verspätet zurückzuweisen und unbeachtlich.

Eine entsprechende Anwendung von Verspätungsvorschriften (§§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO) kommt in Verfahren vor der Markenabteilung nicht in Betracht, jedenfalls soweit das Verfahren schriftlich geführt wird. Die Markenabteilung hat grundsätzlich alles zu berücksichtigen, was ihr bis zum Erlass der Entscheidung bekannt wird, und zwar auch dann, wenn ein Beteiligter gesetzte Äußerungsfristen nicht eingehalten hat (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 59 Rn. 4 m.w.N.).

3. Die gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässigen Löschanträge, denen die Antragsgegnerin jeweils rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG widersprochen hat, sind begründet.

Eine Marke wird nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 S. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit unter anderem dann gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG eingetragen worden ist, das Schutzhindernis bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung bestand (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 565 Rn. 10 – smartbook) und auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag besteht.

a) Die Markenabteilung geht davon aus, dass der Eintragung der angegriffenen Marke zu den maßgeblichen Zeitpunkten keine Schutzhindernisse nach § 3 MarkenG entgegenstanden bzw. entgegenstehen. Es kann damit auch dahingestellt bleiben, ob eine Prüfung dieser Schutzhindernisse im vorliegenden Verfahren überhaupt möglich wäre, weil sie von den Antragstellerinnen nicht ausdrücklich geltend gemacht wurden.

Die angegriffene Marke wurde als sogenannte Positionsmarke angemeldet. Schutzgegenstand einer Positionsmarke ist die besondere Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines (konkreten) Zeichens auf einer Ware oder einem Warenteil an stets gleichbleibender Stelle in gleicher Form und Größe (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 3 Rn. 81 m.w.N.). Er bestimmt sich nach der eingereichten grafischen Darstellung in Verbindung mit einer diese erläuterten Markenbeschreibung.

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin ist bei einer Positionsmarke eine Markenbeschreibung zur eindeutigen Bestimmung des Schutzgegenstandes nach herrschender Meinung schon seit jeher in aller Regel unerlässlich (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O., § 3 Rn. 82; BPatG, Beschluss vom 18.05.2016 – 26 W (pat) 519/14, jeweils m.w.N.). Dem wurde inzwischen auch durch eine am 24.06.2016 in Kraft getretenen Änderung der Markenverordnung Rechnung getragen (vgl. § 6a Abs. 2 MarkenV).

Trotz gewisser sprachlicher und inhaltlicher Mängel der Markenbeschreibung, beispielsweise in Bezug auf eine darin enthaltene unzulässige subjektive Interpretation der optischen Wirkung („knochenähnlicher optischer Eindruck“), ist der Schutzgegenstand durch die grafische Wiedergabe in Verbindung mit der Markenbeschreibung nach Ansicht der Markenabteilung hinreichend und eindeutig bestimmt.

Danach ist Gegenstand des Schutzes die Laufsohle von Schuhen mit einem vollflächigen Profil, dessen Vertiefungen in dem aus der Wiedergabe der Marke ersichtlichen, wiederkehrenden Muster angeordnet sind. Die in gestrichelten Linien abgebildeten weiteren Bestandteile eines Schuhs dienen lediglich der Veranschaulichung der Positionierung des Schutzgegenstandes auf dem Schuh und sind nicht Bestandteil der Marke.

Die Markenabteilung geht zu Gunsten der Antragsgegnerin des Weiteren davon aus, dass es der Schutzzfähigkeit gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG, insbesondere dem Bestimmtheitsgrundsatz, auch nicht entgegensteht, dass das Warenverzeichnis und damit der beanspruchte Umfang des Schutzes mit dem soeben festgestellten Schutzgegenstand offensichtlich teilweise nicht in Einklang zu bringen ist, und zwar in Bezug auf Waren, die keine Schuhe darstellen. Hierauf wird allerdings im Folgenden noch in anderem Zusammenhang einzugehen sein.

