

Markenrecht

Bingener

4. Auflage 2022
ISBN 978-3-406-76621-3
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen. beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

zur nicht bestehenden Möglichkeit, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG durch Negativdisclaimer auszuräumen.

(3) Geografische Herkunftsangaben. Ihnen steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG häufig entgegen, weil Allgemeinheit und insbesondere Mitbewerber ein starkes Interesse an der Angabe des geografischen Bezuges ihrer Produkte zu einer bestimmten Gegend oder einem Ort haben. Von der Eintragung ausgeschlossen sind insoweit Angaben, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Produkte dienen können. Dies sind nicht nur Namen von Ländern, Regionen, Städten und Orten, sondern auch Ortsangaben im weiteren Sinne wie Namen von Flüssen, Seen und Bergen, die zugleich die Region bezeichnen, sowie von Stadtteilen, Straßen und Plätzen, Bauwerken und Wahrzeichen, die mit einem Gebiet identifiziert werden.²⁸⁶ Über seinen Wortlaut hinaus erfasst er nicht nur Angaben zur geografischen Herkunft der Produkte, die für deren Wertschätzung wichtig und daher besonders beschreibungsg geeignet sind, sondern auch andere wichtige geografische Angaben zum Produkt,²⁸⁷ wie Herkunft von Rezeptur, Rohstoffen, Entwürfen oder Sitz eines Handelsunternehmens, wenn sie eine positiv besetzte Vorstellung einer Verbindung von Produkt und Ort hervorrufen sowie bei Dienstleistungen der Erbringungsort. Auch hier kommt es allein darauf an, ob das Zeichen objektiv eine geografische Angabe ist, während Anmelderintention oder Übereinstimmung von Zeichen und Anmelderfamiliennamen irrelevant sind.

Beispiele aus der Praxis:

Häufig sind Anmeldungen rein geografischer Angaben wie *Luxor* und Kombinationen produktbeschreibender und geografischer Angaben wie *Röntgenzentrum München*, *Deutsches Osteopathieforum*. Ihnen steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, weil Allgemeinheit, insbesondere Mitbewerber solche Angaben frei verwenden können müssen. Meldet ein Anmelder namens *Regensburger Regensburger Lichttechnik* für *Elektrodienstleistungen* an, greift § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen beschreibungsg geeigneter Sach- und Herkunftsangabe.

Neben aktuell²⁸⁸ beschreibungsg geeigneten geografischen Angaben sind auch Angaben ausgeschlossen, deren beschreibende Verwendung für die Produkte bei realitätsbezogener Prognose einschließlich möglicher, nicht unwahrscheinlicher künftiger wirtschaftlicher Entwicklungen vernünftigerweise zu erwarten ist;²⁸⁹ dabei kommt es insbesondere darauf an, ob der Verkehr die geografische Angabe kennt und welche Eigenschaften Ort und Waren haben. Dies kann nicht rein spekulativ angenommen werden, sondern erfordert gewisse Anhaltspunkte:

²⁸⁶ BGH GRUR 2012, 272 – Rheinpark-Center Neuss; BPatG GRUR 2009, 1175 ff. – Burg Lissingen; BPatG MarkenR 2010, 343 – Speicherstadt und BPatG GRUR 2011, 918 – STUBENGASSE MÜNSTER.

²⁸⁷ Nicht erfasst von der *Herkunft* ist der Lieferort von Waren, er kann aber eine Bestimmungsangabe sein.

²⁸⁸ Die neuen Maßstäbe zur Auslegung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zugrundeliegenden Art. 3 Abs. 1 lit. c (jetzt Art. 4 Abs. 1 lit. b) MarkenRL der Grundsatzentscheidung EuGH GRUR 1999, 723 ff. – Chiemsee machten ältere Rspr. unverwertbar.

²⁸⁹ Zu den Anforderungen an die Begründung einer solchen, vernünftigerweise zu erwartenden künftigen Entwicklung durch die Markenstelle BPatG 26 W (pat) 568/20 v. 18.1.2021 = GRUR-RS 2021, 1312 – Kloster Scheyern.

