

Wie bilde ich eine schutzfähige Marke?

von Katja Schubert | Rechtsanwältin | Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz
Karsten+Schubert Rechtsanwälte

Stand: Juli 2013

Wie bilde ich eine schutzfähige Marke?

I. Was ist überhaupt eine Marke?.....	2
II. Was muss ein Zeichen erfüllen, um als Marke schützbar zu sein?.....	3
III. verschiedene Markenformen und ihre grafische Darstellbarkeit.....	3
1. Wortmarken	4
2. Bildmarken	5
3. Wort-/Bildmarken (= Bildmarken)	5
4. abstrakte Farbmarken und abstrakte Farbkombinationsmarken	6
5. dreidimensionale Marken	8
6. Positionsmarken / Aufmachungsmarken	9
7. Hörmarken	10
8. Tastmarken	11
9. Bewegungsmarken	12
10. Übrigens: Geruchsmarken sind nicht grafisch darstellbar	13
IV. Markenfähigkeit bei dreidimensionalen Marken	14
1. Formen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind	14
2. Formen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind	15
3. Formen, die der Ware einen wesentlichen ästhetischen Wert verleihen.....	16
V. Schutzhindernisse, die der Eintragung entgegenstehen können	17
1. fehlende Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben und üblichen Bezeichnungen	17
a. fehlende Unterscheidungskraft.....	18
b. Freihaltebedürfnis an eigenschaftsbeschreibenden Angaben	19
c. Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis bei den verschiedenen Markenformen.....	21
2. Überwindung der fehlenden Unterscheidungskraft durch Verkehrsdurchsetzung	40
3. Täuschungsgefahr (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)	41
4. Verstoß gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)	42
5. Hoheitszeichen, amtliche Gewährzeichen usw. (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 MarkenG)	44

a. Hoheitszeichen	44
b. amtliche Prüf- und Gewährzeichen	45
c. Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen	46
6. Sonstige Benutzungsverbote im öffentlichen Interesse (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG) 46	
7. Bösgläubige Markenmeldung	46
VI. Marke nur knapp schutzfähig – was ist die Konsequenz?	48
VII. Fazit	49

Wie bilde ich eine schutzfähige Marke?

Gäbe es keine Marken, würden Produkte in der Anonymität des Marktgeschehens verschwinden. Durch Marken werden Produkte individualisierbar und lassen sich leichter kommunizieren. Doch was genau muss eine Marke erfüllen, um schützbar zu sein? Was sollten Sie bei der Kreation einer neuen Marke beachten?

I. Was ist überhaupt eine Marke?

Eine Marke ist ein *Kennzeichnungsmittel* für Waren und Dienstleistungen. Der Begriff des *Brandings* bringt die ursprüngliche Idee der Marke recht treffend zum Ausdruck: So wie in den guten alten Zeiten die Viehzüchter ihre Rinder und Pferde mittels eines Brandzeichens als aus ihrer Zucht stammend gekennzeichnet haben, genauso kennzeichnet die Marke Produkte, um den Kunden darauf hinzuweisen, aus welchem „Stall“ sie stammen. Die Marke bietet die Gewähr dafür, dass alle Waren und Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für diese Qualität verantwortlich gemacht werden kann.



Erst diese Funktion, den Produkten die Herkunft durch das Markenzeichen regelrecht „einzubrennen“, um sie von beliebigen anderen Produkten unterscheidbar zu machen macht die

Marke auch zu einer Marke im Rechtssinn. Anders ausgedrückt: Als Marke schützbar sind nur solche Zeichen, die überhaupt dazu geeignet sind, diese Kennzeichnungs- und Unterscheidungsfunktion zu erfüllen. Hierauf gehe ich mit zahlreichen praktischen Beispielen im nächsten Abschnitt noch einmal genauer ein.

Wie wird die Marke dann genau geschützt? Der Schutz an einer Marke entsteht durch die Eintragung in das zuständige Markenregister. Eine Marke kann deutschlandweit oder europaweit geschützt werden, sie kann auch im Wege einer internationalen Registrierung in mehreren Ländern zugleich geschützt werden. Durch die Eintragung entsteht ein absolutes Schutzrecht, welches es dem Inhaber erlaubt, Dritten die Benutzung verwechselungsfähiger Zeichen im gleichen Waren- und Dienstleistungssektor zu benutzen.

II. Was muss ein Zeichen erfüllen, um als Marke schützbar zu sein?

Generell können sämtliche in irgendeiner Form (optisch, akustisch, haptisch) wahrnehmbare Angaben oder Zeichen eine Marke darstellen, wie z.B. Wörter, Namen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Tonfolgen, dreidimensionale Gestaltungen, Farben und Farbzusammenstellungen. Die Schützbarkeit einer gewünschten Marke setzt generell voraus:

- dass die Marke grafisch darstellbar ist (Näheres unter Ziff. III.)
- dass die Marke sich als Kennzeichnungs- und Unterscheidungsmittel eignet (Näheres unter Ziff. V.1.)
- und dass der Eintragung keine sonstigen Schutzhindernisse (Näheres unter Ziff. V.2. – 7.) entgegenstehen.

Weitere Besonderheiten ergeben sich für die Schutzfähigkeit von dreidimensionalen Marken, auf die ich unter Ziff. IV näher eingehen werde.

III. verschiedene Markenformen und ihre grafische Darstellbarkeit

Grundlegende Voraussetzung für den Markenschutz ist nach § 3 Abs. 1 MarkenG zunächst einmal, dass das Zeichen grafisch darstellbar ist.

Sinn und Zweck der grafischen Darstellung ist die eindeutige Definition des Schutzgegenstandes durch den Registereintrag. Die Marke erlangt nur insoweit Schutz, wie sie unzweideutig und klar aus dem Register für jedermann erkennbar ist. Dritte müssen sich anhand des Markenregisters zweifelsfrei darüber informieren können, worauf sich der Markenschutz

genau bezieht und wie weit der Schutz geht. Auch das Markenamt muss anhand der grafischen Darstellung erkennen können, was Gegenstand des begehrten Markenschutzes sein soll, damit die angemeldete Marke rechtlich überprüft werden kann.

Mit dem Kriterium der grafischen Darstellbarkeit ist nicht gemeint, dass nur solche Zeichen als Marke registriert werden können, die sich selbst *unmittelbar* grafisch darstellen lassen, wie z.B. Logos oder Worte. Auch ein als solches nicht visuell in zweidimensionaler Form darstellbares Zeichen kann in das Markenregister eingetragen werden, sofern es *mittelbar* durch Abbildungen oder Skizzen beschrieben werden kann.

Wesentlich hierbei ist, dass die grafische Darstellung so klar und eindeutig festgelegt ist, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des Schutzgegenstands möglich ist. Dabei kann es genügen, das Zeichen mit hinreichend eindeutigen Symbolen, insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen hinreichend eindeutig zu definieren.¹

Schauen wir uns die verschiedenen Möglichkeiten grafischer Darstellung mit einigen Beispielen konkret zu den verschiedenen Markenformen an:

1. Wortmarken

Bei Wortmarken ist die grafische Darstellbarkeit unproblematisch. In das Register des Deutschen Patent- und Markenamts sind alle Zeichen, die sich durch die Druckschrift Arial darstellen lassen, eintragbar. Der Schutz einer Wortmarke ist unabhängig von ihrer Schriftart, von Groß- und Kleinschreibung sowie von der grafischen Ausgestaltung des Schriftzuges. Grafische Gestaltungsmittel können nur über eine Wort-/Bildmarke (s. Ziff. c.) geschützt werden.

Beispiele für eingetragene Wortmarken:

Phantasiebezeichnungen:	NIVEA, GOOGLE
Namen:	SIEMENS, KNEIPP
Begriffe mit anderen Bedeutungen:	APPLE, AMAZON
Abkürzungen und Agronyme:	SAP, ALDI
Buchstaben und Zahlen:	T, P 9000, 1
Wortfolgen / Slogans:	I'M LOVING IT

¹ BPatG, Beschluss vom 15.09.2010, 25 W (pat) 8/09, GRUR 2012, 283 – Schokoladenstäbchen

2. Bildmarken

Bildmarken sind Zeichen, die aus einer bildlichen Darstellung bestehen, z.B. aus einer Grafik, einer Zeichnung oder einem Foto. Auch hier ist die grafische Darstellbarkeit unproblematisch. Soll das bildliche Symbol nicht abstrakt als solches geschützt sein, sondern soll auch eine bestimmte Positionierung geschützt werden (z.B. die drei Streifen von Adidas an den Seiten von Ärmeln und Hosenbeinen), so handelt es sich um eine Positions- oder Aufmachungsmarke (s. Ziff. ...). Bei der Anmeldung einer Bildmarke hat man die Wahl, ob die Bildmarke schwarz-weiß oder farbig eingetragen werden soll. Die Eintragung in schwarz-weiß konzentriert den Schutz der Marke auf die Form der Farbe, bei der farbigen Eintragung verteilt sich der Schutz auf die Form- und Farbgebung. Soll die Marke in Farbe eingetragen werden, ist zusätzlich die Angabe der Farben erforderlich (z.B. grün, violett, braun).

Beispiele für eingetragene Bildmarken:



3. Wort-/Bildmarken (= Bildmarken)

Wort-/Bildmarken setzen sich aus einem Wort- und einem Bild- oder grafischem Bestandteil zusammen. Der Markenschutz bezieht sich in diesem Fall sowohl auf den Wort- als auch auf den Bildbestandteil, sofern der jeweilige Teil für sich genommen schutzfähig ist. Auch hier besteht wieder die Möglichkeit, die Marke farbneutral in schwarz-weiß oder farbig anzumelden.

Beispiele für eingetragene Wort-/Bildmarken:



4. abstrakte Farbmarken und abstrakte Farbkombinationsmarken

Abstrakte Farbmarken sind solche Marken, die nur den Schutz der Farbe oder einer Farbkombination beinhalten, die aber nicht an eine bestimmte Ausdehnung in der Fläche noch an einen bestimmten Umriss gebunden sind (sonst wären es nämlich Bildmarken). Eine abstrakte Farbmarke besteht nur aus einer Farbe. So ist ist z.B. die lila Farbe der Milka Schokoladenprodukte als Marke geschützt (s. zweites Beispiel unten) Um eine abstrakte Farbkombinationsmarke handelt es sich, wenn zwei oder mehrere Farbtöne miteinander kombiniert werden (s. drittes und viertels Beispiel unten).

Hinsichtlich der grafischen Darstellbarkeit der Farb- oder Farbkombinationsmarke, genügt es nicht, ein Farbmuster beim Markenamt einzureichen, weil Farbmuster mit der Zeit verblassen können und die Recherche anhand eines optischen Eindrucks schwierig ist. Die Rechtsprechung fordert vielmehr, dass die Farbe aufgrund eines international anerkannten Farbidentifikationssystems eindeutig beschrieben wird². International anerkannte Farbidentifikationssysteme sind z.B. RAL, HKS, Pantone oder CIELAB.

Bei Farbkombinationen ist zusätzlich erforderlich, dass konkret festgelegt wird, wie die Farben räumlich angeordnet sind (übereinander? nebeneinander?), wie die Schnittstelle der Farben ausgestaltet ist und in welchem flächenmäßigen Verhältnis sie zueinander stehen³, was sich am einfachsten durch die Einreichung eines Farbmusters realisieren lässt. Dieses Kriterium ist beispielsweise erfüllt, wenn zwei Farben im Verhältnis 1:1 in seitlicher Anordnung nebeneinander eingetragen werden sollen, bei mehr als zwei Farben auch unter Angabe der Reihenfolge. Eine konturlose Farbkombination ohne diese Angaben einzutragen ist nicht möglich. Der BGH hat damit seine Ansicht aus einem früheren, anders lautenden Urteil vom 19.09.2001 ausdrücklich aufgegeben. Diese Aufgabe resultierte aus der zwischenzeitlich ergangenen, oben genannten EuGH-Entscheidung.⁴ Danach darf die Darstellung der Marke keinerlei Beliebigkeiten für die Anordnung und Verteilung der Farben offen halten. Nicht ausreichend für die grafische Darstellung wäre dementsprechend ein zusätzlicher Hinweis in der Beschreibung „Die Farben können in beliebiger Anordnung zueinander vorgehen sein und verwendet werden“⁵, weil die Marke dann nicht eindeutig bestimmbar ist.

² Vgl. EuGH, Urteil vom 24.06.2004, Az. C-49/02 – Heidelberger Bauchemie.

³ EuGH, Urteil vom 24. 6. 2004 - C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH, GRUR 2004,858; BGH, Beschluss v. 05.10. 2006 - I ZB 86/05, GRUR 2007, 55 - Farbmarke gelb/grün II

⁴ BGH, Beschluss vom 05.10.2006, Az. I ZB 86/05 – Farbmarke gelb/grün II.

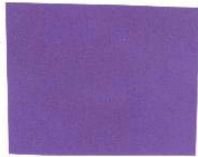
⁵ BGH, Beschluss vom 05.10.2006, Az. I ZB 86/05 – Farbmarke gelb/grün II.

Beispiele für eingetragene Farbmarken und die zugehörigen Beschreibungen:



transparent Grün /

Die Marke bezieht sich auf die Gehäusefarbe der beanspruchten Schalter. Diese Farbe ist transparent grün und wird durch die folgenden Koordinaten des Systems CIE L*a*b*, auch CIELAB genannt, festgelegt: D 65/10° mit L = 90,79 / a = -8,50/ b = 1,70 und A.../10 ° mit L = 89,94/ a = -8,31/b =-0,49 sowie TL84/10° mit L = 90,47/ a = -7,98/ b = 1,21. [...]



Lila/violett, eine einzige Farbe, wie aus der Darstellung hervorgeht. Die Werte (spezifische Koordinaten im Farbbereich) für die vorliegende Marke sind : L => 53,58 +/- 08; A => 15,78 +/- 05; B => 31,04 +/- 05. Die Marke ist im Pantone's Process Book zwischen den Farbschattierungen mit den Nummern E 176-4 und E 176-3 angesiedelt.



dunkelblau RAL5015, hellblau RAL5012



Orange: C0% M73% Y96% K0%, dunkelorange: C13% M 57% Y96% K0%, hellbraun: C25% M40% Y94% K0%, grün: C46% M22% Y95% K0%, grün: C62% M7% Y97% K0%, grün: C83% M0% Y96% K0%, grün: C84% M7% Y77% K0%, grün: C82% M17% Y51% K0%, azurblau: C80% M27% Y29% K0%, blau: C82% M40% Y15% L0%, blau: C85% M54% Y0% K0% -

Legende: C=Cyan (türkis);M= Magenta (fuchsienrot);Y= Yellow (gelb);k=schwarz. Besteht aus einer Reihe von elf Farben in den folgenden Pantone-Codes: orange (C0% M73% Y96% K0%), dunkelorange (C13% M 57% Y96% K0%), hellbraun (C25% M40% Y94% K0%), grün (C46% M22% Y95% K0%), grün (C62% M7% Y97% K0%), grün (C83% M0% Y96% K0%), grün (C84% M7% Y77% K0%), grün (C82% M17% Y51% K0%), azurblau (C80% M27% Y29% K0%), blau (C82% M40% Y15% L0%), blau (C85% M54% Y0% K0%); diese gleich großen Farbstreifen sind von links nach rechts angeordnet. Die vorstehend genannten Farben werden in den selben Anteilen zur farbigen Gestaltung der Buchstaben des Gesellschaftsnamens der Anmelderin verwendet.

Die Farbe transparent Grün (s. erstes Beispiel oben) wurde vom Anmelder hinreichend durch das abgebildete Farbmuster und die – zwar komplizierten, aber nachweisbar international anerkannten – CIELAB-Angaben dargestellt.⁶ Bezüglich der hellblau-dunkelblauen Farbkombinationsmarke (s. drittes Beispiel oben) hielt es der BGH für ausreichend, dass der dunkelblaue Streifen über dem hellblauen angeordnet und beide Farbflächen fest miteinander verbunden waren, wobei das flächenmäßige Verhältnis beider Farben zueinander als 1:1-Verhältnis zu erkennen war.⁷

⁶ BPatG, Beschluss v. 10.06.2010 – 30 W (pat) 78/09

⁷ BPatG, Beschluss v. 14.10.2005 – 29 W (pat) 68/03, GRUR 2005, 1056

5. dreidimensionale Marken

Bei einer dreidimensionalen Marke besteht die Besonderheit, dass die Dreidimensionalität in eine zweidimensionale Darstellung übersetzt werden muss. Anhand der grafischen Darstellung muss deutlich werden, inwieweit Schutz in Bezug auf die „dritte Dimension“ begehrt wird, die letztlich die Markenkategorie der dreidimensionalen Marke überhaupt erst ausmacht.⁸

Undeutliche Bilder, die nicht erkennen lassen, wie die Marke in ihrer Dreidimensionalität gestaltet ist, sind hierbei zu vermeiden. Fehlt der Darstellung jegliches perspektive Moment, welches hinreichend deutlich die genaue Form und Struktur der Form erkennen lässt, wie es bei der nachfolgend abgebildeten Darstellung eines Schokoladenstäbchens der Fall ist, darf die Marke nicht eingetragen werden.⁹

Beispiel für die nicht ausreichende grafische Darstellung einer dreidimensionalen Marke:



Eine dreidimensionale Marke kann z.B. durch eine gut erkennbare Fotografie dargestellt werden, anhand derer die räumliche Form gut zu erkennen ist (s. erstes Beispiel unten). Ferner kann sie grafisch durch Abbildungen oder Strichzeichnungen der zu schützenden Form, aus denen die Dreidimensionalität erkennbar wird, dargestellt werden (s. zweites Beispiel unten). Um die räumlichen Dimensionen anhand der Abbildung erkennbar zu machen, empfehlen sich auch Darstellungen aus mehreren Perspektiven. Hierbei sind bis zu sechs Ansichten möglich). Auch eine gut nachvollziehbare verbale Beschreibung kann die Dreidimensionalität eindeutig definieren.