b) Die angegriffene Marke war und ist zu den maßgeblichen Zeitpunkten jedenfalls wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Unterscheidungskraft i.S.v. § 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 oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2015, 581 Rn. 9 – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2017, 183 Rn. 29 – Stadtwerke Bremen). Der Prüfungsvorgang selbst darf dabei nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss gründlich und vollständig sein, um eine un gerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 59 – Libertel; GRUR 2004, 674 Rn. 123 – Postkantoor; GRUR 2004, 1027 Rn. 45 – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise. Abzustellen ist dabei auf die mutmaßliche Wahrnehmung des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR 2004, 943 Nr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister; GRUR 2017, 183 Rn. 29 – Stadtwerke Bremen) und/oder der am Handel beteiligten Fachkreise (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rn. 41 m.w.N.). Dabei ist auch 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 Betrachtung zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH MarkenR 2000, 420 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch).

Ausgehend hiervon besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!; GRUR 2014, 872 Rn. 16 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress).

An die Unterscheidungskraft von Positionszeichen sind keine strengeren Anforderungen zu stellen als bei anderen Markenformen. Allerdings ist nicht zu verkennen, dass die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise durch die Art des Zeichens beeinflusst werden kann. So schließt der Durchschnittsverbraucher aus Zeichen, die mit dem Erscheinungsbild der Ware selbst verschmelzen, gewöhnlich nicht auf die betriebliche Herkunft dieser Waren, sondern nur ausnahmsweise, wenn sie erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichen (stRspr., vgl. EuGH GRUR 2006, 1022 Rn. 28 – Wicklerform; GRUR Int 2008, 43 Rn. 37 – Rot-weiße rechteckige Tablette mit blauem ovalen Kern; BGH GRUR 2011, 158 Rn. 8 m.w.N. – Heftleinband). Dies gilt unabhängig von der Einstufung eines Zeichens als Bildmarke, dreidimensionale Marke oder sonstige Markenform wie z.B. Positionsmarke (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O., § 8 Rn. 325 m.w.N.).

Die Unterscheidungskraft eines Positionszeichens ist danach aufgrund einer Gesamtbetrachtung seiner beiden Komponenten, nämlich des (positionierten) Zeichens und seiner Position, unter Berücksichtigung der bestehenden Kennzeichnungsgewohnheiten zu ermitteln. Unterscheidungskraft eines Positionszeichens liegt vor, wenn entweder das positionierte Zeichen, dessen Positionierung oder die Kombination auf einen bestimmten Anbieter hinweisen, und sich nicht in einer beschreibenden oder dekorativen Funktion erschöpfen (vgl. BPatG MarkenR 2009, 569 – Schultütenspitze; Beschluss vom 29.01.2013, 29 W (pat) 567/12 – Roter Halbrahmen; Beschluss vom 08.10.2014, 27 W (pat) 511/14 – Winkelförmiges Motiv auf Schuhen; Beschluss vom 18.05.2016, 26 W (pat) 519/14 – einfarbige Flasche mit Verschlusskappe, die mittig auf dem Dach eines Kraftfahrzeugs angebracht ist).

aa) Nach diesen Maßstäben fehlt dem angegriffenen Positionszeichen zu den maßgeblichen Zeitpunkten zunächst jegliche Unterscheidungskraft für Schuhe und weitere eingetragene Warenoberbegriffe, die Schuhe mit einschließen.

Die Laufsohlen von Schuhen erfüllen sowohl in tatsächlicher Hinsicht als auch aus der maßgeblichen Sicht des von Schuhwaren angesprochenen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers in erster Linie technische Funktionen. Sie sollen insbesondere Eigenschaften wie Rutschsicherheit, Abriebfestigkeit, Durchstoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit aufweisen bzw. gewährleisten (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Schuhsohle>, Bearbeitungsstand 31.07.2017). Das Vorhandensein eines Profils und dessen konkrete Gestaltung hat Einfluss auf einige dieser technischen Eigenschaften. Soweit der Verbraucher Schuhe (auch) nach der Beschaffenheit ihrer Laufsohle auswählt, stehen für ihn dabei regelmäßig diese technischen/funktionellen Gesichtspunkte im Vordergrund. Für Formen, die ausschließlich zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, kommt ein Markenschutz bereits nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht in Betracht.