- 247 **Indizien für Beschreibungseignung** einer Ortsangabe als Herkunftsangabe von Waren und ein daraus resultierendes Allgemeininteresse an deren Freihaltung sind tatsächliche Anhaltspunkte, wie aktuelle Existenz einschlägiger Produkthanbieter dort oder objektive Eignung zu einer wahrscheinlichen Entwicklung dahin auf Grund wirtschaftlicher Bedeutung, allgemeinen Handelsvolumens, Infrastruktur der Region einschließlich Verkehrsanbindung.²⁹⁰ Diese (künftige) Beschreibungseignung wird bei Namen von Ländern, Regionen, Großstädten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Orten vermutet, weil diese für alle Produktarten frei verwendbar bleiben müssen.
- 248 **Indizien dagegen und für Schutzfähigkeit** sind fehlende aktuelle Eignung als Sitz für Anbieter solcher Produkte und sonstige Anknüpfungspunkte sowie Unwahrscheinlichkeit einer solchen Entwicklung auf Grund der geografischen Eigenschaften (zB eine felsige Schlucht für größere Fabrikanlagen) und Irrelevanz der geografischen Herkunft für eine Produktart.
- 249 Die für Angaben zur geografischen Herkunft von Waren entwickelten Grundsätze gelten grundsätzlich auch für Angaben zum Erbringungsort von **Dienstleistungen**.²⁹¹ Für touristische oder sonstige Dienstleistungen, bei denen positiv besetzte Vorstellungen betreffend den Ort eine Rolle spielen, ist dies unzweifelhaft. Bei grundsätzlich standortneutralen Dienstleistungen ohne große Relevanz ihres geografischen Ursprungs ist es einzelfallabhängig, kann aber daraus resultieren, dass gute Erreichbarkeit durch einen günstig gelegenen Standort bei alltäglichen Dienstleistungen wie Einzelhandel oder (noch) analogen Bankdienstleistungen relevant ist; bei Einzelhandelsdienstleistungen, die auch in kleineren, ländlichen oder abgelegenen Orten verfügbar sein sollten, erfüllen auch deren Ortsnamen als Erbringungsort § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn der Ort als Erbringungsort bloß vernünftigerweise in Frage kommt.²⁹²

Beispiele aus der Rechtsprechung:

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht und daher schutzunfähig:

BPatG 27 W (pat) 08/18 v. 21.10.2019 – **East Coast** für *Klasse 18, 24* bekannte geografische, aktuell beschreibungsg geeignete Angabe zur Herkunft von der US-Ostküste, weil in diesem Industriezentrum alles produziert wird.

BPatG 30 W (pat) 549/17 v. 4.4.2019 = BeckRS 2019, 11316 – **Wellington** für *Klassen 1, 2, 19* beschreibungsg geeigneter bekannter Name der neuseeländischen Hauptstadt, die aufgrund Größe und wirtschaftlicher Bedeutung für alle Waren eine mögliche geografische Angabe ist.

BPatG 28 W (pat) 531/18 v. 23.7.2019 = LMuR 2019, 242 – **GLYNGØRE** für *Fischkonserven* beschreibungsg geeignete geografische dänische Bezeichnung am Limfjord gelegener Hafenstadt mit 1500 Einwohnern, die zwar aktuell kein Produktionsort für Fischkonserven ist, für die dies aber nicht völlig fernliegend ist.

BPatG 25 W (pat) 519/14 v. 3.12.2015 – **Grevensteiner** für *Lebensmittel, Gastronomieleistungen* geografische Herkunftsangabe. Zwar kein Name eines bedeutenden Ortes, sondern eines nur regional bekannten Stadtteils von Meschede, der aber auf-

²⁹⁰ EuGH GRUR 1999, 723 – Chiemsee.

²⁹¹ BGH GRUR 2009, 994 – Vierlinden.

²⁹² BPatG GRUR 2009, 491 – Vierlinden.

grund ortsangabentypischer Wortbildung, Eignung als Produktionsort für die Waren und guter Verkehrsanbindung künftig beschreibungsg geeignet ist. **Sehr differenzierte Entscheidung.**

BPatG 25 W (pat) 44/12 v. 20.6.2013 = BeckRS 2013, 14106 – **Portofino** für *Kräuter* auch inländischem Verbraucher bekannte ligurische Ortsangabe, die eine taugliche Angabe zum Verarbeitungsort bzw. eine Angabe mit positiv besetzter Vorstellung zu Lebensstil, Flair und Tradition ist.