Beispiele für eingetragene dreidimensionale Marken:



⁸ BPatG, Beschluss vom 15.09.2010, 25 W (pat) 8/09, GRUR 2012, 283 - Schokoladenstäbchen

⁹ BPatG, Beschluss vom 15.09.2010, 25 W (pat) 8/09, GRUR 2012, 283 - Schokoladenstäbchen

Hinweise

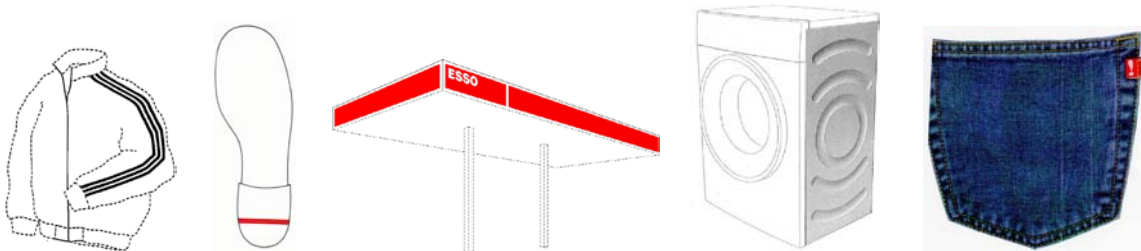
Es empfiehlt sich, die Produktform als solche, ohne Etiketten und Beschriftungen, abzubilden, da der Schutz der Marke sonst auf die fertig gestaltete Erscheinungsform beschränkt ist (s. obiges viertes Beispiel).

In der Markenmeldung ist unbedingt anzugeben, dass eine dreidimensionale Marke beansprucht wird – ansonsten wird die grafische Darstellung als Bildmarke geschützt!

6. Positionsmarken / Aufmachungsmarken

Eine Positionsmarke schützt die Art und Weise, in der ein bestimmtes Zeichen stets gleichbleibender Stelle in gleicher Form und Größe auf einem Produkt angebracht oder angeordnet wird. Allseits bekannte Beispiele sind der Knopf im Ohr der Steiff-Plüschtiere, die drei Streifen auf den Adidas-Produkten.

Beispiele für eingetragene Positionsmarken



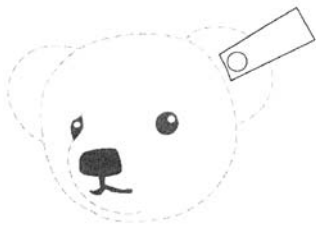
Die schutzbeanspruchte Positionierung wird grafisch durch die Abbildung des Gegenstandes und die Wiedergabe des Zeichens an der beabsichtigten Stelle angebracht, wobei deutlich gemacht werden muss, dass sich der Schutz nicht auf das Zeichen und nicht auf den Gegenstand als solche bezieht, sondern auf die Position. Praktisch wird dies durch die optische Hervorhebung des Zeichens realisiert, wobei eine zusätzliche wörtliche Beschreibung, worauf sich der Schutz beziehen soll und was nur der Veranschaulichung dient, empfehlenswert ist.

Beispiele für die Beschreibung einer Positionsmarke



„Die Marke besteht aus zwei roten Schenkeln, die einen nach links und unten offenen rechten Winkel bilden und sich auf der Titelseite gedruckter Telefonverzeichnisse befinden, so wie in der Abbildung dargestellt. Die Marke ist im rechten oberen Eck des Telefonverzeichnisses positioniert. Die Höhe des horizontalen Schenkels steht im Verhältnis 3:1 zur Breite des vertikalen Schenkels. Das Verhältnis der Schenkel zur übrigen Fläche des Telefonverzeichnisses entspricht dem Verhältnis, wie in der Abbildung dargestellt. Demnach beträgt das Verhältnis zwischen der Höhe des horizontalen Schenkels und der Gesamthöhe der Titelseite des Telefonverzeichnisses 1:20, während das Verhältnis der Breite des vertikalen Schenkels zur Gesamtbreite der Titelseite des Telefonverzeichnisses

1:42 beträgt. Das stilisiert dargestellte Telefon-Verzeichnis ist nicht Teil der Marke.“



„Es handelt sich um eine Positionsmarke: Mit der Marke wird Schutz für ein rechteckiges, längliches Stofffähnchen beansprucht, welches durch einen glänzenden oder matten, runden Metallknopf im mittleren Bereich eines Stofftierohres angebracht ist. Das Fähnchen ist schmäler als das Ohr, ragt aber der Länge nach über dieses hinaus. Der Knopf ist schmäler als das Fähnchen, das an den Seiten hervorrägt. Die Form und Größe des Stofftierohres sind dabei variabel und nicht Teil des Schutzanspruchs. Die gepunkteten Linien sind nicht Bestandteil der Marke und sollen lediglich die Position der Marke auf den Waren zeigen. Die durch die gepunkteten Linien dargestellte Form eines Tierkopfs ist lediglich beispielhaft und bezweckt nicht die Beschränkung des Schutzzumfangs der Marke auf diese Tierkopfform.“

7. Hörmarken

Hörmarken (z.B. Radiojingles, Warteschleifenmelodien) sind grafisch durch Noten darstellbar. Die Hörmarke muss durch ein in Takte gegliedertes Notensystem, das einen Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen, sowie ggf. Vorzeichen enthält¹⁰. Eine zusätzliche Beschreibung des Klangs ist nicht zwingend, kann sich aber im Einzelfall anbieten, um den Schutzbereich der Marke näher zu konkretisieren. Das Markenamt verlangt zusätzlich noch die Einreichung einer klanglichen Wiedergabe der Hörmarke auf einem Datenträger.

Beispiele für eingetragene Hörmarken:



„Otto Versand Hamburg“ Telekom-Tonfolge

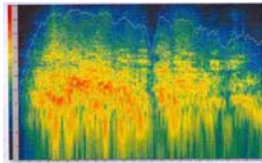
Schwäbisch Hall – „Auf diese Steine können Sie bauen“

Bis vor einigen Jahren hat das Markenamt auch die Darstellung der Hörmarke durch ein Sonogramm zugelassen, so auch Geräusche, die nicht durch Noten abgebildet werden können (z.B. Hupgeräusch, Löwengebrüll), als Marke geschützt werden konnten. Diese Möglichkeit besteht mittlerweile nicht mehr, da das Sonogramm das betreffende Geräusch nicht eindeutig genug erkennen lässt. Geräusche wären zwar per se als Marke schutzfähig, können aber mangels grafischer Darstellbarkeit nicht als Marke registriert werden.

¹⁰ EuGH, Urteil v. 27.11.2003, Rs. C-283/01, GRUR 2004, 54 – Shield Mark BV

Beispiel für die mittlerweile nicht mehr mögliche Darstellung einer Hörmarke durch ein Sonogramm:

Gebrüll des
MGM-
Löwen
Register-Nr.
005170113



eingereichte Beschreibung (Auszug):

„Die Hörmarke ist ein Löwengebrüll von ungefähr 2,5 Sekunden Dauer. Besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Brülllauten (0 bis etwa 1,4 und 1,4 bis 2,6 Sekunden), der zweite Laut hat eine etwas geringere Amplitude. [...]“

8. Tastmarken

Auch Zeichen, die über den Tastsinn wahrnehmbar sind, können prinzipiell als Marke geschützt werden. Der graphischen Darstellbarkeit kann dadurch entsprochen werden, dass der Gegenstand, der eine bestimmte Wahrnehmung auslöst, objektiv hinreichend genau beschrieben wird. Dazu gehören die maßgeblichen Eigenschaften des Gegenstandes, die diese Wahrnehmung auslösen. Nicht erforderlich ist hingegen, dass auch die ausgelöste Wahrnehmung, also die Wirkung beim Empfänger, bezeichnet wird. Bei einer Anmeldung, bei der eine Sinneswahrnehmung durch eine bestimmte, aus Vertiefungen bestehende Oberflächenstruktur eines Gegenstands über den Tastsinn vermittelt werden soll, sind die Größenverhältnisse der Vertiefungen und Erhebungen sowie ihre Anordnung zueinander anzugeben¹¹.

Beispiel für die unzureichende Beschreibung einer Tastmarke



zusätzliche Beschreibung:

„Die Markenmeldung betrifft eine Tastmarke. Der beigefügten grafischen Wiedergabe der Marke ist den jeweils drei abgebildeten Ansichten die haptische Gestaltung der Marke zu entnehmen. Die oberste Abbildung zeigt die Marke schräg von vorne; die mittlere Abbildung ist eine direkte Draufsicht auf die Marke und die untere Abbildung gibt die Ansicht schräg von hinten wieder. Nicht beansprucht wird die die Marke umrahmende Kontur“.

Diese Angaben reichten dem BGH bei der vorstehend wiedergegebenen Anmeldung eines Griffes zur Verstellung einer Autositzposition nicht aus, um die aufgestellten Anforderungen an Tastmarken zu erfüllen. Es fehlte eine hinreichend bestimmte Darlegung, welche konkreten Eigenschaften der abgebildete Gegenstand aufweisen sollte.

¹¹ Vgl. BGH, Beschluss vom 05.10.2006, Az. I ZB 73/05 – Tastmarke.

An die Beschreibung des haptischen Reizes, z.B. durch die Angabe der Größenverhältnisse von Vertiefungen und Erhebungen und ggf. die Beschreibung der daraus resultierenden Empfindung sind also hohe Anforderungen gestellt. An dieser Hürde dürften bisher sämtliche Anmeldungen von Tastmarken gescheitert sein.

In einem anderen Fall, der dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vorlag, wurde die Eintragung einer Tastmarke für alkoholische und nicht alkoholische Getränke ebenfalls versagt. Die Marke war wie folgt beschrieben worden:

Beispiel für die unzureichende Beschreibung einer Tastmarke

„Das rauhe Gefühl von feinem Sand- oder Schleifpapier mit einem Körnungsgrad P 100 nach der Norm DIN ISO 6344-2 „Schleifmittel auf Unterlagen – Korngrößenanalyse, Teil 2: Bestimmung der Korngrößenverteilung der Makrokörnungen P 12 bis P 220“.

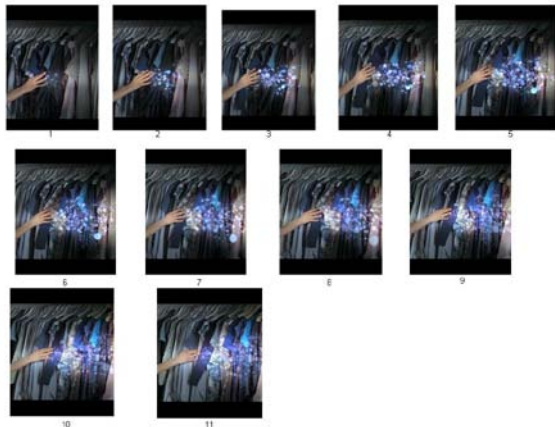
Dem Bundespatentgericht war die undifferenzierte Bezugnahme auf die neunseitige DIN/ISO-Norm 6344-2 für eine eindeutige Individualisierung der Marke zu unbestimmt. Auch die fehlende flächenmäßige Begrenzung der Tastmarke war den Richtern zu unbestimmt.¹²

Was man als Anmelder tun muss, um eine Tastmarke zur Eintragung zu bringen, dazu haben weder der Bundesgerichtshof noch das Bundespatentgericht Ideen geäußert. Das Rätsel, wie man eine Tastmarke anmelden kann, ist daher bis auf weiteres ungelöst.

9. Bewegungsmarken

Schutzgegenstand einer Bewegungsmarke ist die als Bewegung wahrnehmbare Veränderung eines Erscheinungsbildes. Die grafische Darstellung einer Bewegungsmarke erfolgt über die Abbildung einer Bildfolge, die in ausreichender Weise den Ablauf der Bewegung, bzw. die eintretende Veränderung des Erscheinungsbildes in numerischer Reihenfolge und in bestimmten Zeitintervallen erkennen lässt. Es empfiehlt sich, die Bildfolge durch eine Beschreibung näher zu erläutern.

Beispiele für eingetragene Bewegungsmarken und deren Beschreibung:



„Dies ist eine Bewegungsmarke in Farbe. Besteht aus einer animierten Sequenz einer menschlichen Hand, die in einem Schrank hängende Kleidungsstücke berührt und eine unregelmäßige Anzahl farbiger Blitze in Form verschieden großer Kreise erzeugt. Die Dauer dieser Bewegung beträgt etwa 2 Sekunden. Die 11 Stillbilder der Sequenz jeweils im Abstand von rund 0,18 Sekunden hintereinander angeordnet. Das 1. Bild befindet sich oben links, das letzte (11.) unten rechts. Die genaue Reihenfolge der Stillbilder ist vom 1. bis zum 11. Die Hand bewegt sich von rechts nach links in einer horizontalen Linie und verursacht Wellen in der hängenden Kleidung, während sich die farbigen Kreise in entgegengesetzte Richtung, von links nach rechts, bewegen und ihre Menge sich mit dem Fortschreiten der Bewegung erhöht. Farbangabe : Rot, Grün, Gelb, Orange, Blau, Braun, Schwarz, Weiss.“



„Diese Marke besteht aus einer Bewegungsabfolge von Bildern in Farbe. Die Bewegung besteht darin, dass die agierende Figur einen grauen Schleier langsam über ihre Kleidung bis ganz über ihren Kopf hebt. Die Bewegung führt dazu, dass besagter grauer Schleier, ursprünglich Teil der Kleidung, vollständig abgezogen und entfernt werden kann. Die Dauer der Bewegung beträgt etwa zwei Sekunden. Die 14 Standbilder der Sequenz folgen in einem Abstand von etwa 0,14 Sekunden aufeinander. Das erste Standbild ist links oben dargestellt. Das letzte Standbild (Nr. 14) ist das letzte in der vierten Reihe. Die präzise Abfolge der Bilder lautet: in Standbild 1 ergreift die Figur den grauen Schleier an der Kleidung. In den Standbildern 2 bis 4 zieht die Figur den grauen Schleier von der Oberkleidung ab. In den Standbildern 5 bis 9 entfernt die Figur den grauen Schleier vom Oberkörper, nämlich von Kopf und Schultern. In den Standbildern 10 bis 14 wird die Bewegung vollendet und der graue Schleier vollständig entfernt. Farbangabe: Weiß, grau, gelb, grün, blau, beige, braun, schwarz.“

10. Übrigens: Geruchsmarken sind nicht grafisch darstellbar

Die grafische Darstellbarkeit steht – so jedenfalls in Deutschland und bislang noch in der EU – der Eintragung von Geruchsmarken entgegen. Im vereinigten Königreich geht man hier etwas großzügiger vor. So wurden dort die Geruchsmarken „the smell of strong bitter beer“ für Wurfpeile und „the smell of roses“ für Autoreifen eingetragenen. Auch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) hat als zuständige Stelle für die Anmeldung Europäischer Gemeinschaftsmarken in einer Beschwerdesache beschlossen, dass die Geruchsmarke „the smell of fresh cut grass“ für Tennisbälle nicht schlechthin mit dem Hinweis auf mangelnde grafische Darstellbarkeit abgelehnt werden dürfe. Diese Entscheidung ist aber bis dato einmalig geblieben. Der EuGH hat entschieden, dass eine Geruchsmarke weder durch

¹² Vgl. BPatG, Beschluss vom 23.03.2007, Az. 26 W (pat) 3/05.

eine chemische Formel noch durch Wortbeschreibung oder Hinterlegung einer Probe grafisch darstellbar ist.¹³ Der „Duft einer reifen Erdbeere“ ist mangels grafischer Darstellbarkeit nicht als Geruchsmarke eintragungsfähig. Der Markenanmelder hatte die Marke sprachlich mit den Worten „odeur de fraise mûre“ (Duft einer reifen Erdbeere) beschrieben und die folgende Farabbildung einer Erdbeere beigelegt.¹⁴

keine mögliche grafische Darstellung eines Geruchs:



IV. Markenfähigkeit bei dreidimensionalen Marken

dreidimensionale Formen der Ware oder der Verpackung müssen über die grafische Darstellbarkeit hinaus nach § 3 Abs. 2 MarkenG noch ein weiteres Kriterium erfüllen: Die dreidimensionale Form darf nicht ausschließlich

- durch die Art der Ware selbst bedingt
- oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sein, oder
- der Waren einen wesentlichen (ästhetischen) Wert verleihen.