Auch wenn zu Gunsten der Antragsgegnerin davon ausgegangen wird, dass die Gestaltung der Laufsohle der angegriffenen Marke nicht ausschließlich technische Funktionen erfüllt, entnimmt ihr

der Durchschnittsverbraucher gleichwohl von Hause aus keinen Hinweis auf eine konkrete betriebliche Herkunft.

Es dürfte durch die Antragstellerinnen hinreichend dargelegt und nachgewiesen worden sein, dass sie selbst und Dritte bereits lange vor der Anmeldung der angegriffenen Marke Schuhe mit vergleichbaren Sohlengestaltungen in Deutschland vertrieben haben. Eine genaue Auseinandersetzung mit den von den Antragstellerinnen eingereichten Unterlagen und eidesstattlichen Versicherungen ist jedoch nicht erforderlich. Denn die Frage, ob und seit wann die Antragstellerinnen oder Dritte tatsächlich Sohlengestaltungen verwenden, die mit jener der angegriffenen Marke identisch oder ihr sehr ähnlich sind, ist aus folgenden Gründen nicht entscheidungserheblich:

In Bezug auf bestimmte Arten von Schuhen wie z.B. Sandalen, bei denen an die Beschaffenheit der Laufsohle regelmäßig keine besonderen funktionellen Anforderungen gestellt werden, kann schon nicht davon ausgegangen werden, dass sich maßgebliche Teile der Verbraucher beim Kauf überhaupt für die konkrete Gestaltung der Laufsohle interessieren (für diese Annahme sprechen im Übrigen auch die Antworten auf Frage 6 des von der Antragsgegnerin vorgelegten demoskopischen Gutachtens).

Weiterhin ist den mit der vorliegenden Entscheidung befassten Mitgliedern der Markenabteilung, die selbst zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen, bekannt, dass auf dem Schuhmarkt seit jeher eine große Vielfalt bei der Gestaltung des Profils von Laufsohlen herrscht. Bei der vorliegenden Gestaltung handelt es sich um ein schlichtes, wiederkehrendes Muster, das die gesamte Fläche der Sohle einnimmt. Sohlengestaltungen mit derartigen wiederkehrenden Mustern in den unterschiedlichsten Ausprägungen sind bei bestimmten Arten von Schuhen, z.B. bei Sandalen, Pantoletten, Pantoffeln, Schlappen, Sneakers und Slippers seit Jahrzehnten üblich. Die Profilgestaltung der Laufsohle der angegriffenen Marke weist darüber hinaus keine charakteristischen Merkmale auf, die sie aus diesem umfangreichen Formenschatz in irgend einer Weise herausheben. Unter diesen Umständen kann nicht davon ausgegangen werden, dass maßgebliche Teile des Verkehrs dem angegriffenen Zeichen von Hause aus einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft entnehmen können.

bb) Dem angegriffenen Zeichen fehlt darüber hinaus auch jegliche Unterscheidungskraft für die übrigen eingetragenen Waren, die keine Schuhe darstellen bzw. umfassen.

Die Eintragung einer Marke gewährt Schutz für ein Zeichen stets in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Nach ständiger Rechtsprechung soll mit diesem Schutz insbesondere die Herkunftsfunktion gewährleistet werden, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. u.a. EuGH GRUR 2012, 822 Rn. 36 – IP TRANSLATOR). Die grafische Darstellung bestimmt – vorliegend in Verbindung mit den Angaben in der Markenbeschreibung – den genauen Gegenstand des von der Marke gewährten Schutzes, während die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dessen genauen Umfang festlegen (vgl. EuGH a.a.O. Rn. 37). Damit die Herkunftsfunktion überhaupt gewährleistet werden kann, müssen sich Schutzgegenstand (Marke) und Kennzeichnungsobjekt (Ware) tatsächlich aufeinander beziehen können. Dies ist zwar in aller Regel unproblematisch der Fall, insbesondere bei herkömmlichen Markenformen, für die meist verschiedene Verwendungsformen in Betracht kommen. Im Wesen der Positionsmarke liegt jedoch die Besonderheit, dass durch die zwingend erforderliche Angabe eines Positionsträgers für das Zeichen bereits von vorn herein eine Konkretisierung und damit zugleich eine entsprechende Einschränkung der (späteren) Benutzung

