

Schutzfähigkeit einer Marke

von Rechtsanwältin Katja Schubert / Dr. iur. Stefanie Jehle
Karsten+Schubert Rechtsanwälte

Stand: Februar 2010

Schutzfähigkeit einer Marke

1. Grafische Darstellbarkeit.....	2
1.1 Farbmarken	2
1.2 Hörmarken	2
1.3 Sonderfall: Geruchsmarken	2
2. Inhaltliche Schutzfähigkeit.....	3
2.1 Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG).....	3
2.2 Freihaltebedürfnis an beschreibenden Zeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)....	5
2.3 Übliche Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)	5
2.4 Täuschungsgefahr (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG).....	6
2.5 Verstoß gegen öffentliche Ordnung und gute Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG).....	7
2.6 Hoheitszeichen, amtliche Gewährzeichen usw. (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 MarkenG)	7
2.7 Sonstige Benutzungsverbote im öffentlichen Interesse (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG).....	8
3. Schutzfähigkeit der gängigen Markenformen	8
3.1 Wortmarken	8
3.2 Bildmarken.....	10
3.3 Dreidimensionale Marken	11
3.4 Farbmarken und Farbzusammenstellungen	14
4. Sonderfragen der Schutzfähigkeit.....	16
4.1 Werbeslogans.....	16
4.2 Positionsmarken	18
4.3 Tastmarken.....	20

1. Grafische Darstellbarkeit

Grundlegende Voraussetzung für den Markenschutz ist zunächst einmal, dass das Zeichen grafisch darstellbar ist, da sonst keine Eindeutigkeit und Allgemeinverbindlichkeit für den Schutzzumfang erzielt werden kann. Die grafische Darstellung muss im Dienste der Rechtssicherheit klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein.

1.1 Farbmarken

Bei Farbmarken genügt es nicht, ein Farbmuster einzureichen, weil Farbmuster mit der Zeit verblassen können und die Recherche anhand eines optischen Eindrucks schwierig ist. Die Rechtsprechung fordert, dass die Farbe aufgrund eines Farbidentifikationssystems eindeutig beschrieben wird (RAL-Nummer).

1.2 Hörmarken

Hörmarken (z.B. Radiojingles) sind hingegen durch Noten, oder, falls dies durch die Art des Klangbildes nicht möglich ist (z.B. Gebrüll des MGM-Löwen), durch ein Sonogramm grafisch darstellbar. Das Patentamt verlangt zusätzlich noch die Beifügung einer klanglichen Wiedergabe.



1.3 Sonderfall: Geruchsmarken

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 eingetragen. Auch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) hat als zuständige Stelle für die Anmeldung Europäischer Gemeinschaftsmarken in einer Beschwerde-sache 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 eine chemische

Formel noch durch Wortbeschreibung oder Hinterlegung einer Probe grafisch darstellbar ist.¹ Der „Duft einer reifen Erdbeere“ ist mangels grafischer Darstellbarkeit nicht als Geruchsmarke eintragungsfähig. Der Markenmelder hatte die Marke sprachlich mit den Worten „odeur de fraise mûre“ (Duft einer reifen Erdbeere) beschrieben und eine Farbabbildung einer Erdbeere beigelegt.²

2. Inhaltliche Schutzfähigkeit

Weiterhin muss das als Marke anvisierte Zeichen auch schutzfähig sein. Nicht schutzfähig und daher von der Eintragung ausgeschlossen, sind Marken, die

1. keine Unterscheidungskraft für die Waren und Dienstleistungen aufweisen,
2. ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können und deswegen freihaltebedürftig sind,
3. ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,
4. geeignet sind, das Publikum über Art, Beschaffenheit, oder Herkunft der Waren und Dienstleistungen zu täuschen,
5. gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen,
6. staatliche Hoheitszeichen (z.B. Wappen, Flaggen), kommunale Wappen, bestimmte Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen oder bestimmte amtliche Prüf- oder Gewährzeichen enthalten
7. oder deren Benutzung nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann.

2.1 Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG)

Nach ständiger Rechtsprechung bedeutet Unterscheidungskraft die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden.

¹ Vgl. EuGH, Urteil vom 12.12.2003, Az. C-273/00 – Methylcinnamat.