Dreidimensionale Formen, die eine dieser Eigenschaften aufweisen, sind dem Markenschutz per se nicht zugänglich.

1. Formen, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind

Eine nicht als Marke schützbare Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, besteht ausschließlich aus Merkmalen, die für die Warenart wesensnotwendig sind, um ihren Zweck zu erfüllen. Die Merkmale müssen in diesem Sinne die Grundform der Warengattung ausmachen, für die Schutz beansprucht wird.¹⁵ So wäre z.B. die Anmeldung einer Kugelform für die Produktart „Bälle“ nicht markenfähig, weil die Kugelform die Grundform Warengattung Ball ist.

¹³ EuGH, Urteil vom 12.12.2003, Az. C-273/00 – Methylcinnamat.

¹⁴ EuG, Urteil vom 27.10.2005, Az. T-305/04.

¹⁵ BGH, Beschluss vom 09.07.2009, GRUR 2010, 138, Az. I ZB 88/07 – ROCHER-Kugel

Der Grund für dieses Schutzhindernis liegt klar auf der Hand: Es soll verhindert werden, dass zwingende Produktformen durch einen Markenschutz monopolisiert werden. Könnte ein Spielzeughersteller eine Kugelform als dreidimensionale Marke für Bälle schützen, wäre es anderen Spielzeugherstellern nicht mehr möglich, Bälle zu verkaufen.

Beispiel für ausschließlich warenbedingte Formen:



Die Form dieses Waschmitteltabs wurde vom Markenamt nicht als dreidimensionale Marke eingetragen, weil die Form eine naheliegende Form für Reinigungstabletten beinhaltet. Auch die verschiedenfarbigen Schichten führten nicht dazu, dass der Verbraucher die Form aufgrund ihrer Besonderheit als Marke auffassen würde, denn die Verkehrskreise sind bei Reinigungsmitteln an verschiedenfarbige Bestandteile gewöhnt.¹⁶



Die Form eines Gewehrs als Marke für Spielzeugwaffen wurde ebenfalls von der Eintragung als Marke zurückgewiesen, weil sie die Ware selbst wiedergab und durch diese bedingt war.¹⁷

2. Formen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind

Auch dreidimensionale Formen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, sind per se vom Markenschutz ausgenommen. Technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften von Waren können nur über ein Patent oder ein Gebrauchsmuster, nicht aber durch eine Marke geschützt werden, ansonsten würden die strengen patentrechtlichen Voraussetzungen und die bewusste zeitliche Begrenzung des Monopolrechts aus einem Patent oder Gebrauchsmuster unterlaufen werden.

Eine ausschließlich technisch bedingte Warenform liegt vor, wenn sämtliche wesentlichen Eigenschaften der Ware technisch bedingt sind. Das Vorhandensein weiterer Elemente, die mit der Funktion der Ware nichts zu tun, sondern willkürlich gebildet sind, führt allein noch nicht dazu, dass die Form dann insgesamt markenfähig ist. Nur *wesentliche*, für die Form bedeutsame Elemente, die nichtfunktional sondern rein dekorativ und fantasievoll sind, führen zur Schutzfähigkeit der Form¹⁸, wobei dann aber der Schutzbereich der Marke auch entsprechend auf diese Merkmale beschränkt ist.

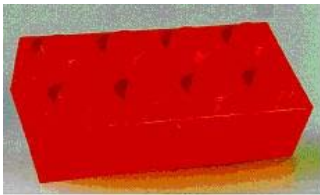
¹⁶ BPatG, Beschluss vom 27.07.2004, Az. 24 W (pat) 74/00

¹⁷ BPatG, Beschluss vom 10.02.2010, Az. 26 W (pat) 54/09

¹⁸ EuGH, Urteil vom 14.09.2010, Az. C-48/09, EuZW 2010, 876 – PLego Juris A/S

Ausschließlich technisch bedingt ist eine Warenform auch dann, wenn sie nur eine unter zahlreichen Möglichkeiten darstellt, um eine bestimmte technische Wirkung zu erzielen. Die betreffende Form muss also nicht die einzig mögliche sein, die die Erreichung dieser Wirkung erlaubt, um ihr die Schutzfähigkeit zu versagen. Ansonsten könnte der Markenmelder zahlreiche alternative Formen anmelden, so dass diese technischen Lösungsmöglichkeiten für Wettbewerber unbenutzbar würden.¹⁹

Beispiel für ausschließlich technisch bedingte Form



Der EuGH hat dem bekannten Legostein die Markenfähigkeit versagt, weil die wesentlichen Merkmale des Bausteins – nämlich die beiden Reihen von Vorsprüngen auf der Oberseite - für die Ware Spielzeug ausschließlich technisch bedingt sind. Dass alternative Möglichkeiten bestehen, die hierdurch gegebene Klemmwirkung zu erzielen, führte nicht zur Markenfähigkeit des Legosteins, da es nur darauf ankam, dass die Vorsprünge eine rein technische Funktion beinhaltenen.²⁰

3. Formen, die der Ware einen wesentlichen ästhetischen Wert verleihen

Formen, die der Ware oder ihrer Verpackung einen wesentlichen ästhetischen Wert verleihen sollen allein den Schutzvoraussetzungen des Urheber- und Geschmacksmusterrechts unterliegen und sind deshalb vom Markenschutz ausgenommen. Dies betrifft vor allem kunstgewerbliche Erzeugnisse und Designstücke, bei denen das Design im Vordergrund steht.

Der Ausschlussgrund der ästhetischen Bedingtheit steht dem Markenschutz einer ästhetisch wertvollen Formgebung aber auch nur dann entgegen, wenn der Verkehr allein in dem ästhetischen Gehalt der Form den wesentlichen Wert der Ware sieht und es deshalb von vornherein als ausgeschlossen angesehen werden kann, dass der Form neben ihrer ästhetischen Wirkung zumindest auch die Funktion eines Herkunftshinweises zukommen kann. Wenn auch andere Gesichtspunkte, wie z.B. der Geschmack einer Praline, für deren Form Markenschutz begehrt wird, für den Wert der Ware sprechen, kann die Markenfähigkeit der betreffenden Form nicht von vornherein verneint werden.²¹

¹⁹ EuGH, Urteil vom 14.09.2010, Az. C-48/09, EuZW 2010, 876 – PLego Juris A/S

²⁰ EuGH, Urteil vom 14.09.2010, Az. C-48/09, EuZW 2010, 876 – PLego Juris A/S

²¹ BGH, Beschluss vom 09.07.2009, GRUR 2010, 138, Az. I ZB 88/07 – ROCHER-Kugel

Beispiel für ausschließlich ästhetisch bedingte Form



Das Gericht der Europäischen Union lehnte die Eintragung der Form eines Bang & Olufsen Designlautsprechers ab, weil die Form den wesentlichen ästhetischen Wert des Lautsprechers ausmache. Die Form, für die die Eintragung beantragt worden ist, weise nämlich ein ganz besonderes Design auf, wobei die Anmelderin selbst eingeräumt habe, dass dieses Design ein wichtiges Element ihrer Markenpolitik ist und die Anziehungskraft der fraglichen Ware, d. h. ihren Wert, erhöhe.²²

V. Schutzhindernisse, die der Eintragung entgegenstehen können

Dass ein bestimmtes wahrnehmbares Zeichen auch grafisch darstellbar ist, bedeutet noch nicht, dass es auch als Marke eingetragen werden kann, denn es gibt noch zahlreiche weitere Aspekte, die der Eintragung als Schutzhindernis entgegenstehen können. Die in der Praxis am häufigsten vorkommenden Schutzhindernisse sind die fehlende Unterscheidungskraft und das Freihaltebedürfnis.

1. fehlende Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben und üblichen Bezeichnungen

Erinnern wir uns zurück an die ursprüngliche Idee des *Brandings*: Das Brandzeichen soll das Rind einem bestimmten Züchter zuordnen, so dass es nicht mit den Rindern anderer Züchter verwechselt werden kann. Das Brandzeichen dient als Herkunftshinweis und Unterscheidungsmittel, es dient hingegen nicht der Information, dass das Rind Rindfleisch enthält, und es dient auch nicht der bloßen Verzierung des Rindes oder der Verbreitung von allgemeinen Werbebotschaften. Nicht anders ist es bei einer Marke: Elemente, die nicht als Unterscheidungsmittel, sondern nur als beschreibende Angabe, als allgemeine Werbeaussage oder als schmückende Grafikgestaltung oder als technisch bedingte Kennzeichnung aufgefasst werden können, sind nicht als Marke schutzfähig; ihnen fehlt die für den Markenschutz erforderliche *Unterscheidungskraft*.

²² EuG, Urteil vom 06.10.2011, Az. T-508/08, GRURInt 2012, 560 – Bang & Olufsen ./ HABM

a. fehlende Unterscheidungskraft

Nach § 8 Abs. II Nr. 1 MarkenG sind sämtliche Angaben und Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, denen für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.



Unterscheidungskraft ist die einer Marke inwohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens aufgefasst zu werden, denn die Hauptfunktion einer Marke ist es ja gerade, die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten.²³

Unterscheidungskräftig sind :

- Phantasiebezeichnungen (z.B. Google, Lumenaza)
- phantasievoll abgewandelte Bezeichnungen (z.B. Milka, Milram)
- Namensangaben (Dr. Oetker, Siemens)
- interpretationsbedürftige und doppeldeutige Bezeichnungen (z.B. Intershop)
- Angaben und Zeichen mit gewisser Originalität und Prägnanz
- unübliche Verpackungsformen und unüblich verwendete Begriffe

Nicht unterscheidungskräftig sind:

- unmittelbar die Produkte beschreibenden Angaben und Zeichen (z.B. Eismanufaktur, Berlin Card, Doublemint)
- Werbeschlagwörtern allgemeiner Art, Werbeaussagen (z.B. Top, Ultra, Premium, Mega)
- übliche Bezeichnungen der Umgangssprache ohne phantasievollen Überschuss (z.B. Ciao, Mega, today, Hey!)
- einfachen grafischen Gestaltungen, die häufig für Produktaufmachungen dieser Art verwendet werden (z.B. Sterne für Textilien)
- gebräuchlichen Waren- oder Verpackungsformen (z.B. üblich geformte Trinkflasche)

Für die Frage der Unterscheidungskraft sind die konkreten Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen werden soll, zu betrachten. Ein Zeichen kann für bestimmte Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig sein, für andere hingegen wieder nicht. Ein einfaches Beispiel mag dies verdeutlichen: Eine Bildmarke, bestehend aus einem Apfel, wäre für die Produktkategorie „Äpfel“ eher beschreibend. Der Verkehr würde die Abbildung eines Apfels auf einer Obst-Verpackung überwiegend als optische Beschreibung des Inhalts oder als Verzierung der Verpackung wahrnehmen und nicht als Hinweis auf ein bestimmtes

²³ BGH, Beschluss v. 24.04.2008, Az. I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 – Marlene Dietrich-Bildnis I

Unternehmen. Für die Produktkategorie „Computer“ hingegen ist die Abbildung eines Apfels nicht beschreibend, sondern unüblich. Sie wäre daher geeignet, den Computer als den Computer eines bestimmten Herstellers zu identifizieren und damit von den Computern anderer Hersteller unterscheidbar zu machen.

Schließlich kann sich auch durch die Art und Weise der Verwendung eines Zeichens ein Unterschied ergeben, ob das Zeichen als Kennzeichnungs- und Unterscheidungsmittel aufgefasst wird, oder lediglich als inhaltsbeschreibendes Element aufgefasst wird. Das Markenamt darf jedoch bei der Eintragungsprüfung nicht unterstellen, dass das Zeichen nur in einer beschreibenden Weise verwendet werden wird. Für die Frage, ob ein Zeichen einen rein beschreibenden Inhalt aufweist ist es unerheblich, ob dieses in einer rein beschreibenden Weise verwendet werden *kann*. Eine lediglich mögliche beschreibende Verwendungsform eines Zeichens rechtfertigt nicht die Unterstellung, das Zeichen sei per se nicht unterscheidungskräftig²⁴.

So kann z.B. eine Bildmarke, die aus der Abbildung einer bekannten Person besteht, im Produktsegment Poster und Postkarten, einerseits wie ein Label benutzt werden, etwa indem sie auf klein am Rand oder auf der Rückseite angebracht wird, sie kann aber auch als das eigentliche Postkarten- oder Postermotiv verwendet werden und wäre in dieser zweiten Nutzungsvariante nicht unterscheidungskräftig. Die Abbildung einer bekannten Person kann also eine mögliche Bildmarke für Poster und Postkarten sein und muss daher vom Amt eingetragen werden.

Sind auf der anderen Seite nur beschreibende Verwendungsformen für ein Zeichen denkbar und sind andere Verwendungsformen unüblich und lediglich theoretisch konstruierbar, so bleiben auch diese außer Betracht. Maßgeblich ist der branchenübliche Einsatz eines Zeichens²⁵.

b. Freihaltebedürfnis an eigenschaftsbeschreibenden Angaben

Nach § 8 Abs. II Nr. 2 sind ferne solche Zeichen oder Angaben vom Markenschutz ausgeschlossen, die dazu dienen können, bestimmte Eigenschaften einer Ware oder Dienstleistung zu bezeichnen, wie z.B. die Art, die Beschaffenheit, die Menge, der Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung. Solche eigenschaftsbeschreibenden Angaben

²⁴ BGH, Beschluss v. 24.04.2008 – I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 – Marlene Dietrich-Bildnis I

BGH, Beschluss vom 31.03.2010 – I ZB 62/09, GRUR 2010, 825 – Marlene Dietrich-Bildnis II

²⁵ BGH, Beschluss v. 24.04.2008 – I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 – Marlene Dietrich Bildnis I

müssen für die Benutzung durch die Allgemeinheit offen bleiben. Würde nämlich einem einzelnen Unternehmen ein Monopolrecht in Form einer Marke auf eine solche Bezeichnung zugesprochen werden, wäre es anderen Unternehmen unmöglich, diese Bezeichnungen in ihrer Werbung zu benutzen. Um beim obigen Beispiel zu bleiben: Anbietern von Äpfeln muss die Möglichkeit offen gehalten werden, in ihrer Werbung und auf Verpackungen Äpfel abbilden zu können.

Das gleiche gilt nach § 8 Abs. II. Nr. 3 MarkenG auch für Zeichen und Angaben, die zwar keine konkreten Eigenschaften einer bestimmten Ware beschreiben, aber ansonsten in der Werbung und Kommunikation üblich geworden sind, um Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen. Ein Freihaltebedürfnis ergibt sich aber nur für solche üblichen Begriffe, die auch einen gewissen Warenbezug aufweisen, indem sie sonstige Merkmale der Ware (z.B. Preis) oder unmittelbar mit ihr in Beziehung stehende Umstände bezeichnen. An allgemeinen, nicht warenbezogenen und in verschiedenen Warenbereichen einsetzbaren Ausdrücken besteht hingegen kein Freihaltebedürfnis, das die Eintragung einer Marke hindern könnte.²⁶ Derartige warenbezogene Schlagworte wie z.B. „Turbo“ oder „Mega“ müssen freigehalten werden, damit Werbeslogans wie „der Mega Schokoriegel“ oder „das Turbo Game“ möglich bleiben.



Das *Freihaltebedürfnis* meint, dass beschreibende Begriffe, Formen oder Gestaltungen, die für den Gebrauch durch die Allgemeinheit offen bleiben müssen.

Die fehlende Unterscheidungskraft, das Freihaltebedürfnis und die Schutzunfähigkeit üblicher Begriffe fallen in der Praxis meistens zusammen, da nicht unterscheidungskräftige Angaben in der Regel zugleich freihaltebedürftig sind und sich in üblichen Begriffen erschöpfen.

Beschreibend und freihaltebedürftig sind z.B. folgende Zeichen und Angaben:

- Beschaffenheitsangaben, einschließlich allgemeinverständlicher Abkürzungen (z.B. power, tech)
- Bestimmungsangaben in Bezug auf Abnehmerkreise, Verwendungszweck, Vertriebsart, Ortsangaben über die Herkunft der Produkte oder Inhaltsstoffe (young Style, Berliner Magazin)
- Qualitätsangaben, Merkmalsangaben über die Produkte,
- selbsterklärende Piktogramme,

²⁶ BGH, Beschluss vom 15.07.1999, Az. I ZB 47/96, NJW-RR 2000, 416 – FOR YOU

- branchenübliche Warenformen und Warenverpackungsformen.
- allgemeine Qualitätshinweise (super, turbo, klasse, prima),
- allgemeine Werbeschlagworte (billig, Rabatt),
- allgemeine Bildelemente (Pfeile, Sterne, Umrahmungen, Ausrufezeichen).