auf bestimmte Waren erfolgt (vgl. Bingener, MarkenR 2004, 377 [378]). Die Frage, ob sich bei der Beurteilung der Kennzeichnungsgewohnheiten die Prüfung darauf zu erstrecken hat, ob es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das Zeichen bei den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen so zu verwenden, dass der Verkehr es ohne Weiteres als Marke versteht (vgl. BGH GRUR 2010, 825 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 1100 Rn. 28 – TOOORI; GRUR 2014, 1204 Rn. 21 – DüsseldorfCongress) oder ob eine Beschränkung auf die wahrscheinlichste und naheliegendste Verwendungsform möglich ist (vgl. EuGH, GRUR 2013, 519 Rn. 55 – Deichmann SE [umsäumter Winkel]), stellt sich damit bei Positionsmarken nicht, weil überhaupt nur eine Verwendungsform möglich ist, nämlich jene, die durch die Art des Positionsträgers und die Positionierung vorgegeben ist. Eine funktionsgemäße Benutzung einer Positionsmarke für Waren, die dem Positionsträger nicht entsprechen bzw. diesen nicht als Bestandteil enthalten können, scheidet von vorn herein aus.

Aus diesen Gründen spricht einiges dafür, dass andere Waren als Schuhe von vorn herein gar nicht vom Markenschutz umfasst gewesen sind. Folgt man der Rechtsprechung des EuG in einem vergleichbaren Fall (vgl. EuG, Urteil vom 4.7.2017, T-81/16 – Pirelli Tyre SpA/EUIPO, BeckRS 2017, 117450 Rn. 24), wäre davon auszugehen, dass sich der Schutz der Marke trotz der Anmeldung für weitere Waren notwendigerweise ausschließlich auf Schuhe beschränkt. Dementsprechend hätte die angegriffene Marke wohl schon aus formalen Gründen oder wegen eines Verstoßes gegen den Bestimmtheitsgrundsatz für andere Waren als Schuhe nicht eingetragen werden dürfen. Dies kann aber dahingestellt bleiben, da der angegriffenen Marke für diese Waren jedenfalls auch jegliche Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Denn wenn von vorn herein ausgeschlossen ist, dass ein Zeichen in Bezug auf bestimmte Waren die Herkunftsfunktion erfüllen kann, weil eine funktionsgemäße Benutzung insoweit unter keinen Umständen in Betracht kommt, fehlt ihm zwangsläufig auch jede Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für diese Waren aufgefasst zu werden.

c) Die angegriffene Marke hat das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft auch nicht für bestimmte Waren durch Verkehrsdurchsetzung überwunden.

Die Antragsgegnerin hat das Vorliegen von Verkehrsdurchsetzung nicht ausdrücklich geltend gemacht. Sie hat allerdings ein demoskopisches Gutachten zu einer im Sommer 2015 durchgeführten Verkehrsbefragung eingereicht und meint, daraus ergebe sich, dass wesentliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise in dem angegriffenen Zeichen tatsächlich einen Herkunftshinweis auf die Antragsgegnerin sähen. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich die Antragsgegnerin, obwohl sie die Auffassung vertritt, dass die angegriffene Marke schon von Hause aus schutzfähig war und ist, (hilfsweise) auf Verkehrsdurchsetzung berufen möchte.

Ob das Gutachten für die vorliegende Entscheidung überhaupt berücksichtigt werden kann, ist zweifelhaft. Die Antragsgegnerin hat nämlich erklärt, dass das Gutachten vertraulich zu behandeln sei und Dritten nicht zugänglich gemacht werden dürfe. Dementsprechend hat die Markenabteilung das Gutachten den Antragstellerinnen nicht übermittelt. Die Markenabteilung darf jedoch gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG ihre Entscheidung nicht auf Umstände stützen, die einem Beteiligten vorher nicht mitgeteilt wurden. Wenn die Markenabteilung das Gutachten bei ihrer Entscheidung in irgend einer Weise zu Gunsten der Antragsgegnerin berücksichtigen würde, ohne dass die Antragstellerinnen Kenntnis vom genauen Inhalt hatten und sich dazu äußern konnten, dürfte darin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Antragstellerinnen liegen.