² Vgl. EuG, Urteil vom 27.10.2005, Az. T-305/04.

Maßgebliches Kriterium für die Unterscheidungskraft ist die Herkunftsfunktion der Marke in Bezug auf ein bestimmtes Unternehmen. Die Marke muss als Identifizierungsmittel und Herkunftshinweis tauglich sein und die Zuordnung von Produkten zu einem bestimmten Unternehmen ermöglichen.

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, bei anderen hingegen wieder nicht.

Die Unterscheidungskraft fehlt in der Regel bei:

- unmittelbar/rein die Produkte beschreibenden Angaben und Zeichen,
- Werbeschlagwörtern allgemeiner Art, Werbeaussagen,
- bloßen Kaufaufforderungen,
- einfachen grafischen Gestaltungen,
- gebräuchlichen Waren- oder Verpackungsformen,
- geläufigen Kürzeln (4-for, @-a),
- Wortneubildungen, die vom Publikum als Werbe- oder Sachaussage verstanden werden (tele-bingo, natural beauty, topcut),
- Abbildungen von gemeinfreien Kunstwerken.

Die Unterscheidungskraft ist in der Regel gegeben bei:

- mehrdeutigen und interpretationsbedürftigen Angaben und Zeichen,
- phantasievollen, eigentümlichen, originellen Angaben und Zeichen,
- außergewöhnlichen, nicht alltäglichen Angaben und Zeichen,
- fremdsprachigen Bezeichnungen, die vom inländischen Publikum nicht als beschreibender Hinweis aufgefasst werden und die keine entsprechende nahe liegende Übersetzungsmöglichkeit bieten,
- unbekanntem Schriftzeichen, deren Bedeutung für das inländische Publikum nicht erkennbar ist,
- Wortneubildungen, die vom Publikum nicht als Werbe- oder Sachaussage, sondern als Herkunftshinweis verstanden werden (rational software, envirochem, hyperlite).

2.2 Freihaltebedürfnis an beschreibenden Zeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

Eine Marke darf nicht eingetragen werden, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die zur Beschreibung der jeweiligen Waren und Dienstleistungen dienen können. Für derartige Angaben besteht nämlich ein im Interesse der Allgemeinheit liegendes Freihaltebedürfnis: Beschreibende Angaben oder Zeichen sollen von jedermann, auch von Konkurrenten des Markenanmelders, frei verwendet werden dürfen. Die Ausschlussgründe Nr. 1 (fehlende Unterscheidungskraft) und Nr. 2 (freihaltebedürftig) sind nicht immer trennscharf auseinander zu halten.

Als beschreibend und freihaltebedürftig können etwa folgende Zeichen gelten:

- Beschaffenheitsangaben, einschließlich allgemeinverständlicher Abkürzungen,
- Bestimmungsangaben in Bezug auf Abnehmerkreise, Verwendungszweck, Vertriebsart, Ortsangaben über die Herkunft der Produkte oder Inhaltsstoffe,
- Qualitätsangaben, Merkmalsangaben über die Produkte,
- Piktogramme,
- branchenübliche Warenformen und Warenverpackungsformen.

2.3 Übliche Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)

Nicht eintragungsfähig sind weiterhin Zeichen und Angaben, die zur Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen üblich geworden sind, die also nicht mehr als Markenzeichen angesehen werden. Auch Zeichen und Angaben, die keine konkreten Eigenschaften einer Ware beschreiben, können eine der Eintragung entgegenstehende übliche Bezeichnung beinhalten. Dazu zählen etwa:

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

Wichtig ist diese Vorschrift auch für Markeninhaber, deren bestehende Marke nach und nach zur Gattungsbezeichnung wird und dadurch die Fähigkeit verliert, als betrieblicher Herkunftshinweis zu wirken. Dann verliert der Markeninhaber seinen mar-

kenrechtlichen Schutz. Wichtig ist daher, gegen die Verwendung der eigenen Marke gegen Dritte konsequent vorzugehen. Unterlässt der Markeninhaber dies in einer Vielzahl von Fällen und über einen längeren Zeitraum, gewöhnt sich das Publikum an den üblichen Gebrauch der Bezeichnung. Je weniger unterscheidungskräftig eine Marke ist, desto eher besteht die Gefahr, zu einer allgemeinen Gattungsbezeichnung zu werden. In solchen Fällen muss der Markeninhaber umso mehr unternehmen, um einer derartigen Entwicklung rechtzeitig vorzubeugen. Ein Beispiel einer solchen zu einer Gattungsbezeichnung gewordenen Marke aus der jüngeren Zeit ist „Walkman“ für tragbare Kassettenabspielgeräte mit Kopfhörern.³ Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich eine Gattungsbezeichnung auch zur Marke zurückbilden.