Von Bedeutung ist die Schutzunfähigkeit üblicher Bezeichnungen auch für Markeninhaber, deren bestehende Marke nach und nach zur allgemein üblichen Bezeichnung wird und dadurch die Fähigkeit verliert, als betrieblicher Herkunftshinweis zu wirken. Dann verliert der Markeninhaber seinen markenrechtlichen Schutz. Wichtig ist daher, gegen die Verwendung der eigenen Marke gegen Dritte konsequent vorzugehen. So würde z.B. der Schutz der Marken „Tempo“ oder „Labello“ entfallen, wenn die Markeninhaber die Verwendung dieser Begriffe als Gattungsbezeichnung über einen längeren Zeitraum zulässt. Ein Beispiel einer solchen zu einer Gattungsbezeichnung gewordenen Marke aus der jüngeren Zeit ist „Walkman“ für tragbare Kassettenabspielgeräte mit Kopfhörern.²⁷

c. Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis bei den verschiedenen Markenformen

(1) Wortmarken - Begriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs

Begriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs sind nur dann als Marke schutzfähig, wenn sie keine Merkmale und Eigenschaften der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht wird, beschreiben, und wenn sie nicht lediglich als allgemeines Werbeschlagwort erscheinen. Dies gilt auch für naheliegende Abkürzungen der Begriffe (XMAS = christmas) und den Einsatz geläufiger Schriftzeichen (z.B. 24 = rund um die Uhr, @ = a, 4 = for, 2 = to). Eine Marke, die aus einem Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs besteht, ist nur unterscheidungskräftig, wenn der Begriff in Bezug auf die schutzbeanspruchten Waren oder Dienstleistungen atypisch oder unüblich ist (Apple für Computer).

Nachstehend gebe ich Ihnen einige Beispiele dafür, wie die zuständigen Markenämter und Gerichte die Schutzfähigkeit von Begriffen des allgemeinen Sprachgebrauchs im Hinblick auf die jeweils schutzbeanspruchten Waren und Dienstleistungen beurteilt haben – wobei die Entscheidungen in manchen Fällen bestimmt sehr knapp waren (sonst wären sie ja auch nicht Gegenstand gerichtlicher oder behördlicher Verfahren geworden).

²⁷ Vgl. Oberster Österreichischer Gerichtshof, Urteil vom 29.01.2002, Az. 4 Ob 269/01.



Beispiele für nicht unterscheidungskräftige Begriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs

Begriff	schutzbeanspruchte Waren/Dienstleistungen	Grund für die fehlende Schutzfähigkeit
DEUTSCHLANDCARD	Smartcards, Plattformen für Kundenbindungssysteme, Software und Datenlesegeräte	DEUTSCHLANDCARD heißt „Deutschland-Karte“, worunter Karte mit Bezug zu Deutschland verstanden wird. Dieser Bezug besteht auch für Software und Datenlesegeräte, weil erkennbar ist, dass diese für die DeutschlandKarte Einsatz finden. ²⁸
AMINO	pharmazeutische Erzeugnisse und Milchprodukte	AMINO stellt eine gängige Abkürzung für die Aminogruppe dar, die am Aufbau von Peptiden und Proteinen beteiligt ist und von den angesprochenen Verkehrskreisen als Beschaffenheitsangabe für die schutzbeanspruchten Produkte aufgefasst wird, in dem Sinne, dass diese „Aminos“ enthielten. ²⁹
PHOTO PERFECT	Papierwaren, Fotoapparate	PHOTOPERFEKT wird unmittelbar im Sinne „perfektes Foto“ aufgefasst. Allein aus der Nachstellung des Adjektivs ergibt sich noch keine Unterscheidungskraft. ³⁰
GARANT	Finanzierungsberatung, Kreditvermittlung	Im Zusammenhang mit den vorgenannten Dienstleistungen ist „Garant“ die Bezeichnung eines Garantie- bzw. Sicherheitsgebers. Die Garantie gehört zu den bürgschaftsähnlichen Kreditsicherheiten. Bei einer Garantie beauftragt eine natürliche oder juristische Person, die aus einem Rechtsgeschäft eine Verpflichtung zu erfüllen hat (Auftraggeber), eine dritte Partei (Garant), eine Garantie zu Gunsten eines Dritten (Begünstigter) auszustellen. Als so bezeichnete Garanten „treten vor allem Banken in Erscheinung, und zwar durch Übernahme von Garantien und Bürgschaften, durch Eröffnung oder Bestätigung von Akkreditiven etc. Aus diesem Grund wird das angesprochene Publikum in dem Wort GARANT im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen, sondern es, weil in einem engen Sachbezug zu ihnen stehend, nur als Fachbegriff wahrnehmen.“ ³¹
DER KLAR-TEXTEXPERTE	Druckereierzeugnisse, Videos, Präsentationen, Werbetexte	Die Bezeichnung DER KLARTEXTEXPERTE weist darauf hin, dass die beanspruchten Druckereierzeugnisse, Videoproduktionen, Präsentationen und Werbetexte von einem Fachmann angeboten würden, der – auch im Computerbereich – Klartext verstehe, spreche oder lehre, also undurchschaubare Sachverhalte verständlich mache. Auch die Wiederholung der Buchstaben „ex“ in beiden Wörtern, die erst bei analysierender Betrachtungsweise auffalle, weist keine Originalität auf. ³²

²⁸ BGH, Beschluss vom 22. 1. 2009 - I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 - DeutschlandCard

²⁹ BPatG, Beschluss v. 10.07.2006 – 30 W (pat) 308/03 - AMINO

³⁰ BPatG, Beschluss vom 28.05.2010, 27 W (pat) 31/10

³¹ BPatG, Beschluss vom 26.11.2012, Az. 29 W (pat) 104/11

³² BPatG, Beschl. v. 5.7.2011 – 27 W (pat) 161/10

Wie die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen, können aber auch allgemeine Begriffe durch leichte Abwandlungen, Doppeldeutigkeiten oder inhaltliche Entfernung zu den schutzbeanspruchten Waren durchaus als Marke schutzfähig sein.



Beispiele für unterscheidungskräftige Angaben des allgemeinen Sprachgebrauchs

Begriff	schutzbeanspruchte Waren/Dienstleistungen	Grund für die Schutzfähigkeit
ABSOLUT	Wodka	Zwar hat das Wort Absolut in den allgemeinen deutschen Sprachschatz, insbesondere der jüngeren Generation Eingang gefunden und wird in der Umgangssprache geradezu inflationär als Steigerungswort verwendet. Darüber hinaus ist es auch ein fester Bestandteil der Werbesprache geworden. Nichtsdestotrotz stellte der BGH fest, dass auch gängige Begriffe als Marke angemeldet werden können. Wenn diese nämlich mit den in Frage stehenden Waren im Sinne einer Bezeichnung nichts zu tun hätten, könnten sie sehr wohl als unterscheidungskräftiges Kennzeichen aufgefasst werden und sind damit dem Markenschutz zugänglich. ³³
CAYENNE	Fruchtsäfte, Mineralwasser	CAYENNE bezeichnet nicht nur eine bestimmte Pfefferart, sondern zugleich die den inländischen Fachkreisen und Verbrauchern weitgehend unbekannt Hauptstadt von Französisch-Guayana, aus der keine Getränkeexporte feststellbar sind. Cayenne ist zudem bei Fruchtsäften und Mineralwasser kein zulässiger Inhaltsstoff. Somit weist CAYENNE auf keine möglichen Eigenschaften der Produkte hin.
THALASSA	Gesundheits- und Schönheitseinrichtungen, Hotels	Die Bezeichnung THALASSA ist zwar angelehnt an die Fachbezeichnung „Thalasso“ für eine spezielle Therapie zur Behandlung von Krankheiten mit Meerwasser, Sonne, Algen etc. Aufgrund des deutlichen klanglichen und schriftbildlichen Unterschieds der Endung „A“ gegenüber „o“ werden aber auch Fachkreise der Bezeichnung eine herkunftshinweisende Eigenart beimessen; der allgemeine Verkehr verstehe den Begriff als Fantasiewort. ³⁴
ERNEUERBARE ENERGIEN	Konfitüren, Kaffee, Schokoladengenötrenke	Für Energiehandel wäre diese Marke eindeutig nicht unterscheidungskräftig, im Bereich von Nahrungsmittel weist der Begriff ERNEUERBARE ENERGIEN jedoch eine doppelte Bedeutung auf, in dem Sinne, dass die Nahrungsmittel der Energieversorgung des menschlichen Körpers dienen und „erneuerbar“ sind, indem sie nachgekauft werden können. ³⁵
ROLLI CLICK	Verriegelungsadapter für Rollstühle	Der Kunstbegriff mit dem Aussagehalt „Rollstuhlklick“ bzw. „Rollstuhlklickgeräusch“ bedarf mehrerer Überlegungen, um einen Produktbezug herzustellen. Er ist damit nicht unmittelbar beschreibend und unterscheidungskräftig. ³⁶

³³ BGH, Beschluss vom 24.06. 1999, Az. I ZB 45/96 – Absolut

³⁴ BPatG, Beschl. v. 21.7.2011 – 30 W (pat) 34/1

³⁵ BPatG, Beschluss vom 20.09.2010, Az. 28 W (pat) 528/10

³⁶ BPatG, Beschluss vom 06.12.2010, Az. 28 W (pat) 65/09

(2) Wortmarken - fremdsprachige Begriffe

Ein fremdsprachiger Begriff, der in einem anderen Staat einen rein beschreibenden Inhalt aufweist, kann in Deutschland unterscheidungskräftig sein, soweit die Bedeutung des Wortes für die beteiligten Verkehrskreise nicht erkennbar ist. Unter den beteiligten Verkehrskreisen sind dabei die Durchschnittsverbraucher als auch die beteiligten Fachkreise zu verstehen, wobei auch das Verständnis der allein am Handel beteiligten Fachkreise von ausschlaggebender Bedeutung sein kann.³⁷ So wäre z.B. ein italienischer Begriff, der vertiefte Italienischkenntnisse voraussetzt und sich daher dem allgemeinen Publikum nicht ohne weiteres erschließt, wie es z.B. bei „mezzo“ oder „pronto“ der Fall wäre, in Deutschland unterscheidungskräftig und könnte dementsprechend als Marke geschützt werden.³⁸ Bei englischsprachigen Begriffen wird man in der Regel davon ausgehen müssen, dass deren Inhalt allgemein verstanden wird, so dass eine englischsprachige beschreibende Angabe nicht schutzfähig ist.



Beispiele für nicht unterscheidungskräftige fremdsprachige Angaben

Marke	schutzbean-spruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für die fehlende Schutzfähigkeit
AVANTI	Spiel- und Musik-automaten	Das italienische Wort AVANTI mit der Bedeutung „vorwärts!, los!“ hat in den deutschen Sprachgebrauch Eingang gefunden und wird vom Verkehr lediglich als schlichte werbemäßige Kaufaufforderung verstanden.
CONE	Sitzmöbel, Hocker	Der englische Begriff „Cone“ mit der Bedeutung „Kegel, Konus“ beschreibe die Form von Sitzmöbeln, z. B. Hocker in der Form eines auf die Spitze gestellten Kegels. Auch zu Planungsdienstleistungen bestehe ein enger, sachlich beschreibender Bezug, weil Kegel sowohl bei der Innenraum-, als auch bei der Möbelgestaltung als geometrische Grundform dienen. ³⁹
STREETBALL	Sportschuhe und Sportbekleidung	Bei der Bezeichnung „STREETBALL“ handelt es sich um die Angabe der Sportart, für die Schuhe und Bekleidung geeignet sein könnten. ⁴⁰
SOUNDS	Verlagserzeugnisse	Der Begriff SOUNDS wird als ein in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenes Wort in der Bedeutung „Töne, Geräusche“ etc. ohne weiteres erkannt und ist daher für Verlagserzeugnisse und Verlagsdienstleistungen ein Hinweis auf deren thematischen Inhalt. ⁴¹
BLACK STYLE	Kraftfahrzeuge und deren Teile	werde im Bedeutungsgehalt „schwarzer Stil, Style“ als produktbeschreibende Farb- und Stilangabe aufgefasst, der allenfalls eine mehr oder weniger intensive Werbe-, aber keine Herkunftsfunktion beigemessen werde. Eine Heranführung der Verbraucher an eine herkunftshinwei-

³⁷ EuGH, Urteil vom 09.03.2006, Rs. C-421/04, GRUR 2006, 411 - Matratzen Concord; OLG München, Beschluss vom 11.01. 2011, Az. 6 W 1279/10, GRUR-RR 2011, 262 - Pasto Pronto

³⁸ vgl. OLG München, Beschluss vom 11.01. 2011, Az. 6 W 1279/10, GRUR-RR 2011, 262 - Pasto Pronto

³⁹ BPatG, Beschl. v. 23.2.2011 – 26 W (pat) 512/10

⁴⁰ BGH, Beschluss vom 15. 1. 2009 - I ZB 30/06 (BPatG) STREETBALL

⁴¹ BPatG, , Beschl. v. 26.7.2012 – 27 W (pat) 9

		<p>sende Funktion unmittelbar beschreibender Farb- und Stilangaben im Kraftfahrzeugbereich über einen längeren Zeitraum hinweg sei weder vorgetragen noch ersichtlich.</p> <p><u>Wohl aber schutzfähig für:</u> Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Kraftfahrzeugen; Reparatur, Demontage von Kraftfahrzeugen.⁴²</p>
--	--	---



Beispiele für unterscheidungskräftige fremdsprachige Angaben

Marke	schutzbean- spruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für die Schutzfähigkeit
KURO	Bekleidungsstücke	KURO ist die japanische Bezeichnung für die Farbe Schwarz. Diese Bezeichnung ist aber weder den Fachkreisen noch dem Durchschnittsverbraucher bekannt, da Japanisch weder eine geläufige Fremd-, noch eine Fachsprache auf dem Gebiet der Textilindustrie ist. KURO wird demnach eher als Fantasiewort aufgefasst ⁴³ .
SPECS	Brillen, optische Geräte, Schmuck	SPECS wird zwar im Englischen als umgangssprachliche Abkürzung des Substantivs „spectacles“ mit der Bedeutung „Brille“ verwendet. Der Begriff gehört aber nicht zum allgemein geläufigen Grundwortschatz, zumal für „Brille“ im Englischen eher „glasses“ bekannt sei. ⁴⁴
OPTIMO	Bausand, Baukies	Der aus dem spanischen Wortgebrauch übernommene Begriff OPTIMO lässt sich zwar im Sinne von „bestmöglich“ übersetzen, stellt aber in Deutschland keine beschreibende Angabe für Baumaterialien wie Bausand und Baukies dar. ⁴⁵
PASTO PRONTO	Fertiggerichte	Der angesprochene inländische Verkehr versteht die Wortfolge PASTO PRONTO nicht als rein beschreibende Angabe im Sinne von „Fertiggericht“ bzw. „fertige Mahlzeit“. Dies folgt aus dem Umstand, dass (vertiefte) Kenntnisse der italienischen Sprache nur bei einem geringen Teil der angesprochenen Verkehrskreise vorhanden sind. Vielen wird zwar die Bedeutung des Wortes „pronto“ im Sinne von „schnell“ geläufig sein, der Großteil der deutschen Bevölkerung wird jedoch die Bedeutung des Wortes „pasta“ nicht kennen, sondern dies allenfalls als Abwandlung des geläufigen Begriffs „pasta“ ansehen bzw. damit in Verbindung bringen. Von einem Verständnis des Begriffs als rein beschreibende Angabe beim angesprochenen Verkehr kann jedoch nicht ausgegangen werden. ⁴⁶

⁴² BPatG, Beschl. v. 16.2.2011 – 28 W (pat) 563/10

⁴³ BPatG, Beschl. v. 17.5.2011 – 27 W (pat) 536/10 – KURO

⁴⁴ BPatG, Beschl. v. 26.4.2012 – 28 W (pat) 525/12, für Waren der Kl. 5, 9 und 14 sowie Dienstleistungen der Kl. 44

⁴⁵ BPatG, Beschl. v. 27.10.2010 – 28 W (pat) 539/

⁴⁶ OLG München, Beschluss vom 11.01. 2011, Az. 6 W 1279/10, GRUR-RR 2011, 262 - Pasto Pronto

(3) Wortmarken - Wortneuschöpfungen aus der Kombination beschreibender Begriffe

Eine Wortneuschöpfung, die sich aus mehreren Begriffen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, weist in der Regel ihrerseits einen beschreibenden Charakter auf und ist nicht unterscheidungskräftig. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn zwischen der Wortneuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile ein merklicher Unterschied besteht, so dass die Wortneuschöpfung auf Grund der Ungewöhnlichkeit der Kombination einen Eindruck erweckt, der über die bloße Summe der einzelnen Bestandteile hinausgeht.⁴⁷ Um diese Ausnahme nicht von vornherein auszuschließen, dürfen nicht lediglich die einzelnen Bestandteile isoliert betrachtet werden, sondern es ist zu prüfen, wie die maßgeblichen Verkehrskreise die zusammengesetzte Marke in ihrer Gesamtheit wahrnehmen.⁴⁸

Die Unterscheidungskraft einer solchen Wortneuschöpfung kann aber nicht bereits dann angenommen werden, wenn diese Wortneuschöpfung so tatsächlich überhaupt noch nicht benutzt wird. Die Wortneuschöpfung ist bereits dann freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig, wenn sie in mindestens einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistung bezeichnet und somit zur Beschreibung von Angaben genutzt werden *kann*.⁴⁹