Diese Bedenken können dahingestellt bleiben. Denn auch eine Berücksichtigung des Gutachtens würde zu keiner abweichenden Entscheidung, insbesondere nicht zur Anerkennung einer Ver-

kehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke für bestimmte Waren führen. Der ermittelte bereinigte Kennzeichnungsgrad für Sandalen ist viel zu gering, um von einer Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke für Sandalen ausgehen zu können. Davon abgesehen dürfte der Kennzeichnungsgrad tatsächlich geringer sein, als im Gutachten ausgewiesen. Denn die Befragung weist mindestens einen schwerwiegenden methodischen Mangel auf, der das Gutachten für die Ermittlung des Kennzeichnungsgrades unbrauchbar macht. Die Eingangsfrage eröffnet nämlich drei Antwortmöglichkeiten „schon gesehen“, „kommt mir bekannt vor“ und „noch nie gesehen“ und in der Folge werden die ersten beiden Antworten als bejahend gewertet. Dies ist unzulässig. Die Eingangsfrage muss so gestellt werden, dass sie nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann. Denn wenn bereits mit der Fragestellung zwei positive Antwortoptionen vorgegeben werden, besteht die Gefahr, dass eine größere Anzahl von Befragten auch eine positive Antwort gibt (vgl. zum Fall, dass „oder kommt mir bekannt vor“ als Nachsatz in die erste Frage integriert ist: BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 72 – Sparkassen-Rot – in Bestätigung von BPatG GRUR 2015, 796 [806] – Farbmarke Rot – HKS 13 [Sparkassen-Rot II]). Nur wenn auf eine Eingangsfrage, die ausschließlich die Antwortoptionen „Ja“ oder „Nein“ vorgibt, spontan mit „kommt mir bekannt vor“ geantwortet wird, darf dies als „Ja“ gewertet werden (vgl. BPatG a.a.O. – Farbmarke Rot – HKS 13 [Sparkassen-Rot II]).

d) Da die Marke bereits aufgrund des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft zu löschen ist, kann dahingestellt bleiben, ob eine Löschung auch noch aus anderen Gründen in Betracht gekommen wäre.

4. Nach alledem war die angegriffene Marke auf beide Löschanträge zu löschen.

5. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht weder Anlass, aus Billigkeitsgründen von dem Grundsatz abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst zu tragen hat (§ 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG), noch für eine Kostenerstattung (§ 63 Abs. 3 MarkenG).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 66 Markengesetz (MarkenG) das Rechtsmittel der **Beschwerde** eingelegt werden. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu. Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist **innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich** beim Deutschen Patent- und Markenamt einzu legen. Die Anschriften lauten:

Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München

Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, 07738 Jena

Deutsches Patent- und Markenamt, Technisches Informationszentrum Berlin, 10958 Berlin

Die **Beschwerde** kann stattdessen auch in **elektronischer Form** eingereicht werden (§ 95a Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 130a Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 3 Zivilprozessordnung (ZPO), § 12 der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DP-MAV), §§ 1 ff. der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV)). Die näheren (technischen) Voraussetzungen sind in der ERVDPMAV aufgeführt.

Innerhalb der Beschwerdefrist ist die **Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz (PatKostG) Nr. 401 100 = EUR 500,00)** auf das Konto der Bundeskasse Halle/DPMA für das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichten. Die Beschwerdegebühr ist für jeden Beschwerdeführer gesondert zu zahlen. Wird die Beschwerdegebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die **Beschwerde als nicht eingelegt (§ 6 Abs. 2 PatKostG)**.

Hinweise:

Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe gilt dieses am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist (§ 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)). Bei der Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Rückschein angibt (§ 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)).

Bei der Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der Zustellung auf der übergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde oder auf der übergebenen Sendung vermerkt.

Bei Zustellung ins Ausland mittels eingeschriebenen Briefs durch Aufgabe zur Post gilt dieser zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als zugestellt (§ 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigelegt werden.