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

Auch wenn eine Marke ersichtlich dazu geeignet ist, eine Täuschung über die Art und Beschaffenheit der Waren und Dienstleistungen oder deren geografische Herkunft hervorzurufen, ist sie von der Anmeldung ausgeschlossen. Dies ist dann der Fall, wenn die Marke in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen bei jeder in Betracht kommenden Benutzungsform unrichtige Informationen transportiert.

Ist hingegen eine Markenbenutzung für einige Waren und Dienstleistungen ohne Täuschung möglich, so ist die Täuschungseignung nicht „ersichtlich“ und die Marke muss eingetragen werden.⁴ In einem späteren eventuellen Lösungsverfahren wird geprüft, ob eine etwaige Täuschungsgefahr von der Marke an sich ausgeht. Nur dann ist ein Lösungsantrag begründet. Eine Marke, die den Bestandteil „deutsche Volksbank“ enthält, ist beispielsweise nicht von sich aus zur Täuschung geeignet, auch wenn der Markeninhaber keine Bank ist. Denn es besteht die Möglichkeit, dass der Markeninhaber eine Volksbank gründet oder erwirbt oder die Marke an eine Volksbank veräußert oder lizenziert. Eine Irreführung würde daher erst und nur dann eintreten, wenn die Marke tatsächlich auch von einer Person benutzt würde, die keine deutsche Volksbank ist. Dies wäre jedoch ein äußerer, nicht mehr zur Marke selbst gehörender Umstand.⁵

³ Vgl. Oberster Österreichischer Gerichtshof, Urteil vom 29.01.2002, Az. 4 Ob 269/01.

⁴ Vgl. BGH, Beschluss vom 11.10.2001, Az. I ZB 5/99 – Omeprazol.

⁵ Vgl. BPatG, Beschluss vom 17.06.2008, Az. 33 W (pat) 82/06.

Irreführende Marken können vorliegen bei

- Ortsnamen, wenn die Waren und Dienstleistungen nicht aus diesem Ort stammen,
- Beifügung von akademischen Titeln, wenn ersichtlich kein Inhaber dieses Titels bei der Herstellung der Waren beteiligt war,
- sachlich aufzufassende Alleinstellungsbehauptungen (z.B. größter, führender).

2.5 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 Marken sein,

- die massiv diskriminierende und die Menschenwürde beeinträchtigende Aussagen enthalten (Schlüpferstürmer, Busengrapscher, Schenkelspreizer für Spiritousen),
- die das religiöse Empfinden von Religionsgemeinschaften verletzen (Coran für Arzneimittel, Messias für Bekleidungsstücke),
- Fäkalausdrücke (wohl überholte Entscheidung: Schoasdreiber für Unterhaltungsdienstleistungen).

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

Eine Eintragung staatlicher Hoheitszeichen als Marken ist im öffentlichen Interesse unzulässig (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG). 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.

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 amtlich 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.

2.7 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.⁶

3. Schutzfähigkeit der gängigen Markenformen

3.1 Wortmarken

Fall 1: Wortmarke Doublemint

Wrigley meldete 1996 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt das Doublemint als Gemeinschaftsmarke insbesondere für Kaugummi an. Das Amt wies die Anmeldung zurück, weil das Wort Doublemint als Kombination von zwei englischen Wörtern ohne ein zusätzliches Element der Fantasie oder Vorstellungskraft für bestimmte Merkmale der in Frage stehenden Waren beschreibend sei. Der EuGH hob den Ablehnungsbeschluss mit folgender Begründung auf: Das Wort Doublemint sei in Bezug auf Kaugummi nicht ausschließlich beschreibend. So sei das Adjektiv double im Vergleich zu anderen englischen Ausdrücken wie much, strong, extra, best