Beispiele für nicht unterscheidungskräftige Begriffskombinationen

Marke	schutzbean-spruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für die fehlende Schutzfähigkeit
BIOMILD	Milcherzeugnisse	Auch wenn BIOMILD eine sprachliche Neuschöpfung darstellt, ergibt sich aus der bloßen Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung kein unterscheidungskräftiger Gehalt. ⁵⁰
MARKTFRISCH	diverse Lebensmittel	MARKTFRISCH ist eine sprachübliche Begriffsbildung, die bei allen Frischprodukten einen unmittelbar beschreibenden Warenbezug aufweist, wonach die Ware "frisch vom Markt" kommt und daher besondere Güte und Qualität aufweist. Für die übrigen Lebens- und Futtermittel ist bezieht sich MARKTFRISCH auf das bei den Produkten

⁴⁷ EuGH, Urteil vom 12. 2. 2004 – Rs. C-265/00, GRUR 2004, 680 – BIOMILD

⁴⁸ EuGH, Urteil vom 08.05.2008 – Rs. C-304/06, GRUR 2008, 608 - EUROHYPO

⁴⁹ EuGH, Urteil vom 12. 2. 2004 – Rs. C-265/00, GRUR 2004, 680 – BIOMILD; EuGH, Urteil v. 23.10.2003 – Rs. C-191/01 – DOUBLEMINT

⁵⁰ EuGH, Urteil v. 12. 2. 2004 – Rs. C-265/00, GRUR 2004, 680 – BIOMILD

		verwandte Rohmaterial und die Zutaten und ist auch in Bezug auf diese Produkte nicht unterscheidungskräftig. ⁵¹
DOUBLEMINT	Kaugummi	Zwar erhält der Begriff DOUBLEMINT durch die Zusammenfügung der Begriffe DOUBLE und MINT eine doppelte Bedeutung in dem Sinne, dass sowohl die doppelte Menge Pfefferminz in den Kaugummis enthalten sein kann, als auch, dass zwei verschiedene Sorten Pfefferminz in dem Kaugummi enthalten sein können. Beide Bedeutungsvarianten beschreiben jedoch eine mögliche Eigenschaft des Kaugummi, weswegen die Bezeichnung DOUBLEMINT ihrerseits beschreibend ist und für die Anbieter von Kaugummis mit identischen Eigenschaften freigehalten werden muss. ⁵²
EUROHYPO	Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen,	Die maßgeblichen Verkehrskreise verstehen die Bezeichnung EUROHYPO dahingehend, dass es sich auf Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit dinglichen Sicherheiten bezieht, insbesondere auf Hypothekendarlehen, die in der Währung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion gezahlt werden. Die Kombination der Begriffe EURO und HYPO verleiht dem Begriff keine darüber hinausgehende, andere Bedeutung. ⁵³
BIO ID	Software zur Verarbeitung biometrischer Daten	Die Zeichenbestandteile BIO und ID lassen unmittelbar auf die Begriffe „biometrical“ und „identification“ schließen, die für biometrische Systeme rein beschreibend sind. ⁵⁴



Beispiele für noch unterscheidungskräftige Begriffskombinationen

Marke	schutzbean-spruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für Schutzfähigkeit
BIONIC	Kosmetik, Lederwaren, Bekleidung	Die Wortneuschöpfung BIONIC geht über eine bloße Zusammensetzung der Begriffe Biologie und Technik hinaus, da die sprachlich unpassende Endsilbe „nic“ keine sprachübliche Abkürzung für Technik ist. ⁵⁵
LINK ECONOMY	Werbung, E-Commerce-Dienstleistungen	Die Bezeichnung LINK ECONOMY ist keine in Deutschland gebräuchliche Bezeichnung. Auch ist sie nicht rein beschreibend. Zwar bedeutet LINK „Verbindung“ und ECONOMY steht für „Wirtschaft“ oder „Wirtschaftlichkeit“, die Kombination beider Begriffe führt aber zu einem Begriff, der mehrere Interpretationsnuancen zulässt, wie z.B. „Wirtschaftlichkeit einer Verlinkung im Internet“ oder „Ökonomie von Links“. ⁵⁶
OPEN VIRTUE	Computer, Entwicklung von Computerprogrammen	Die Bezeichnung OPEN VIRTUE lässt sich mit „offener Tugend“ übersetzen. Auch wenn die Bezeichnung „open“ im Computerbereich für die Bedeutung „frei zugänglich“ gängig ist, ergibt die Kombination dieses Begriffs mit der menschlichen Eigenschaft VIRTUE keinen vernünftigen Sinn, der im Computerbereich beschreibend sein könnte. ⁵⁷

⁵¹ BGH, Urteil v. 01.03.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2011, 1151 - MARKTFRISCH

⁵² EuGH, Urteil v. 23.10.2003 – Rs. C-191/01 – DOUBLEMINT

⁵³ EuGH, Urteil vom 08.05.2008 – Rs. C-304/06, GRUR 2008, 608 - EUROHYPO

⁵⁴ EuGH, Urteil vom 15.09.2005, Rs. C-37/03, GRUR int. 2005, 1012

⁵⁵ BPatG, Beschluss v. 28.09.2010, 27 W (pat) 53/10 - Bionic

⁵⁶ BGH, Beschluss vom 21. 12. 2011, Az. I ZB 56/09, GRUR 2012, 270

(4) Wortmarken - Wortfolgen und Slogans

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen.⁵⁸ Allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen auch als Werbeslogan wahrgenommen wird, steht der Unterscheidungskraft nicht entgegen.⁵⁹ Vielmehr kommt ein Markenschutz für einen Slogan in Betracht, wenn er zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird, was insbesondere dann der Fall sein kann, wenn der Slogan eine gewisse Originalität und Prägnanz aufweist, die ihn leicht merkfähig machen und wenn er ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert und bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöst.⁶⁰



Beispiele für nicht unterscheidungskräftige Wortfolgen und Slogans

Wortfolge	schutzbean-spruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für die fehlende Schutzfähigkeit
BÜCHER FÜR EINE BESSE-RE WELT	Bücher, Broschüren	Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs ist die Wortfolge "Bücher für eine bessere Welt" für die Waren "Bücher, Broschüren" im Hinblick auf ein bestehendes Freihaltebedürfnis nicht eintragungsfähig; darüber hinaus fehle der Wortfolge für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft. Das Freihaltebedürfnis ergebe sich aus der Überlegung, dass den Wettbewerbern nicht die Möglichkeit genommen werden darf, auf entsprechende Zielrichtungen und Inhalte (nämlich Weltverbesserung) ihrer Veröffentlichungen hinzuweisen. Die fehlende Unterscheidungskraft liege in der für jedermann verständlichen Angabe, die Druckerzeugnisse seien für eine Verbesserung der Welt verfasst. Wegen des sachlichen Aussagegehalts und des Fehlens jeder Originalität handele es sich eher um eine Inhaltsbeschreibung und sloganartige Werbeaussage, als ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft. ⁶¹
BRINGING FLAVOR TO LIFE	diverse Lebensmittel	Die aus einfachen Wörtern der englischen Sprache gebildete Wortfolge BRINGING FLAVOR TO LIFE wird der Verkehr ohne weiteres und in erster Linie im Sinne von „Bringt Geschmack ins/zum Leben“ verstehen. Dies stellt in Bezug auf die beanspruchten Waren, eine deutlich beschreibende, naheliegende und von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres als solche zu verstehende Sachaussage dar. Denn damit wird in einer anpreisenden Weise die Beschaffenheit und die Eigenschaften dieser Waren als etwas, was Geschmack ins oder

⁵⁷ BPatG, Beschl. v. 17.2.2011 – 30 W (pat) 110/09,

⁵⁸ EuGH, Urteil vom 21.10.2004 – Rs. C-64/02, GRUR 2004, 1027 – Das Prinzip der Bequemlichkeit

⁵⁹ BPatG, Beschluss vom 01.07.2010 - 25 W (pat) 4/09 - Bringing Flavor to life; EuGH, Urteil vom 21.10.2004 – Rs. C-64/02, GRUR 2004, 1027 – Das Prinzip der Bequemlichkeit

⁶⁰ EuGH, Urteil vom 21.01.2010 – Rs. C-398/08, GRUR 2010, 228 – Vorsprung durch Technik

⁶¹ BGH, Urteil vom 17. Februar 2000, Az. I ZB 33/97 – Bücher für eine bessere Welt.

		zum Leben bringt, ausgedrückt, wobei sich diese Bedeutung den beteiligten Verkehrskreisen in Bezug auf die konkreten, vorgenannten Waren hier geradezu aufdrängt. ⁶²
SIMPLY DOING MORE	diverse chemische Erzeugnisse und wissenschaftliche Dienstleistungen	Die Bezeichnung SIMPLY DOING MORE wird ohne weiteres so aufgefasst, dass der Erwerb der Waren und die Inanspruchnahme der Dienstleistungen einen höheren Gegenwert oder eine bessere Leistung verschafft. Das stellt eine wesentliche Angabe über ihre Beschaffenheit oder Bestimmung dar. ⁶³
GENAU DAS, WAS ICH BRAUCHE	Versicherungswesen	Die Unterscheidungskraft kann zwar auch bei allgemeinen Anpreisungen zu bejahen sein, wenn der angemeldete Slogan durch seine Struktur und Wortwahl über die bloß anpreisende Wirkung hinausgeht und sich als betrieblicher Herkunftshinweis einprägen lässt, was bei der angemeldeten Wortfolge nicht zutrifft, da ihr keine Elemente der Mehrdeutigkeit, der Anspielung oder des Humors zukommen und die verwendete Wortwahl sich nicht von dem unterscheidet, was ein Verbraucher ausrufen würde, wenn er wirklich auf eine Ware oder Dienstleistung stößt, die genau seinen Wünschen entspricht. ⁶⁴



Beispiele für unterscheidungskräftige Wortfolgen und Slogans

Wortfolge	schutzbeanspruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für die Schutzfähigkeit
ROOTS & WINGS	Erziehung und Ausbildung	Selbst wer das entsprechende Goethe-Zitat kennt – „zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel“ – bedarf es noch mehrer Gedankenschritte um aus dem Begriff „roots & wings“ auf Erziehungsdienstleistungen zu schließen. Die Angabe ist daher nicht unmittelbar beschreibend. ⁶⁵
VORSPRUNG DURCH TECHNIK	Fahrzeuge, wissenschaftliche Dienstleistungen und andere für Merchandising-Artikel typische Warenklassen	Zwar enthält der Slogan „Vorsprung durch Technik“ eine Sachaussage dahingehend, dass die Lieferung und Herstellung besserer Produkte durch technische Überlegenheit erreicht wird, hierbei weist der Slogan aber eine gewisse Originalität und Prägnanz auf, die ihn leicht merkfähig macht. Hinzu kommt vor allem, dass der Markeninhaber (Audi) den Slogan über mehrere Jahre berühmt machen konnte, so dass das Publikum ihn leichter als Hinweis auf den Hersteller Audi auffassen kann. ⁶⁶
FOR YOU	Zigaretten, Rohtabak und andere Tabakerzeugnisse, Feuerzeuge sowie Zigarettenpapier	FOR YOU ist zwar eine aus sich heraus verständliche, schlagwortartige Aussage, sie weist aber keinen konkreten Warenbezug zu den Tabakerzeugnissen auf. An nicht warenbezogenen und in verschiedenen Warenbereichen einsetzbaren Ausdrücken besteht kein Freihaltebedürfnis. Dem Slogan fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft, da FOR YOU keine Gattungsbezeichnung für Tabakerzeugnisse darstellt. ⁶⁷
RADIO VON HIER - RADIO WIE WIR	Dienstleistungen rund um die Rundfunkwerbung	Der Werbeslogan ist kurz und prägnant und hebt sich deutlich von einer längeren Wortfolge ab. Er ist aufgrund der einfachen, in Reimform gehaltenen Aussage besonders eingängig und regt wegen

⁶² BPatG, Beschluss vom 01.07.2010 - 25 W (pat) 4/09 - Bringing Flavor to life

⁶³ HABM, Entscheidung vom 22.02.2006, Az. R-545-2005/2, GRUR RR 2006, 333 – simply doing more

⁶⁴ HABM, Entscheidung vom 08.12.2005, Az. R-487/2005/4, GRUR RR 2006, 92 – Genau das, was ich brauche

⁶⁵ BPatG, Beschluss v. 09.02.2019 (30 W (pat) 2/10

⁶⁶ EuGH, Urteil vom 21.01.2010 – Rs. C-398/08, GRUR 2010, 228 – Vorsprung durch Technik

⁶⁷ BGH, Beschluss vom 15.07.1999, Az. I ZB 47/96, NJW-RR 2000, 416 – FOR YOU

		seiner Mehrdeutigkeit zum Nachdenken an. Neben der rein beschreibenden Aussage des Werbeslogans, nämlich ein ortbezogenes und volksverbundenes Programm zu bieten, sind auch andere Interpretationsmöglichkeiten gegeben, nämlich auch eine Aufforderung zur Identifikation des Zuhörers mit der Dienstleistung des Anbieters. ⁶⁸
BAR JEDER VERNUNFT	Waren und Dienstleistungen rund um Papier und Druckereierzeugnisse, Kleidungsstücke, Erziehung und Unterricht u. ä.	Die Bezeichnung BAR JEDER VERNUNFT weist keine eindeutig beschreibende Aussage auf. Sie ist auch nicht eine so gebräuchliche Redewendung oder Werbeaussage, dass sie vom Verkehr nicht als Unterscheidungsmittel angesehen wird. Nach der Lebenserfahrung werden die Verkehrskreise die Aussage nicht ausschließlich in dem Sinn verstehen, es handele sich um besonders günstige Angebote. Denn die Wortfolge ist mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Sie kann auch die Bedeutung haben, der Form, der Ausführung oder dem Verwendungszweck der Waren oder Dienstleistungen fehle ein „ernsthafter“ Hintergrund oder sie seien in einem solchen Maße aufwändig oder außergewöhnlich, dass sie nicht für einen Durchschnittsverbraucher gedacht seien. ⁶⁹
UNTER UNS	Körperpflegemittel, pharmazeutische Erzeugnisse, fotografische Geräte, Fahrräder, Juwelierwaren, Papier- und Druckereierzeugnisse u.a.	Die Wortfolge UNTER UNS ist kurz, prägnant und eingängig und hebt sich deutlich von einem längeren Werbeslogan ab. Sie ist zudem mehrdeutig und kann sowohl als Verkürzung der gebräuchlichen Redewendung "unter uns gesagt" aufgefaßt werden als auch dem Kunden nahelegen, er erhalte vertrauliche Informationen über die Ware oder Dienstleistung oder über Konkurrenzprodukte oder Konkurrenten. Schließlich kann die Wortfolge "Unter Uns" auch in einem sozialen Sinn gemeint sein, wonach der Kunde mit dem Erwerb des Produktes zu einer bestimmten Gemeinschaft gehört, wobei die Gruppe selbst unklar bleibt. ⁷⁰

(5) Bildmarken und Wort-/Bildmarken

Bildzeichen, die die bloße Abbildung der Ware selbst darstellen, für die Schutz in Anspruch genommen wird, oder deren Verwendungsmöglichkeit symbolisieren, fehlt ebenso wie einfachsten geometrischen Formen oder sonstigen grafischen Gestaltungselementen, die üblicherweise in bloß ornamentaler schmückender Form verwendet werden, im allgemeinen die Unterscheidungskraft. Nur wenn sich die Bildmarke nicht in der Darstellung dieser Merkmale erschöpft, ist sie schutzfähig.

Wie der Verkehr ein Zeichen im Zusammenhang mit einer Ware oder Dienstleistung auffasst – ob als Marke oder als beschreibendes, werbendes oder schmückendes Element – ist anhand der Verkehrsgepflogenheiten zu beurteilen, wobei auch eine Rolle spielt, ob Marken bei den betreffenden Produkten üblicherweise an einer bestimmten Stelle angebracht werden.⁷¹ Ist dies nämlich der Fall, spricht einiges dafür, dass das betreffende Zeichen auch als Marke wahrgenommen wird und die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion gewährleisten kann.