Markenabteilung 3.4

Portmann
Leitender Regierungsdirektor

Dr. Peuker
Regierungsdirektorin

Rohmeyer
Regierungsdirektor

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert.



Abschrift vom **13.12.2017**

Aktenzeichen: **30 2015 053 169.3 / 10**

Diese Abschrift wurde als Ausdruck des folgenden elektronischen Dokuments erzeugt:

Lö.-Beschluss
vom 11.12.2017

Das elektronische Dokument wurde gemäß der am **13.12.2017** durchgeführten Signaturprüfung qualifiziert signiert von:

Rohmeyer	11.12.2017
Peuker	12.12.2017
Portmann	12.12.2017

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt.



3020150531693

Zahlungshinweise Marken

(nationale und internationale Markenregistrierung)

1. Geben Sie bitte bei allen Zahlungen das Aktenzeichen, den Namen des Anmelders bzw. des Inhabers und die Gebührennummer in deutlicher Schrift an.

2. Die Zahlung der Gebühr bestimmt sich nach der Patentkostenzahlungsverordnung (PatKostZV). Danach können Gebühren entrichtet werden durch

a) Barzahlung bei den Geldstellen des Deutschen Patent- und Markenamtes in München, Jena und im Technischen Informationszentrum in Berlin,

b) Überweisung oder (Bar-)Einzahlung bei einem inländischen oder ausländischen Geldinstitut

Zahlungsempfänger:

Bundeskasse Halle/DPMA

IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

oder

Anschrift der Bank:

Bundesbankfiliale München

Leopoldstraße 234

80807 München

c) Erteilung eines gültigen SEPA-Basis-Lastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck.

Bitte benutzen Sie hierfür die auf unserer Internetseite www.dpma.de bereitgestellten Formulare (A 9530 und A 9532) und beachten Sie die dort zur Verfügung stehenden Hinweise zum SEPA-Verfahren.

3. Als Einzahlungstag gilt gemäß § 2 PatKostZV

- bei Barzahlung → Tag der Einzahlung
- bei Überweisung → Tag der Gutschrift auf das Konto der Bundeskasse Halle/DPMA
- bei (Bar-)Einzahlung → Tag der Einzahlung

Wichtiger Hinweis zur Bareinzahlung:

Anhand der Buchungsdaten kann die Bundeskasse Halle/DPMA nicht erkennen, ob eine Gutschrift aufgrund einer Überweisung oder einer Bareinzahlung vorgenommen wurde. Wenn Sie die Gebühren mittels Bareinzahlung entrichtet haben, reichen Sie daher bitte **unverzüglich** den vom Geldinstitut ausgestellten **Einzahlungsbeleg** beim Deutschen Patent- und Markenamt ein, damit der Tag der Einzahlung als Zahlungstag gewährt werden kann.

- bei SEPA-Basis-Lastschriftverfahren → Tag des Eingangs eines gültigen SEPA-Mandats mit Angaben zum Verwendungszweck, der die Kosten umfasst, bei **zukünftig fällig** werdenden Kosten der Tag der Fälligkeit, sofern die Einziehung zugunsten der Bundeskasse Halle/DPMA erfolgt

Wichtiger Hinweis zur Übermittlung eines SEPA-Mandats per Telefax:

Wenn Sie das SEPA-Basis-Lastschriftmandat durch Telefax übermitteln, reichen Sie bitte das Original innerhalb einer **Frist von einem Monat** nach Eingang des Telefax nach. Andernfalls gilt als Zahlungstag der Tag des Eingangs des Originals.

4. Die **Anmeldegebühr und eventuelle Klassengebühren** für die nationale Markenregistrierung sind Antragsgebühren, die mit der Antragstellung und Zahlung unabhängig vom Ausgang des Markeneintragungsverfahrens verfallen. **Das heißt, die Anmeldegebühren können z. B. bei Rücknahme der Markenmeldung nicht zurückgezahlt werden.** Dies gilt analog für die nationalen Gebühren, die für die Anmeldung einer internationalen Marke bzw. für die nachträgliche Benennung zu einer internationalen Registrierung zu zahlen sind.