⁶ Vgl. BPatG, Beschluss vom 30.04.1997, Az. 26 W (pat) 138/96.

oder finest (viel, stark, extra, best oder feinst) ungewöhnlich und könne in Kombination mit dem Wort mint für den potenziellen Verbraucher zwei verschiedene Bedeutungen haben: doppelt so viel Minze wie normal oder mit dem Geschmack von zwei Sorten Minze. Das Wort mint sei außerdem ein Gattungsbegriff, der die Grüne Minze, die Pfefferminze und andere Küchenkräuter einschließe. Das Wort doublemint sei daher mehrdeutig und suggestiv und lasse verschiedene Auslegungen zu. Es versetze die betroffenen Verkehrskreise nicht in die Lage, sofort und ohne weiteres Nachdenken zu erkennen, dass es sich um die Beschreibung eines Merkmals der fraglichen Waren handele. Das Urteil ist zwar in zweiter Instanz aufgehoben und der Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen worden, die Wortmarke doublemint ist jedoch zwischenzeitig eingetragen worden.⁷

Übrigens: Die Wortbildmarke Wrigleys Doublemint Chewing Gum ist bereits seit 1998 eingetragen.



Fall 2: Bücher für eine bessere Welt

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.⁸

⁷ Vgl. EuGH, Urteil vom 16.06.1999, Az. R 216/1998-1 – Wrigley ./ HABM.

⁸ Vgl. BGH, Urteil vom 17. Februar 2000, Az. I ZB 33/97 – Bücher für eine bessere Welt.

Fall 3: Absolut (Vodka)

Die Anmeldung der Wortmarke "ABSOLUT" für die Ware "Wodka" in das Markenregister ist zunächst abgelehnt worden. Das Bundespatentgericht als Beschwerdeinstanz begründete die Ablehnung wie folgt: Das Zeichen "ABSOLUT" sei dem Schutz als Marke nicht zugänglich, weil es sich bei ihm um eine Superlativangabe im Sinne von u. a. "uneingeschränkt", "vollkommen" bzw. "in höchster Weise ideal" handele. In diesem Sinne habe das Wort "absolut" auch in den allgemeinen deutschen Sprachschatz, insbesondere der jüngeren Generation Eingang gefunden und werde in der Umgangssprache geradezu inflationär als Steigerungswort verwendet. Darüber hinaus sei es auch ein fester Bestandteil der Werbesprache geworden. Dem trat der Bundesgerichtshof entgegen und stellte 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.⁹

3.2 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.

Fall 1: Cäsar-Hundekopf



⁹ Vgl. BGH, Beschluss vom 24.06. 1999, Az. I ZB 45/96 – Absolut.

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.¹⁰

Fall 2: Antikalk



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 (hier: Kalkentferner) und nicht als Warenunterscheidungsmittel (DER Kalkentferner) aufgefasst. Es käme dann darauf an, dass die bildlichen Elemente ausreichend Unterscheidungskraft aufwiesen. Dies sei hier aber, aufgrund der einfachen Schreibweise, nicht der Fall.“¹¹

3.3 Dreidimensionale Marken

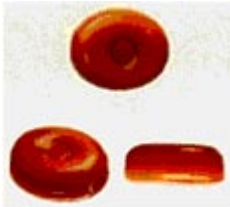
Bei einer dreidimensionalen Marke besteht die Besonderheit, dass sie aus dem Erscheinungsbild der Ware (oder ihrer Verpackung) selbst besteht und daher von den

¹⁰ Vgl. BGH, Beschluss vom 03.07.2003, Az. I ZB 21/01 – Westie-Kopf.

¹¹ Vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001, Az. I ZB 58 / 98 – anti-kalk.