⁶⁸ BGH, Beschluss vom 08.12.1999, Az. I ZB 2/97, NJW-RR 200, 708 – Radio von hier

⁶⁹ BGH, Beschluss vom 13.06.2002, Az. I ZB 1/00, GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft

⁷⁰ BGH, Beschluss vom 10.02.200, Az. I ZB 37/97, GRUR 2000, 720 – Unter uns

⁷¹ BGH, Beschluss v. 31.03.2010 – I ZB 62/09, GRUR 2010, I 825 – Marlene Dietrich Bildnis II





Beispiele für nicht unterscheidungskräftige Bildmarken und Wort-/Bildmarken

Bildzeichen	schutzbean- spruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für die Schutzfähigkeit
	Hundefutter	Die bildliche Darstellung des Kopfes eines Westhighland White Terriers hielt der Bundesgerichtshof in einem Rechtsstreit um die Eintragung einer Marke für Hundefutter für nicht unterscheidungskräftig, weil diese Darstellung als Bestimmungsangabe aufgefasst werden könne. Zwar liege in der Abbildung eines Hundekopfes keine Abbildung der Ware „Hundefutter“ selbst, sondern nur ein Hinweis auf die Verwendungsweise des Futters. Allerdings sei es im Bereich der Tierfutter-Produkte üblich geworden, Tiere – naturgetreu oder stilisiert – auf der Verpackung als Sortenangabe aufzudrucken. Ein solcher Aufdruck werde vom Publikum als typisierende Warensortenangabe aufgefasst und sei daher rein beschreibend. ⁷²
	Reinigungsmittel	Der Schriftzug ANTIKALK sollte als farbige Bildmarke für die Waren "Wasserenthärtungsmittel für Wasch- und Spülmaschinen, in fester, flüssiger und pastöser Form, einschließlich Tabletten, Reinigungsmittel für Kalkkrusten und Kalkflecken, Entkalker für Kochgeräte und Getränkemaschinen" angemeldet werden. Der Bundesgerichtshof verneinte die Unterscheidungskraft von „anti-kalk“ und führte aus: „Enthalten die Wortbestandteile einer Marke einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, dann werden die Worte auch nur als Beschreibung der Wareneigenschaften und nicht als Warenunterscheidungsmittel aufgefasst. Es käme dann darauf an, dass die bildlichen Elemente ausreichend Unterscheidungskraft aufwiesen. Dies sei hier aber, aufgrund der einfachen Schreibweise, nicht der Fall.“ ⁷³
	Bekleidungsstücke und diesbezügliche Einzelhandelsdienstleistungen	Das BPatG war der Auffassung, dass die Bezeichnung SOLID einen Qualitätshinweis im Sinn einer gewissen Haltbarkeit der u.a. beanspruchten Bekleidungsstücke darstelle bzw. auf die zuverlässige Erbringung der beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen hin. Das grammatikalisch falsch vorangestellte Ausrufezeichen wirke lediglich werbeüblich. ⁷⁴
	Papiermaterialien, Möbel, Textilwaren	Nach Auffassung des BPat sei die Bezeichnung XXXL lediglich eine Steigerung der aus dem Bekleidungssektor stammenden Konfektionsgrößenangabe „XXL“ und habe sich in der Werbung als Hinweis auf ein großes Angebot vielfältiger Dienstleistungen oder auf eine gewisse Son-

⁷² Vgl. BGH, Beschluss vom 03.07.2003, Az. I ZB 21/01 – Westie-Kopf.


⁷³ Vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001, Az. I ZB 58 / 98, GRUR 2011, 1153 – anti-kalk.

⁷⁴ BPatG, Beschl. v. 25.9.2012 – 27 W (pat) 89/11,

		derstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung entwickelt. Die Grafik selbst wirke sich ebenfalls nicht schutzbegründend aus. ⁷⁵
	Papierwaren, Dienstleistungen im Gesundheitsbereich	Das BPatG versagte dem Bildzeichen Markenschutz mit dem Argument, dass das Zeichen den in Deutschland verbreiteten Güte-, Unternehmens- und Verbandszeichen sowie Amtssiegeln entspreche. Die Einbindung des Begriffs „Deutsches Hygienezertifikat“ in eine Internet-Adresse weise nur auf die Informationsquelle hin. Wegen der zentralen Bedeutung der Hygiene bei der medizinischen Versorgung sei der als Symbol für die Heilkunde bekannte Äskulapstab auch ein sinnfälliges Emblem für ein Hygienezertifikat. ⁷⁶
	Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Versicherungswesen	Der BGH bestätigte die Ablehnung der Markeneintragung, denn die angesprochenen Verkehrskreise fassten das Bildzeichen lediglich als Hinweis auf das Gebäude auf, in dem die die Dienstleistungen erbringenden Unternehmen ihren Sitz hätten. Somit fehle dem Bildzeichen als Beschreibung des Ortes, an dem die Dienstleistungen erbracht werden, jegliche Unterscheidungskraft. ⁷⁷



Beispiele für unterscheidungskräftige Bildzeichen


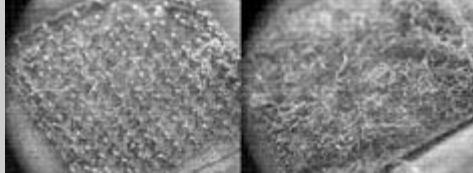

Bildzeichen	schutzbeanspruchte Waren/Dienstleistungen	Grund für Schutzfähigkeit
	Papierwaren, Bekleidungsstücke	Bei der Anmeldung dieses Marlene-Dietrich-Bildnisses als Bildmarke bestand das Problem, dass es möglicherweise nur als schmückendes Motiv wahrgenommen wird und damit möglicherweise nicht unterscheidungskräftig ist. Der BGH stellte jedoch fest, dass das Portraitfoto auch in einer Weise auf der Ware angebracht werden kann, dass es als Marke wahrgenommen wird. Die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft setzt aber nicht voraus, jede denkbare Verwendung des Bildzeichens markenmäßig erfolgt, sondern es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es so zu verwenden, dass es vom Verkehr als Marke verstanden wird. ⁷⁸

⁷⁵ BPatG, Beschluss vom 12.01.2011, Az. 26 W (pat) 21/10

⁷⁶ BPatG, Beschluss vom 09.08.2011, Az. 24 W (pat) 34/09

⁷⁷ BGH, Beschluss vom 12.08.2004, Az. I ZB 1/04, GRUR 2005, 257 - Bürogebäude

⁷⁸ BGH, Beschluss v. 31.03.2010 – I ZB 62/09, GRUR 2010, I 825 – Marlene Dietrich Bildnis II

	<p>Haftverschlüsse</p>	<p>Die aus einem stilisierten Haftverschluss, bestehend aus einem pilzförmigen Verschlussenteil mit verbreiteter Pilzkappe und einem schlaufenförmigen Verschlussenteil gebildete Bildmarke beurteilte der HABM als unterscheidungskräftig. Eine unübliche, verfremdete, hinreichend fantasievolle Art der Darstellung genieße Unterscheidungskraft, und zwar auch dann, wenn sie vom Verbraucher auch als Hinweis auf die Art oder Funktion der Ware verstanden werden kann. Dies treffe auf die stark vereinfachte Darstellung eines einzelnen Elements des Haftverschlusses zu, da sich diese Darstellung stark von der realitätsgetreuen Ansicht eines Haftverschlusses unterscheide, wie sie nachstehend wiedergegeben ist.⁷⁹</p> 
	<p>Milch und Milchprodukte</p>	<p>Bereits dem Buchstaben Q als Wortbestandteil der Marke kann die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, da er keinen eindeutigen Inhalt verkörpert. Die Schutzfähigkeit ergibt sich aber insbesondere auch aus dem Bildbestandteil in Form einer deutlich erkennbaren und auffälligen Verfremdung des Buchstabens durch den spiegelverkehrten Querstrich.⁸⁰</p>

(6) abstrakte Farbmarken und abstrakte Farbkombinationsmarken

Für die Frage, ob Farben oder Farbzusammenstellungen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, ist zu prüfen, ob sie für die Übermittlung von eindeutigen Informationen, insbesondere über die Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung, geeignet sind. In dieser Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass Farben zwar bestimmte gedankliche Verbindungen vermitteln und Gefühle hervorrufen können, dass sie aber ihrer Natur nach kaum geeignet sind, eindeutige Informationen zu übermitteln. Sie sind dies umso weniger, als sie in der Werbung und bei der Vermarktung von Waren und Dienstleistungen wegen ihrer Anziehungskraft gewöhnlich in großem Umfang ohne eindeutigen Inhalt verwendet werden⁸¹

Oftmals werden Farben oder Farbzusammenstellungen nur schmückend verwendet. Dann dienen sie nicht als Herkunftskennzeichen und sind nicht unterscheidungskräftig. Als Unterscheidungsmittel bzw. Herkunftshinweis eignet sich eine abstrakte Farbzusammenstellung,

⁷⁹ HABM, Entscheidung vom 08.02. 2006, R 874/2005-4, GRUR 2011, 12 - Stilisierter Haftverschluss

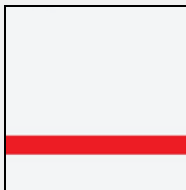
⁸⁰ HABM, Entscheidung vom 29.09.2005, R 304/05-2 – spiegelverkehrtes Q

⁸¹ EuG, Urteil vom 12. 11.2008, T-400/07, GRUR-RR 2009, 49 - 24 Farbkästchen

wenn die Farben in dem relevanten Produktbereich üblicherweise als Unterscheidungsmittel verwendet werden, die schmückende Wirkung der Farbzusammenstellung in den Hintergrund tritt und mit ihr keine Sachaussage verbunden ist.⁸² Dies setzt auch voraus, dass die Farbkombination auch Elemente enthält, die geeignet sind, sie gegenüber anderen Farbkombinationen zu individualisieren und die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich zu ziehen.⁸³



Beispiele für nicht unterscheidungskräftige Farbzeichen

Farbzeichen	schutzbean- spruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für die Schutzfähigkeit
	Beförderungsdienstleistungen per Bahn	Der Versuch der Deutschen Bahn, ihre Hausfarben in der dargestellten Weise unter der Angabe „Lichtgrau über Verkehrsrot“ als Marke zu schützen, war nicht von Erfolg gekrönt. Der EuGH bestätigte die Ablehnung des HABM und stellte fest: „Eine Farbmarke „Lichtgrau über Verkehrsrot“ fassen die angesprochenen Verkehrskreise als Hinweise auf Warnschranken und Verkehrszeichen des Eisenbahnverkehrs auf; sie hat daher für die Dienstleistungen „Beförderung von Personen und Gütern mittels Schienen“ keine Unterscheidungskraft und ist daher nicht eintragungsfähig.“ ⁸⁴
	Datenverarbeitungsgeräte, Papierwaren, wissenschaftliche Dienstleistungen	Der EuG führte in seiner Entscheidung aus: „Ein Zeichen, das aus einer Kombination von 24 gleich großen Kästchen unterschiedlicher Farben besteht, die ohne eine bestimmte Systematik in sechs Spalten und vier Reihen angeordnet sind, so dass das Zeichen wie ein farbiges Gitter aussieht, fehlt der erforderliche Herkunftshinweis, da es dem maßgeblichen Publikum angesichts der Komplexität des Zeichens schwerfallen wird, sich dessen besondere Details zu merken oder sich zuverlässig an die genauen Farben oder an deren Anordnung zu erinnern.“ ⁸⁵
	Apparate für die Telekommunikation	Ausgehend von dem Grundsatz, dass abstrakten Farbmarken im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, prüfte der BGH bezüglich der von Yellow Strom angemeldeten Farbmarke, ob besondere Umstände vorlägen, die gleichwohl die Annahme der Unterscheidungskraft rechtfertigten und verneinte diese Frage. Aufgrund der Vielzahl der beanspruchten Waren könne nicht von einheitlichen Kennzeichnungsgewohnheiten ausgegangen werden, so dass die Farbe nicht als Marke wahrgenommen werde. ⁸⁶

⁸² BPatG, Beschluss vom 21.05.2008, Az. 29 W (pat) 33/08 – Farbmarke Gelb-Rot.

⁸³ EuG, Urteil vom 12. 11.2008, T-400/07, GRUR-RR 2009, 49 - 24 Farbkästchen



⁸⁴ EuGH, Beschluss vom 07.12.2011, Rs. C-45/11 P - Lichtgrau über Verkehrsrot

⁸⁵ EuG, Urteil vom 12. 11.2008, T-400/07, GRUR-RR 2009, 49 - 24 Farbkästchen

⁸⁶ BGH, Urteil vom 19.11.2009, Az. I ZB 76/08, GRUR 2010, 637 – Farbe Gelb



Beispiele für unterscheidungskräftige Farbzeichen

Bildzeichen	schutzbean- spruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für Schutzfähigkeit
	maschinenbetrie- bene Gartengeräte	Das BPatG bejahte die Unterscheidungskraft der Farbmarke gelb-rot, da diese Schutz für sehr spezifische Waren, die auf einem eng umgrenzten Markt angeboten werden, beanspruche. Für dieses Marktsegment stellte das BPatG insbesondere fest, „dass in diesem Bereich Farben bzw. Farbkombinationen als betrieblicher Herkunftshinweis Verwendung finden. Die Verbraucher sind bereits seit vielen Jahren daran gewöhnt, entsprechende Gartengeräte nach ihren Farben einem bestimmten Hersteller zuzuordnen. Da die Produkte des einen Herstellers in der Regel nicht mit denjenigen eines anderen kompatibel sind, weiß der Verkehr, dass er mit der Kaufentscheidung für ein Gerät auf einen Hersteller festgelegt ist. Innerhalb der farblich gekennzeichneten Produktpalette dieses Unternehmens kann er jedoch beliebig viele Zubehörteile wählen. Allein die farbliche Gestaltung weist dem Verbraucher den Weg zu „seinem“ Hersteller.“ ⁸⁷
	Technische und betriebswirtschaftliche Beratung auf dem Gebiet des Pflanzenbaus	Der EuG beurteilte die Farbmarke orange als unterscheidungskräftig, denn eine Farbe hafte der Dienstleistung selbst nicht an. Die maßgeblichen Verkehrskreise könnten daher die Verwendung einer Farbe als bloßes Dekorationselement von ihrer Verwendung als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistung unterscheiden. Insbesondere beim Fehlen von Wortelementen können die maßgeblichen Verkehrskreise nämlich auf Anhieb erkennen, ob die in Verbindung mit den Dienstleistungen verwendete Farbe Ergebnis einer willkürlichen Entscheidung des Unternehmens ist, das die betreffenden Dienstleistungen anbietet. Daraus folge, dass das aus dem Orangeton als solchem bestehende Zeichen es den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglicht, die betreffenden Dienstleistungen von denjenigen anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden, wenn sie bei einer späteren Inanspruchnahme ihre Wahl zu treffen haben. ⁸⁸

(7) Dreidimensionale Marken

Bei einer dreidimensionalen Marke besteht die Besonderheit, dass sie aus dem Erscheinungsbild der Ware (oder ihrer Verpackung) selbst besteht und daher von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht in gleicher Weise wahrgenommen wird, wie ein Wort- oder Bildmarke, die aus einem von der Ware separaten Zeichen besteht. Gewöhnlicherweise wird aus einer

⁸⁷ BPatG, Beschluss vom 21.0.2008, Az. 29 W (pat) 33/08, GRUR 2009, 164 - Farbmarke Gelb-Rot

⁸⁸ Urteil vom 09.10.2002, Rs. T-173/00, GRUR Int 2003, 168 - Orangeton

bestimmten Formgebung nicht unbedingt auf die Herkunft der Ware geschlossen, sondern eher auf das Produkt selbst. Bei dreidimensionalen Marken ist die Unterscheidungskraft daher schwieriger nachzuweisen als bei einer Wort- oder Bildmarke. Diese kann nur dann bejaht werden, wenn sich ein dreidimensionales Zeichen nicht nur in der Darstellung von Merkmalen erschöpft, die für die Art der Ware oder deren Verpackung typisch sind, sondern wenn die als Marke beanspruchte Form charakteristische Merkmale aufweist, die von der Norm oder dem branchenüblichen Formenschatz erheblich abweichen.⁸⁹ Bei der markenrechtlichen Prüfung sind im Bereich der Verpackungen die Normen oder Gewohnheiten maßgeblich, die für die Verpackung von Waren gleicher Art gelten.⁹⁰



Beispiele für nicht unterscheidungskräftige dreidimensionale Marken

dreidimensionale Form	schutzbeanspruchte Waren/Dienstleistungen	Grund für die Schutzunfähigkeit
	Schokoladenwaren	Während der berühmte Goldhase der Firma Lindt im Deutschen Markenregister als dreidimensionale Marke eingetragen ist, wurde die Eintragung als Europäische Gemeinschaftsmarke vom EuGH abgelehnt. Hasen gehörten zum typischen Formenschatz von Schokoladenwaren, vor allem um die Osterzeit. Eine dreidimensionale Form müsse sich erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abheben, um unterscheidungskräftig zu sein, was bei der sitzenden Hasenform und den gängigen zeichnerischen Elementen nicht der Fall sei. ⁹¹
	Wurstwaren	Der EuG, der über die Zurückweisung der als Marke angemeldeten Wurstform zu entscheiden hatte, stellte fest, dass eine längliche Form für Darm- und Fleischwaren die gebräuchlichste sei. Auch bei der Oberfläche handele es sich um eine handelsübliche Form in Fleischereibranche. Im Fleischereigewerbe gäbe es bereits längliche und gewundene Formen, die so genannten „Landwürste“, die wie ein Strang wirken, sowie gerollte oder geschnürte Fleischwaren in mehr oder minder spiralartiger Form und mit einer der Anmeldemarke ähnlichen Oberfläche. Die gewundene Formgebung sei nur leicht ausgeprägter als bei anderen Fleischwaren und genüge, da ihre übrigen Formmerkmale keineswegs ungewöhnlich sind, nicht, um der streitigen Form insgesamt die Eignung zu verleihen, dem Verbraucher

⁸⁹ BPatG, Beschluss vom 21.04.2011, Az. 25 W (pat) 72/10


⁹⁰ EuGH, Urteil vom 12.01.2006, Az. C-173/04 P; HABM, Entscheidung vom 15.02.2007, Az. R 1176/2005-1, GRUR-RR 2008, 125 - Luxusuhr

⁹¹ EuGH, Urteil vom 24.05.2012, Az. C-98/11 P, GRUR 2012, 925 – Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli

		eine eindeutige Identifizierung des Produkursprungs zu ermöglichen. ⁹²
	Bonbons	Bei der angemeldeten dreidimensionalen Form handelt es sich um eine geometrische Grundform, die zu den üblichen Formen gehört, an die der Verbraucher bei Artikeln des ständigen Verbrauchs wie Bonbons in selbstverständlicher Weise denkt. Da sich die Bonbonform daher nicht von den handelsüblichen Bonbonformen unterscheidet, fehlt ihr die erforderliche Unterscheidungskraft auf. ⁹³
	Süßwaren (Schokobecher)	Die dreidimensionale Form des Schokobechers fügt sich in den im maßgeblichen Warenssektor vorhandenen Formenschatz ohne weiteres ein und weist keine von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweichenden, charakteristischen Merkmale auf, die geeignet wären, die betriebliche Herkunftsfunktion zu erfüllen. Sie stimmt in ihren wesentlichen Merkmalen mit der Form von Trinkbechern überein, wie sie als alltägliches Trinkgefäß - auch als Einwegbecher - industriell gefertigt wird und, gleichsam als „klassische Form“ - sehr weit verbreitet ist. Da es üblich ist und auch als allgemein bekannt vorausgesetzt werden kann, dass Schokoladewaren u. a. auch mit anderen Süßigkeiten oder Flüssigkeiten bzw. flüssigen Stoffen gefüllt werden, ist der Markenstelle zuzustimmen, dass die Form eines Bechers eine für Schokoladewaren naheliegende Gestaltungsform darstellt. ⁹⁴



Beispiele für unterscheidungskräftige dreidimensionale Formen



dreidimensionale Form	schutzbean-spruchte Wa-ren/ Dienstleis-tungen	Grund für Schutzfähigkeit
	Schokolade	Aufgrund Beschlusses des Bundespatentgerichts wurden die mohnförmigen Pralinen der August Storck KG als dreidimensionale Marke eingetragen. Die Unterscheidungskraft wurde in der Kombination der Gestaltungsmerkmale "andersfarbige Rosette, welliger Körper und Rosettenmuster" gesehen. ⁹⁵

⁹² EuG, Urteil vom 31.05.2006, Rs. T-15/05, GRUR Int. 2006, 746 – Form einer Wurst

⁹³ Vgl. EuGH, Urteil vom 22.06.2006, Az. C-24/05 P – Form eines Bonbons.

⁹⁴ BPatG, Beschluss vom 21.04.2011, Az. 25 W (pat) 72/10

⁹⁵ BPatG, Beschluss vom 17.07.2002, Az. 32 W (pat) 1/02 – Mohnform für Schokoladenerzeugnisse.

	<p>Weine</p>	<p>Eine dreidimensionale Marke in Form einer bauchigen, ovalen Flasche mit kurzem Flaschenhals, Ausgießrand und andersfarbigem Flaschenverschluss wurde als eintragungsfähig für „alkoholische Getränke, nämlich Weine“ beurteilt. Das Bundespatentgericht ging davon aus, dass die angemeldete Flaschenform und der Gießrand weder eine technische Funktion erfüllten noch durch die Ware „Wein“ bedingt seien. Die Formmarke hob sich auch vom ermittelten branchenüblichen Formenschatz deutlich ab, und es waren keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass sich die beanspruchte Form in Zukunft zu einer von den Mitbewerbern benötigten Verpackungsform entwickeln würde.⁹⁶</p>
	<p>Käse</p>	<p>Bei Lebensmittel liegt es, anders als z.B. bei Kleidungsstücken, eher nahe, dass der Verkehr bestimmte Gestaltungselemente als Herkunftshinweis auffasst. Wenn beispielsweise Käse stets in herkömmlichen Formen - etwa in der üblichen Torten-, Rollen- oder Radform - vertrieben würde, würde eine sich von der funktionsbezogenen Gestaltung lösende Form vom Verbraucher ohne weiteres einem bestimmten Hersteller zugeordnet, weil der Verkehr bei solchen Waren keine um ihrer selbst willen geschaffenen Phantasiegestaltungen erwartet.⁹⁷</p>

(8) Positionsmarken / Aufmachungsmarken

Bei Positionsmarken, die Elemente der Warenform wiedergeben, gelten die gleichen, vorstehend dargestellten Kriterien wie zu den dreidimensionalen Marken, denn auch in einem solchen Fall besteht die Marke nicht aus einem Zeichen, das vom Erscheinungsbild der mit ihr gekennzeichneten Waren unabhängig ist.⁹⁸ Maßgeblich ist danach, ob der Verkehr daran gewöhnt ist, die Positionierung eines bestimmten Zeichens als betriebskennzeichnende Besonderheit zu erkennen.


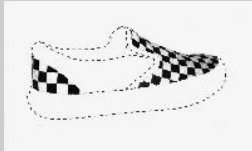
⁹⁶ BPatG, Beschluss vom 26.09.2007, Az. 26 W (pat) 204/99.

⁹⁷ BGH, Beschluss vom 04.12.2003, Az. I ZB 38/00, GRUR 2004, 329 - Käse in Blütenform

⁹⁸ HABM, Entscheidung vom 15.02.2007, Az. R 1176/2005-1, GRUR-RR 2008, 125 - Luxusuhr





Beispiele für nicht unterscheidungskräftige Bildmarken und Wort-/Bildmarken

Positionszeichen	schutzbeanspruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für Schutzfähigkeit
	Bücher, Verlags- und Druckarbeiten	Eine bestimmte Art, Bücher durch Strichcodes auf Buchrücken zu markieren, ist für Bücher, Dienstleistungen eines Verlags und Druckarbeiten nicht unterscheidungskräftig, da der Verkehr den Barcode nur als solchen wahrnimmt, und nicht als Hinweis auf die Herkunft der damit versehenen Bücher. ⁹⁹
	Schuhe	Die Anmeldung einer Positionsmarke in Form eines Schachbrettmusters für den Vorder- und Fersenbereich eines Schuhs wurde vom Anmelder wieder zurückgenommen. Grund hierfür wird eine Beanstandung des Markenamts gewesen sein, denn das Muster dürfte vom Verkehr nicht als Marke, sondern ausschließlich als Stoffmuster für den Schuh wahrgenommen werden.



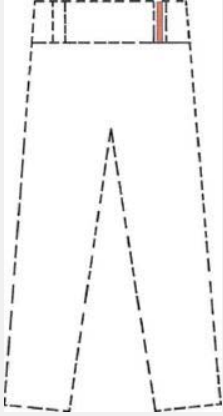
Beispiele für noch unterscheidungskräftige Positionsmarken

Positionszeichen	schutzbeanspruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für Schutzfähigkeit
	Schuhe	Ein als Marke für Herrenschuhe angemeldeter roter Querstreifen, der an stets gleichbleibender Stelle in den Absatz von Schuhen ohne weitere Funktion eingearbeitet ist, ist schutzfähig, denn Verbraucher sind bei Schuhen daran gewöhnt, dass Hersteller ein bestimmtes Bildelement auf ihren Schuhen anbringen. Dadurch kann diese Positionsmarke als betrieblicher Herkunftshinweis dienen. ¹⁰⁰
	Hosen	Ein Ausrufezeichen, das auf einem ganz bestimmten Warenteil, wie der Tasche eines Bekleidungsstücks, in stets gleichbleibender Platzierung bzw. Positionierung, in gleichbleibender Größe und in einem bestimmten farblichen Kontrast zum Stoff des Bekleidungsstücks steht, kann als betriebliches Herkunftsmittel dienen. ¹⁰¹ Anders ist dies, wenn es nicht um die Positionierung, sondern um Markenschutz des Ausrufezeichens als Bildzeichen geht: Ein simples Ausrufezeichen ohne besondere Schriftgestaltung kann nicht als Herkunftskennzeichen für Bekleidung, Ac-

⁹⁹ BPatG, Beschluss vom 28.03.2007, Az. 29 W (pat) 184/04.

¹⁰⁰ Vgl. HABM, Entscheidung vom 26.09.2007, Az. R 306/2007-1.

¹⁰¹ Vgl. BPatG, Beschluss vom 12.05.1998, Az. 27 W (pat) 45/96.

		cessoires oder Schmuck dienen, auch nicht bei Verwendung eines zusätzlichen rechteckigen Rahmen, der das Ausrufezeichen wie ein Etikett aussehen lässt. ¹⁰²
	Bekleidungsstücke	Die aus einem roten Streifen, der auf einer Gürtelschleife von Bekleidungsstücken angeordnet ist, bestehende Positionsmarke, wurde vom BPatG als unterscheidungskräftig erachtet, weil es unüblich ist, an der Gürtelschleife von Bekleidungsstücken eine unbeschriftete streifenförmige Fläche als Etikett anzubringen oder aufzunähen, denn es sei gerade der Zweck von Bekleidungssetiketten, den Verbraucher über die Marke des Produkts oder sonstige wesentliche Angaben wie Größe, Preis, Stoffqualität, Pflege der Ware usw. zu informieren. Der Verbraucher begegne im Bekleidungsbereich daher im allgemeinen nur beschrifteten Etiketten. Ferner stellte das BPatG fest: „Der beanspruchte rote Streifen auf einer Gürtelschleife stellt seiner Art nach auch nicht nur ein Gestaltungselement dar, dem der Verkehr eine nur ästhetischschmückende Funktion ohne jede betriebliche Hinweiswirkung beimessen würde. Der in Frage stehende Streifen hebt sich deutlich von dem hellen, jedenfalls aber kontraststarken Untergrund ab und wirkt wie ein Blickfang.“ ¹⁰³

2. Überwindung der fehlenden Unterscheidungskraft durch Verkehrsdurchsetzung

Das Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft kann durch Verkehrsdurchsetzung des Zeichens als Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen überwunden werden.



Verkehrsdurchsetzung als Marke bedeutet, dass sich das Zeichen in den betreffenden Verkehrskreisen als ein herkunftskennzeichnendes und produktidentifizierendes Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens durchgesetzt hat.

Danach muss das Zeichen infolge seiner Benutzung die Eignung erlangt haben, die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.¹⁰⁴

So hat sich z.B. das originär nicht als Marke schutzfähige Wortzeichen „test“ infolge seiner mehr als vier Jahrzehnte währenden Verwendung für das bekannte Verbrauchermagazin und weitere Sonderveröffentlichungen der Stiftung Warentest als eingetragen worden, weil

¹⁰² Vgl. EuG, Urteile vom 30.09.2009, Az.: T-75/08 und T-191/08.

¹⁰³ BPatG, Beschluss vom 06.07.2004, Az. 27 W (pat) 369/03

¹⁰⁴ EuGH, Urteil vom 04.05.1999, Rs. C - 108 und 109/97, GRUR 1999, 723 - Chiemsee

die angesprochenen Verkehrskreise den Begriff „test“ eindeutig der Stiftung Warentest zurechnen können.¹⁰⁵

Die anderen Schutzhindernisse, wie etwa die Schutzhindernisse bei dreidimensionalen Marken, die sich aus der Bedingtheit durch die Art der Ware oder deren technischer Wirkung, bzw. aus der Wesentlichkeit der Warenform für den ästhetischen Wert ergeben, werden durch die Verkehrsbekanntheit der Form nicht überwunden. So blieb z.B. auch dem Legostein die Eintragung als europäische Gemeinschaftsmarke versagt, obwohl er innerhalb der angesprochenen Verkehrskreise eine hohe Bekanntheit genießt.¹⁰⁶

3. Täuschungsgefahr (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)

Wenn eine Marke ersichtlich dazu geeignet ist, eine Täuschung über die Art und Beschaffenheit der Waren und Dienstleistungen, über deren geografische Herkunft oder aber über die Person des Markenanmelders hervorzurufen, ist sie von der Anmeldung ausgeschlossen. Dies ist dann der Fall, wenn sie eine Angabe enthält, die nach der Verkehrsauffassung eine den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechende und damit unrichtige oder irreführende Aussage darstellt.

Dabei muss sich die unzutreffende oder irreführende Angabe aus der Marke selbst ergeben. Eine an sich nicht täuschende Marke ist nicht bereits deshalb von der Eintragung ausgeschlossen, weil eine Benutzungsweise denkbar ist, die auf dem Markt die Gefahr einer Irreführung des Verkehrs begründen kann.¹⁰⁷ Per se täuschend ist eine Marke vielmehr nur dann, wenn sie in jeder möglichen Benutzungsform eine unzutreffende Angabe beinhaltet.¹⁰⁸

So wäre z.B. eine geografische Herkunftsangabe täuschend, wenn die Produkte überhaupt nicht aus der Region stammen (z.B. die spanischsprachige Bezeichnung „Molino“ für deutsche Weine). Sobald aber wiederum nicht ausgeschlossen ist, dass die Marke für Produkte verwendet wird, die tatsächlich aus der angegebenen Region stammen können, darf die Eintragung der Marke nicht wegen Täuschungseignung abgelehnt werden (z.B. bei der Bezeichnung „Molino“ für Weine im Allgemeinen).¹⁰⁹ Auch wenn die geografische Herkunftsangabe zwar objektiv unzutreffend ist, sie aber im Verkehr nicht also solche verstanden, sondern lediglich als Fantasiebezeichnung aufgefasst wird, wie es z.B. bei der Marke „Holly-

¹⁰⁵ BPatG, Beschluss vom 27.6.2012, Az. 29 W (pat) 22/11 - test

¹⁰⁶ EuGH, Urteil vom 14.09.2010, Az. C-48/09, EuZW 2010, 876 – PLego Juris A/S

¹⁰⁷ Fezer, Markenrecht, 4. Auflage, § 8 Rdz. 545

¹⁰⁸ BPatG, Urteil vom 25.01.1989, Az. 26 W (pat) 297/85, GRUR 1989, 593 - Molino

wood Duftschaumbad“ der Fall ist, bei der niemand davon ausgeht, dass das Schaumbad aus Hollywood stammt¹¹⁰, sondern dass es an den Flair eines glamourösen Kosmetikartikels anknüpfen soll.



Beispiele für täuschende Markennamen

Wortzeichen	schutzbean- spruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für das Schutzhindernis der Täuschung
KOMBUCHA	Bier	Mit „Kombucha“ wird ein bestimmter Teepilz bzw. ein biologisch aktives Naturgetränk bezeichnet, dem u. a. gesundheitsfördernde Wirkung zugesprochen und das z.B. zusammen mit Wasserkefir und in Brot, Suppen und Joghurt verwendet wird. Auch die durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher von Biergetränken haben deshalb Anlass, davon auszugehen, dass ein mit „KOMBUCHA“ gekennzeichnete (Bier-)Getränk zumindest auch Anteile von „Kombucha“ enthält. Damit ist Marke KOMBUCHA geeignet, den Verkehr über die Beschaffenheit der Ware „Bier“ zu täuschen, wenn dies kein „Kombucha“ enthält. ¹¹¹
SCHWEIZER RECHTS-ANWÄLTE	juristische Dienst- leistungen	Auch wenn die Anwälte, die diese Marke anmelden wollten, tatsächlich Schweizer hießen, würde der überwiegende Teil des Publikums die Marke als Hinweis auf Rechtsanwälte aus der Schweiz und nicht als Hinweis auf den Namen der Anwälte auffassen. ¹¹²

4. Verstoß gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)

Eine Marke verstößt gegen die guten Sitten und ist nicht schutzfähig, wenn sie das Empfinden der Allgemeinheit zu verletzen geeignet ist, indem sie sittlich, politisch oder religiös anstößig wirkt oder grob geschmacklos ist. Bei der Anstößigkeit ist jedoch die fortschreitende Liberalisierung der Gesellschaft zu berücksichtigen. Sittenwidrig können z.B. Marken sein,

- die massiv diskriminierende und die Menschenwürde beeinträchtigende Aussagen enthalten
- die das religiöse Empfinden von Religionsgemeinschaften verletzen
- die aus Fäkalausdrücken bestehen.