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 bestimmten Form 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. Bei der markenrechtlichen Prüfung sind im Bereich der Verpackungen die Normen oder Gewohnheiten maßgeblich, die für die Verpackung von Waren gleicher Art gelten.¹²

Fall 1: Werthers Echte



Die August Storck KG hat im Jahr 1998 die Form des von ihr produzierten Karamellbonbons, das unter dem Markennamen Werthers Echte vertrieben wird, als dreidimensionale EU-Marke angemeldet. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt lehnte die Eintragung der Marke unter Hinweis auf fehlende Unterscheidungskraft ab. Der Verbraucher schenke der Form und Farbe der Süßware bei einem weit verbreiteten Konsumartikel keine hohe Aufmerksamkeit, so dass die Kaufentscheidung nicht von der Bonbonform diktiert werde. Bei der angemeldeten dreidimensionalen Form handelt es sich somit um eine geometrische Grundform, die zu den Formen gehört, an die der Verbraucher bei Artikeln des ständigen Verbrauchs wie Bonbons in selbstverständlicher Weise denkt. Die von Storck eingelegten Rechtsmittel beim EuGH blieben ohne Erfolg. Das Gericht bestätigte die Auffassung der Markenbehörde und führte aus, dass bei der Feststellung der Unterscheidungskraft für dreidimensionale Marken die handelsüblichen Formen und Farben der Ware berücksichtigt werden müssten. Nur wenn die Form erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweiche, sei sie als Herkunftshinweis tauglich und weise die für die Eintra-

¹² Vgl. EuGH, Urteil vom 12.01.2006, Az. C-173/04 P.

gung erforderliche Unterscheidungskraft auf. Dies war bei der Werthers Echte Bonbonform nicht der Fall.¹³

Anders erging es der August Storck KG mit ihrem Süßwarenprodukt Chocolat Pavot, welches eine wesentlich eigentümlichere Form aufweist:

Fall 2: Chocolat Pavot



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.¹⁴

Fall 3: Weinflasche



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 Bundespa-

¹³ Vgl. EuGH, Urteil vom 22.06.2006, Az. C-24/05 P – Form eines Bonbons.

¹⁴ Vgl. BPatG, Beschluss vom 17.07.2002, Az. 32 W (pat) 1/02 – Mohnform für Schokoladenerzeugnisse.

-tentgericht 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.¹⁵

3.4 Farbmarken und Farbzusammenstellungen

Mit Farbmarken und Farbzusammenstellungen ist jeweils der Schutz einer konturlosen bzw. abstrakten Marke gemeint. Abstrakt bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Farbe oder die Farbzusammenstellung auf ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen genutzt werden soll. Schutz wird also nicht für die konkrete, gegenständliche Farbe oder Farbzusammenstellung auf einer Ware, sondern abstrakt für die bloße Farbzusammenstellung beansprucht. Eine abstrakte Farbmarke besteht nur aus einer Farbe. Um eine abstrakte Farbzusammenstellung handelt es sich, wenn beispielsweise zwei Farbtöne miteinander kombiniert werden und für sie abstrakt Schutz beansprucht werden soll.

Auch abstrakte Farben und Farbzusammenstellungen können markenrechtlichen Schutz genießen. Früher war dies umstritten. Ein Urteil des EuGH hat hier zu einer Klärung beigetragen. Danach können Farben und Farbzusammenstellungen eine Marke sein, wenn die drei vom EuGH formulierten Voraussetzungen erfüllt sind: Erstens müssen sie ein Zeichen sein. Zweitens müssen sich diese Zeichen grafisch darstellen lassen. Drittens müssen diese Zeichen als Unterscheidungsmittel bzw. Herkunftshinweis geeignet sein. Ein Zeichen muss dauerhaft und ständig wahrnehmbar sein. Sind Farbzusammenstellungen als ein Zeichen anzusehen, dann müssen sie in systematischer und eindeutig festgelegter Weise miteinander verbunden sein, um sie für die Markenmeldung grafisch darstellbar zu machen. Das heißt beispielsweise, dass aus der Anordnung erkennbar sein muss, wie die Schnittstelle der Farben ausgestaltet ist. Nicht möglich ist hingegen, Schutz „in jeglichen denkbaren Formen“ zu beanspruchen. Die Farbtöne sind wörtlich zu benennen, nach einem international anerkannten Farbklassifikationssystem (z. B. RAL) genau zu bezeichnen, und es ist

¹⁵ Vgl. BPatG, Beschluss vom 26.09.2007, Az. 26 W (pat) 204/99.

ein Farbmuster einzureichen.¹⁶ Keine systematische Anordnung ist, wenn die Marke mit dem Hinweis „Die Farben können in beliebiger Anordnung zueinander vorgesehen sein und verwendet werden“.¹⁷