¹⁰⁹ BPatG, Urteil vom 25.01.1989, Az. 26 W (pat) 297/85, GRUR 1989, 593 - Molino




¹¹⁰ BGH, Urteil vom 30.01.1963, Az. Ib ZR 183/61, GRUR 1963, 482 – Hollywood Duftschaumbad

¹¹¹ BPatG, Beschluss vom 12.09.2001, Az. 26 W (pat) 37/01

¹¹² BPatG, Beschluss vom 28.04.2009, Az. 24 W (pat) 32/08 – Schweizer Rechtsanwälte



Beispiele für sittenwidrige Marken


Zeichen	schutzbean- spruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für das Schutzhindernis der Sittenwidrigkeit
	Schmuckwaren, Bekleidung	Die Darstellung einer gefesselten und geknebelten, leicht bekleideten Frau werde nach Ansicht des BPatG von den angesprochenen Verkehrskreisen als anstößig empfunden. Eine Liberalisierung der Anschauungen, was anstößig wirkt, betreffe nicht Darstellungen, die Gewalt in irgendeiner Weise zeigen. Marken mit einem Personen als Opfer zeigenden oder sonst diskriminierendem Inhalt könnten daher keinen staatlichen Schutz erfahren. ¹¹³
MASSAKER	Bekleidungsstücke, kulturelle Dienstleistungen	Das angemeldete Wort könne als Aufforderung zu einem grausamen, menschenverachtenden Verhalten verstanden werden und sei daher nicht eintragungsfähig. Eine Verwendung des Begriffs in literarischen oder filmischen Zusammenhängen führe nicht zu einem weniger anstößigen Empfinden. Besonders in Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus Sport und Kultur sollten Minderjährige nicht zu gewaltgeprägtem Verhalten animiert werden. ¹¹⁴
	Lebensmittel und Getränke	Die Darstellung der Heiligen Hildegard von Bingen in einer angedeuteten Ordenstracht mit Strahlenkranz, „stummelartig angedeuteten Händen und Füßen“ und einem lachenden Smiley ist nach Ansicht des BPatG eine respektlose, karikaturartige Darstellung, die Gläubige, welche die Heilige wegen ihres Lebens und ihrer Lehren – auch zur gesundheitsfördernden Wirkung von Nahrungsmitteln – verehrten in ihrem religiösen Empfinden verletze. ¹¹⁵
	Liköre	Zwar nicht in einem markenrechtlichen, aber in einem wettbewerbsrechtlichen Streit entschied der BGH, dass die Bezeichnung von Likören als BUSENGRAPSCHER oder SCHLÜPFERSTÜRMER darauf abziele, beim Kaufen des Produkts des Bekl. den Eindruck hervorzurufen, dass der Genuss dieser Getränke - vor allem auch auf seiten der Frau - geeignet sei, mögliche physische und psychische Widerstände abzubauen und die sexuellen Wünsche des Mannes so leichter erfüllbar zu machen. ¹¹⁶ Die Bezeichnungen wurden daher als sittenwidrig untersagt. Entsprechende Marken wären daher nicht eintragungsfähig.

¹¹³ BPatG, Beschluss vom 28.09.2010, Az. 27 W (pat) 96/10

¹¹⁴ BPatG, Beschl. v. 31.7.2012 – 27 W (pat) 511/12,

¹¹⁵ BPatG, Beschl. v. 28.3.2012 – 28 W (pat) 81/11,

¹¹⁶ BGH, Urteil vom 18.05.1995, Az. I ZR 91/93, GRUR 1995, 592 - Busengrapscher

		
<p>MESSIAS</p>	<p>Bekleidungsstücke</p>	<p>Für einen ganz erheblichen Teil der Bevölkerung, auch soweit er nicht in strengem Sinne kirchlich gebunden ist, liege, so das BPatG, in jedem Fall eine grobe Geschmacksverletzung vor, wenn ihm ein Begriff wie "Messias", der im christlichen Sprachgebrauch eine andere Bezeichnung für Gott selbst darstellt (im jüdischen für einen gottgesandten Propheten), in Verbindung mit alltäglichen Gebrauchsgegenständen wie Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen als amtlich bestätigtes Warenzeichen im Verkehr begegnet.¹¹⁷</p>

5. Hoheitszeichen, amtliche Gewährzeichen usw. (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 MarkenG)

a. Hoheitszeichen

Nicht als Marke eingetragen werden können ferner Zeichen, die Staatswappen, Staatsflaggen oder andere staatliche Hoheitszeichen oder Wappen eines inländischen Ortes oder eines inländischen Gemeinde- oder weiteren Kommunalverbandes enthalten. Das Verbot betrifft sowohl inländische als auch ausländische Hoheitszeichen. Damit soll ein kommerzieller Missbrauch dieser Zeichen verhindert werden. Staatliche Hoheitszeichen umfassen sinnbildliche Darstellungen, die ein Staat als Hinweis auf seine Staatsgewalt verwendet, z. B. Staatsflaggen, Orden, Briefmarken, Geldmünzen und -scheine, Staatswappen und die Nationalhymne.

Beispiele für Hoheitszeichen:



Auch Zeichen, die amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten, können nicht als Marke eingetragen werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG). Bei diesen Zeichen handelt es sich um amt-

¹¹⁷ BPatG, Beschluss vom 02.11.1993, Az. 27 W (pat) 85/92, GRUR 1994, 377 - Messias

lich vorgeschriebene Zeichen, die die Prüfung eines Produkts auf Erfüllung bestimmter Erfordernisse kennzeichnen. Das Verbot umfasst in- und ausländische Zeichen, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt nicht als Marke eingetragen werden dürfen.

Und schließlich sind auch Zeichen nicht als Marke eintragungsfähig, wenn sie Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten (§ 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG). Auch hier muss das geschützte Zeichen in einer amtlichen Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt enthalten sein.

Ehemals staatliche Hoheitszeichen, die der Staat nicht mehr verwendet, können hingegen als Marke eingetragen werden (z.B. Hammer und Zirkel), wenn nicht ihre Verwendung gesetzlich verboten ist (z.B. Hakenkreuz). Zu beachten ist hierbei weiter, dass die Verwendung eines ehemaligen Hoheitszeichens täuschend sein kann, wenn es über die Tradition des Unternehmens oder die geographische Herkunft der Produkte irreführt.

b. amtliche Prüf- und Gewährzeichen

Auch amtliche Prüf- oder Gewährzeichen dürfen nicht in der Marke enthalten sein. Amtliche Prüf- oder Gewährzeichen sind amtlich vorgeschriebene Zeichen zur Kennzeichnung der Prüfung eines Produkts auf die Erfüllung bestimmter Erfordernisse. Das Eintragungshindernis betrifft inländische und ausländische Zeichen. Die Zeichen müssen allerdings im Bundesgesetzblatt durch das Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht werden

Beispiele für amtliche Prüf- und Gewährzeichen



Das Eintragungsverbot amtlicher Prüf- und Gewährzeichen besteht nur im Hinblick auf solche Waren und Dienstleistungen, die mit denen, für die das Prüfzeichen steht, ähnlich oder identisch sind. Für andere Waren oder Dienstleistungen können diese Zeichen jedoch irreführend oder nicht unterscheidungskräftig sein.

c. Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen

Zeichen, die Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen, Siegel oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen enthalten, sind ebenfalls von der Eintragung als Marke ausgeschlossen. Auch diese Zeichen müssen vom Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden (s. z.B. http://www.gesetze-im-internet.de/markeng_8bek_98-05/BJNR121600998.html)

Beispiele für Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen:



6. Sonstige Benutzungsverbote im öffentlichen Interesse (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG)

Ein solches öffentliches Interesse kann sich aus einer Vielzahl gesetzlicher Vorschriften für besonders schutzwürdige Bereiche ergeben, wie beispielsweise im Heilmittelwerberecht oder im Lebensmittelrecht. Unzulässig war beispielsweise die Bezeichnung "REEFER", die einen englischen, umgangssprachlichen Ausdruck für "Marihuana-Zigarette" darstellt, wegen des Betäubungsmittelrechts für Tabakwaren.¹¹⁸

7. Bösgläubige Markenmeldung

Zeichen, die der Anmelder bösgläubig als Marke anmeldet, sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ebenfalls von der Eintragung ausgeschlossen. Eine bösgläubige Markenmeldung liegt z.B. vor, wenn der Anmelder ein Zeichen, welches bereits von Dritten verwendet wird, anmeldet, um den aus der Zeichenverwendung erlangten Besitzstand zu stören, ohne einen hinreichend sachlichen Grund für die Markenmeldung vorweisen zu können.¹¹⁹ Dies betrifft Fallkonstellationen, in denen ein Anbieter bereits Produkte unter einem bestimmten Namen oder in einer besonderen Aufmachung anbietet, ohne für den Namen oder die Aufmachung eine Marke angemeldet zu haben. Wer nun eine entsprechende Marke anmeldet, al-

¹¹⁸ Vgl. BPatG, Beschluss vom 30.04.1997, Az. 26 W (pat) 138/96.

¹¹⁹ BPatG, Beschluss vom 30. 10.2003, Az. I ZB 9/01, GRUR 2004, 510 - S 100

lein um dem Anbieter den weiteren Vertrieb der Produkte unter diesem Namen oder unter dieser Aufmachung unmöglich zu machen, handelt bösgläubig.

Eine ähnliche Fallkonstellation liegt vor, wenn der Markenanmelder von vornherein überhaupt nicht beabsichtigt, die Marke selbst zu nutzen, oder an Dritte zu lizenzieren, sondern er die Marke allein als „Hinterhaltmarke“ ausschließlich zu dem Zweck angemeldet hat, Dritte, die eine entsprechende Bezeichnung verwenden, mit Unterlassungs- und Geldforderungen zu überziehen.¹²⁰ Hingegen ist es nicht bösgläubig, eine Vorratsmarke anzumelden, deren spätere Verwendung oder Lizenzierung noch ungewiss ist. So können z.B. Werbeagenturen Marken anmelden, um sie später ihren Kunden zu übertragen. Bösgläubig wäre die Werbeagentur nur dann, wenn sie die Anmeldung einer vom Kunden beabsichtigten Marke oder Produktbezeichnung vornimmt, um den Kunden zum Erwerb einer Lizenz zu nötigen.

Nicht bösgläubig ist die vorratsmäßige Anmeldung von Marken, die bestimmten Markttrends folgen, wie z.B. die Anmeldung von Symbolen oder Slogans von Organisationen der früheren DDR.¹²¹ Wer jedoch eine derartige Marke in der Hoffnung anmeldet, er könne derartige Symbole als Ausschmückungsmittel für T-Shirts und Merchandising-Artikel für sich monopolisieren, wird enttäuscht werden: Aus dem Markenrecht können nur sog. markenmäßige Benutzungshandlungen unterbunden werden, nicht die Nutzung eines Symbol als schmückendes Element.




Beispiele für bösgläubige Markenmeldungen

Zeichen	schutzbeanspruchte Waren/ Dienstleistungen	Grund für die Feststellung der Bösgläubigkeit
S 100	Flüssigreiniger für Motorräder	Die Herstellerin des Flüssigreinigers S 100 vertrieb ihre Produkte in Deutschland und in den USA, wobei sie in Deutschland Marktführerin war. Für den US-amerikanischen Markt bediente sie sich eines dort ansässigen Importeurs, der die Produkte in den USA vertrieb. Nach der Kündigung der Geschäftsbeziehung meldete der US-amerikanische Importeur in Deutschland die Marke S 100 an, die zeitgleich mit der Marke S 100, die die Herstellerin angemeldet hatte, eingetragen worden ist, so dass beide eine gleichrangige Marke innehielten. Die US-amerikanische Importeurin und erteilte einem Mitbewerber der Herstellerin eine Lizenz an dieser Marke, der sodann zu der

¹²⁰ BGH, Urteil vom 23. 11. 2000 - I ZR 93/98, GRUR 2001, 242 – Classe E

¹²¹ BPatG, Beschluss vom 01.08.2006, az. 27 W (pat) 231/05, GRUR 2007, 240 - Seid bereit

		<p>Herstellerin in Deutschland in Konkurrenz trat. Das BPatG, das über die Löschung der Marke zu entscheiden hatte, hielt die Markenmeldung für bösgläubig und stellte fest, dass die Herstellerin durch den Vertrieb des Motorradreinigers unter der Bezeichnung S 100 einen wertvollen Besitzstand in Deutschland erarbeitet hatte. Der amerikanische Importeur habe die Marke S 100 mit dem Ziel angemeldet, diesen Besitzstand zu stören, denn die Herstellerin konnte den konkurrierenden Vertrieb mit ihrer Marke nicht unterbinden.¹²²</p>
		<p>Bei der nebenstehend abgebildeten dreidimensionalen Marke handelt es sich um die Produktform eines traditionellen Gebäcks aus der ehemaligen Sowjetunion. Ein in Deutschland ansässiger Importeur meldete diese Produktform als Marke an, mit dem Ziel, andere Importeure dieses Gebäcks von der Benutzung dieser Form auszuschließen. Der BGH hielt diese Vorgehensweise für sittenwidrig. Ein markenrechtlicher Schutz einer traditionellen, in Russland vorherrschenden Produktform spreche dafür, dass der Importeur diese Form für sich monopolisieren und die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen wolle, nachdem bereits auch andere Importeure das Gebäck in Deutschland vertreiben.¹²³</p>

VI. Marke nur knapp schutzfähig – was ist die Konsequenz?

Die Tatsache, dass die gewünschte Marke knapp schutzfähig ist, und der in das Markenregister eingetragen worden ist, bedeutet nicht unbedingt, dass Sie ein weitreichendes Monopolrecht erworben habe, welches Ihnen die Handhabe gegen jedwede Benutzungsformen ermöglicht.

Haben Sie z.B. ein an sich nicht schutzfähiges Wort über ein schutzfähiges Bildsymbol als Wort-/Bildmarke eingetragen bekommen, bezieht sich der Markenschutz auch nur auf das bildliche Symbol, nicht aber auf den Wortbestandteil der Marke.



So kann z.B. der Inhaber der nebenstehend abgebildeten Wort-/Bildmarke NATURSTROM anderen Stromanbietern nicht untersagen, ihren Strom als „Naturstrom“ anzubieten, da es sich um eine rein beschreibende, nicht unterscheidungskräftige Angabe handelt. Die Marke bietet nur Schutz gegen die Schreibweise und das eingefügte Sonnensymbol.

Bei Wortzeichen, die „gerade noch so“ schutzfähig waren, ist der Schutzbereich entsprechend der schwachen Unterscheidungskraft ebenfalls schwach ausgeprägt, so dass bereits

¹²² BPatG, Beschluss vom 30. 10.2003, Az. I ZB 9/01, GRUR 2004, 510 - S 100

¹²³ BGH, Urteil vom 03.02.2005 - I ZR 45/03, GRUR 2005, 414 - Russisches Schaumgebäck

leichte Abwandlungen des Wortes ausreichen würden, um eine Kollision mit der eingetragenen Marke zu umgehen.

THALASSA

Betrachten wir das weiter oben aufgeführte Beispiel der noch schutzfähigen, weil vom Allgemeinbegriff leicht abgewandelten Bezeichnung Thalasso, so versteht sich bereits von selbst, dass der Inhaber dieser Marke seine Mitbewerber nicht an der Verwendung des ähnlichen Wortes Thalasso hindern kann – denn gerade dieses Wort wäre ja als Marke nicht eintragungsfähig gewesen.

Bei solchen Marken, die nur deshalb unterscheidungskräftig sind, weil solche Benutzungsformen möglich sind, bei denen das Zeichen als Marke wahrgenommen wird und deshalb unterscheidungskräftig sein kann, bezieht sich der Schutz nicht auf eben diese Benutzungsformen, bei denen die Marke nicht als Unterscheidungsmittel sondern nur als Produktform, dekoratives oder beschreibendes Element wahrgenommen wird.



Das oben aufgeführte Beispiel des Marlene-Dietrich-Bildnisses war nur deshalb als Marke schutzfähig, weil Benutzungsformen denkbar waren, bei der das Bildnis bei Papierwaren wie ein Label verwendet wird (z.B. Anbringung auf der Rückseite einer Postkarte links oben). Verwendet ein Mitbewerber das Marlene-Dietrich-Bildnis als Postkarten-Motiv – eine Benutzungsform, bei der das Zeichen nicht die Funktion eines Unterscheidungsmittels aufweist und folglich nicht als Marke schutzfähig wäre – kann diese Benutzungsform nicht aufgrund der eingetragenen Marke unterbunden werden.

VII. Fazit

Sie sollten sich also vor der Anmeldung einer Marke darüber im Klaren sein, was Sie mit dem Markenrecht erreichen möchten. Wenn Sie sich tatsächlich ein weitreichendes Monopolrecht sichern und andere von der Benutzung identischer oder ähnlicher Zeichen ausschließen wollen, führt kein Weg an der Kreation eines phantasievollen und nicht durch die Waren oder Dienstleistungen vorgegebenen Markenzeichens vorbei. Die Sorge, dass das angesprochene Publikum die Marke nicht versteht oder sich die Marke nicht durchsetzt, sollte dann hintanstehen.

Ein Blick auf einige erfolgreiche Marken mag bei der Entscheidung zwischen „sprechender“ Marke und unterscheidungskräftiger Marke vielleicht helfen: Amazon heißt nicht „Online-“

Buchhandel“ und Zalando heißt nicht „Schuhlieferant“ – beide Unternehmen haben aber ihre Marken zum Begriff gemacht und jeder weiß sofort, wer gemeint ist.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Markenfindung!

Katja Schubert



2013 Katja Schubert, Karsten+Schubert Rechtsanwälte



info@karstenundschubert.de

www.karstenundschubert.de



fon: +49 (0)30 69517378

fax: +49 (0)30 69517379



Schlesische Str. 26

D-10997 Berlin