Oftmals werden Farben oder Farbzusammenstellungen nur schmückend verwendet. Dann dienen sie nicht als Herkunftskennzeichen. Als Unterscheidungsmittel bzw. Herkunftshinweis eignet sich eine abstrakte Farbzusammenstellung, 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.¹⁸

Fall 1: grün und gelb – British Petrol

Die Farben „grün“ und „gelb“, bezeichnet als Pantone 348C und Pantone 109C sind für das bekannte Mineralölunternehmen für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden: „Hydraulikflüssigkeit, Bremsflüssigkeiten, Rostschutzmittel, Korrosionsschutzmittel [...], Vermietung und Verpachtung von Tankstellenshops [...]“. Das Verhältnis der Farben zueinander ist in der Markenmeldung einer Farbzusammenstellung zwingend anzugeben. 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.¹⁹

Fall 2: magenta und grau – Telekom

Die Deutsche Telekom AG beantragte die Eintragung der Farbmarke magenta/grau" unter Angabe der RAL-Nummern 4010 und 7045 für Telekommunikationsdienstleistungen, EDV und andere Produkte. Die Anmeldung wurde abgelehnt. Dem trat der Bundesgerichtshof entgegen. Er war der Auffassung, dass die Farbkombination

¹⁶ Vgl. EuGH, Urteil vom 24.06.2004, Az. C-49/02 – Heidelberger Bauchemie.

¹⁷ Vgl. BGH, Beschluss vom 05.10.2006, Az. I ZB 86/05 – Farbmarke gelb/grün II.

¹⁸ Vgl. BPatG, Beschluss vom 21.05.2008, Az. 29 W (pat) 33/08 – Farbmarke Gelb-Rot.

¹⁹ Vgl. BGH, Beschluss vom 05.10.2006, Az. I ZB 86/05 – Farbmarke gelb/grün II.

magenta/grau nicht schlechthin schutzunfähig sei. Für die Frage, ob eine Farbkombination von den betroffenen Kundenkreisen als Kennzeichnungsmittel aufgefasst werden würde, müsse überprüft werden, ob sich diese Farbkombination durchgesetzt habe. Dies war bei den Telekom-Farben der Fall, magenta/grau wurde weitgehend mit der Telekom AG assoziiert. Die Durchsetzung einer Farbkombination ist mittlerweile nicht mehr Schutzvoraussetzung, sofern die Farben nicht allgemein branchenüblich geworden sind.²⁰

Das Recht aus einer abstrakten Farbmarke kann durch eine Werbeanzeige nur dann verletzt werden, wenn die Farbe darin als Herkunftshinweis verwendet wird. Da Verbraucher in einer Farbe in erster Linie ein Gestaltungsmittel sehen, ist eine Farbe für sie nur im Ausnahmefall ein betrieblicher Herkunftshinweis. Dazu ist es erforderlich, dass die Farbe als solche im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass sie als Kennzeichnungsmittel verstanden wird. Davon ist beispielsweise dann auszugehen, wenn in Werbeanzeigen die verwendete Farbe nicht nur die einzige Farbe, sondern auch das wichtigste und signalhaft eingesetzte Gestaltungsmittel ist und in der betroffenen Branche das Publikum an die Verwendung der Farbe gewöhnt ist.²¹

4. Sonderfragen der Schutzfähigkeit

4.1 Werbeslogans

Grundsätzlich sind auch Werbeslogans als Marke schutzfähig. Ein Problem bei Werbeslogans ergibt sich daraus, dass sie häufig allgemein gehaltene Formulierungen sind, die als Information über die Beschaffenheit oder Wirkung des Produkts und nicht als Marke verstanden werden. Wenn die Slogans nur aus allgemeinen Werbeaussagen bestehen, werden sie in der Regel nicht als Marke, also als Unterscheidungsmittel, sondern als eben als Information verstanden. Das ist der Fall, wenn der Slogan einen das Produkt rein beschreibenden Inhalt aufweist oder es sich um eine gebräuchliche Wortfolge der deutschen Sprache handelt, die auch nur als eine solche verstanden wird.

²⁰ Vgl. BGH, Beschluss vom 25.03.1999, Az. I ZB 23/98 – Farbmarke magenta/grau.

²¹ Vgl. BGH, Urteil vom 04.9.2003, Az. I ZR 23/01 – Farbmarkenverletzung I.

An die Schutzfähigkeit von Werbeslogans werden aber keine höheren Anforderungen als an gewöhnliche Wortmarken gestellt. Wirkt der Slogan produktidentifizierend, ist er also schutzfähig. Slogans werden dann als Mehrwortmarken angesehen. Längere Textfolgen sind dabei grundsätzlich problematischer als kurze. Für eine Schutzfähigkeit spricht, wenn der Slogan kurz, originell und prägnant ist. Auch Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit der Werbeaussage können die Schutzfähigkeit erhöhen.

Beispielfälle für schutzfähige Werbeslogans sind:

- „Vorsprung durch Technik“ für u. a. für bestimmte Apparate und Instrumente, Fahrzeuge, Edelmetalle, Papier, Pappe und ähnliches, Lederwaren, Bekleidungsstücke, Spielzeug und Sportartikel, Werbung, Geschäftsführung, Versicherungs- und Finanzwesen, Telekommunikation, Transportwesen, Veranstaltung von Reisen, Erziehung; Ausbildung, Unterhaltung, wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen²²,
- „FOR YOU“ für Zigaretten Rohtabak und andere Tabakerzeugnisse, Feuerzeuge sowie Zigarettenpapier²³,
- „Partner with the Best“ für elektronische Waren²⁴,
- „Radio von hier, Radio wie wir“ für Dienstleistungen rund um die Rundfunkwerbung²⁵,
- „Bar jeder Vernunft“ für Waren und Dienstleistungen rund um Papier und Druckereierzeugnisse, Kleidungsstücke, Erziehung und Unterricht u. ä.²⁶,
- „Unter Uns“ für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen wie Körperpflegemittel, pharmazeutische Erzeugnisse, fotografische Geräte, Fahrräder, Juwelierwaren, Papier- und Druckereierzeugnisse, Lederwaren, Bekleidungsstücke, Spielzeug, Marmeladen, Getränke, Werbung, Versicherungs- und Finanzwesen, Ausstrahlung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Unterhaltung, Transportwe-

²² Vgl. EuGH, Urteil vom 21.01.2010, Az. C 398/08 P.

²³ Vgl. BGH, Beschluss vom 15.07.1999, Az. I ZB 47/96 – „FOR YOU“.

²⁴ Vgl. BGH, Beschluss vom 08.12.1999, Az. I ZB 21/97 – „Partner with the Best“.

²⁵ Vgl. BGH, Beschluss vom 08.12.1999, Az. I ZB 2/97 – „Radio von hier“.

²⁶ Vgl. BGH, Beschluss vom 13.06.2002, Az. I ZB 1/00 – „Bar jeder Vernunft“.

sen, Verwaltung und Verwertung gewerblicher Schutzrechte und Urheberrechte²⁷.

Als schutzunfähig abgelehnt wurden beispielsweise:

- „Motor ist unser Antrieb“ für Entwicklung, Modell- und Formenbau von Motorteilen, Waren aus Metall und ähnlichem²⁸,
- „Finanzieren & Leben“ für Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fragen der Unternehmensführung, der Organisation, Finanzierungs- und Versicherungsfragen sowie Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Bauträgers, insbesondere in organisatorischer, finanzieller und technischer Hinsicht, Facility Management u. ä.²⁹,
- „get new technology first“ für Druckereierzeugnisse, Dienstleistungen rund um die Organisation und Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Konferenzen, Workshops u. ä.³⁰,
- „CRAZYRUN“ für elektronische Geräte, jegliche Art von Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen, Vermietung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten/-anlagen u. ä.³¹,
- „Bollywood macht glücklich!“ für Filmwerke, Druckerzeugnisse, Kleidungsstücke, Veranstaltung von Events, Ausstrahlung von Sendungen, Unterhaltung u. ä.³².

4.2 Positionsmarken

Bei einer Positionsmarke geht es darum, in welcher Weise eine Marke auf einem Produkt angebracht oder angeordnet ist. Die Art der Positionierung dient demnach der markenmäßigen Kennzeichnung des Produkts. Ein sicherlich jedem bekanntes Beispiel ist der Knopf im Ohr der Steiff-Plüschtiere. Ob eine mögliche Positionsmarke schutzfähig ist, richtet sich nach den allgemeinen Kriterien.

²⁷ Vgl. BGH, Beschluss vom 10.02.2000, Az. I ZB 37/97 – „Unter Uns“.

²⁸ Vgl. BPatG, Beschluss vom 25.11.2009, Az. 25 W (pat) 123/09.

²⁹ Vgl. BPatG, Beschluss vom 24.11.2009, Az. 33 W (pat) 48/08.

³⁰ Vgl. BPatG, Beschluss vom 09.11.2009, Az. 33 W (pat) 9/08.

³¹ Vgl. BPatG, Beschluss vom 15.06.2009, Az. 27 W (pat) 111/09.

³² Vgl. BPatG, Beschluss vom 15.06.2009, Az. 27 W (pat) 36/09.

Beispiele von Positionsmarken sind:

- 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.³³
- Auch das europäische Markenamt, das HABM, geht davon aus, dass Verbraucher bei Schuhen daran gewöhnt sind, dass Hersteller ein bestimmtes Bildelement auf ihren Schuhen anbringen. Dadurch kann diese Positionsmarke als betrieblicher Herkunftshinweis dienen.³⁴
- 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.³⁵ 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, Accessoires oder Schmuck dienen, auch nicht bei Verwendung eines zusätzlichen rechteckigen Rahmen, der das Ausrufezeichen wie ein Etikett aussehen lässt.³⁶



³³ Vgl. BPatG, Beschluss vom 14.10.1997, Az. 27 W (pat) 140/96.

³⁴ Vgl. HABM, Entscheidung vom 26.09.2007, Az. R 306/2007-1.

³⁵ Vgl. BPatG, Beschluss vom 12.05.1998, Az. 27 W (pat) 45/96.

³⁶ Vgl. EuG, Urteile vom 30.09.2009, Az.: T-75/08 und T-191/08.

Nicht eintragungsfähig war hingegen eine bestimmte Art, Bücher durch Strichcodes auf Buchrücken zu markieren für Bücher, Dienstleistungen eines Verlags und Druckarbeiten.³⁷



4.3 Tastmarken

Der BGH hat anerkannt, dass grundsätzlich auch über den Tastsinn wahrnehmbare Zeichen Marken sein können. Es sind die allgemeinen Voraussetzungen der Markenfähigkeit zu erfüllen. Der graphischen Darstellbarkeit kann dadurch entsprochen werden, indem 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 ein Herkunftshinweis 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 anzugeben.

In dem vom BGH entschiedenen Fall wurden drei Abbildungen eingereicht:



Ergänzend war in der Anmeldung ausgeführt: „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 o-

³⁷ Vgl. BPatG, Beschluss vom 28.03.2007, Az. 29 W (pat) 184/04.

berste 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 nicht aus, um die aufgestellten Anforderungen an Tastmarken zu erfüllen. Es fehlte eine hinreichend bestimmte Darlegung, welche konkreten Eigenschaften der abgebildete Gegenstand aufweisen sollte.³⁸

In einem vom Bundespatentgericht entschiedenen Fall wurde die Eintragung einer Tastmarke für alkoholische und nicht alkoholische Getränke versagt. Die Marke war wie folgt beschrieben worden: „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“. Die Beschreibung wurde ergänzt durch eine Abschrift der DIN/ISO-Norm 6344-2. 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. Neben diesen Bedenken war für die Ablehnung der Marke entscheidend, dass auf dem Getränkesektor das Publikum nicht daran gewöhnt ist, aufgrund eines haptischen Reizes von Waren auf ihre betriebliche Herkunft – statt näher liegend auf ein Ausstattungsmerkmal – zu schließen. Damit fehlte der Tastmarke die Unterscheidungskraft.³⁹



2010 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

³⁸ Vgl. BGH, Beschluss vom 05.10.2006, Az. I ZB 73/05 – Tastmarke.

³⁹ Vgl. BPatG, Beschluss vom 23.03.2007, Az. 26 W (pat) 3/05.