BPatG 33 W (pat) 47/09 v. 7.12.2010 = GRUR 2011, 918 – **STUBENGASSE MÜNSTER** für *Werbung, Einzelhandel, Immobilienwesen* beschreibungsg geeignete geografische amtliche Straßenbezeichnung, eine historisch bedeutsame Ausgrabungsstätte im Altstadtzentrum, der als Standort von übergeordneter Bedeutung und wegen hochentwickelter Infrastruktur für Dienstleister freihaltebedürftig ist. **Interessant wegen Aspekts, dass Anmelder Projektierer gleichnamigen Bauprojektes ist, das dem Standort Aufwind gab.**

BPatG 33 W (pat) 105/06 v. 28.10.2008 = GRUR 2009, 491 – **Vierlinden** für *Handelsdienstleistungen mit Ökolebensmitteln* geografische Angabe des Erbringungsortes in kleiner Neugemeinde östlich von Berlin und Stadtteil von Duisburg.

BPatGE 4, 74 f. – **Champs-Elysee** für *Briefpapierausstattung* geografische beschreibungsg geeignete Angabe der für ihren Luxuscharakter bekannten Hauptstraße für luxuriös aufgemachte Waren.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verneint und daher schutzfähig:

BPatG 28 W (pat) 38/18 v. 25.9.2019 = GRUR-RS 2019, 37264 – **Pizzara** für *Betonsteine der Klasse 19* nicht freihaltebedürftig, da Endverbraucher dessen Bedeutung *Schiefer* nicht kennt und der Fachverkehr *Schiefer* für Betonsteine nicht beschreibend versteht, sowie auch nicht unter dem Aspekt einer geografischen Angabe, weil 9.000-Einwohner-Dorf *Pizzara* in der spanischen Provinz Malaga mangels wirtschaftlicher Bedeutung keine naheliegende geografische Herkunftsangabe für Betonsteine ist. **Sehr vielseitige, umfassende Entscheidung.**

BPatG 29 W (pat) 34/13 v. 18.11.2015 = BeckRS 2015, 20566 – **Yukon** für *Werbung, Einzelhandel* als Name eines durch Alaska und Kanada fließenden Stromes und eines kanadischen Verwaltungsgebietes mit Wald und Tourismus zwar in Deutschland bekanntes Reiseziel, aber nicht freihaltebedürftig, weil diese Dienstleistungen aus so weit entfernter Region nur unverhältnismäßig aufwändig realisierbar sind oder ein Hinweis auf ihre geografische Lage irrelevant ist.

Überwindbar ist der Ausschluss geografischer Angaben neben der schwierigen²⁹³ **250 Verkehrsdurchsetzung** im Wege ihrer Anmeldung als Kollektivmarke gemäß §§ 99, 97 ff. MarkenG durch eine juristische Person, insbesondere einen Verein. Als Kollektivmarke²⁹⁴ unterscheidet sie aber nicht Produkte eines Anbieters von denen anderer Anbieter, sondern Produkte der Mitglieder aus diesem Gebiet von denen nicht aus diesem Gebiet und muss zum Ausgleich zu diesem Monopol anderen Anbietern aus diesem Gebiet entsprechend der Markensatzung offenstehen.

²⁹³ Zu deren Voraussetzungen und Anforderungen → Rn. 276 ff.

²⁹⁴ Zu Begriff und Anforderungen → Kap. 3 Rn. 47.

- 251 **(4) Zeitangaben.** Angaben über die Zeit der Herstellung von Waren oder Dienstleistungserbringung erfasst § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dann, wenn der Zeitpunkt für den Verkehr (Endabnehmer oder Fachverkehr) betreffend die Produkte relevant ist, wie bei Wein, Bier (*Märzenbier*, *Maibock*). Weiß der Verkehr um die permanente Produktion, ist die Zeitangabe sehr allgemein, wie bloße Aktualität oder betrifft sie mögliche Zeitpunkte von Warenkonsum oder Dienstleistungsanspruchnahme wie *Today*, *Weekend*, *Holiday* greift allenfalls § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Beispiele für teils merkmalsbeschreibende Marke:

BPatG 27 W (pat) 98/12 v. 8.10.2013 = BeckRS 2013, 19919–8-Uhr-Blatt für Klassen 9, 16, 35 41 beschreibungsg geeignete Zeitangabe, weil 8-Uhr Erscheinungszeitpunkt von Medien beschreibt; interessant auch zum Verhältnis zum Werktitelschutz.

BPatG 29 W (pat) 218/02 v. 3.8.2005 = BeckRS 2009, 2092 – Heute Mittag für Fernsehsendungen übliche Zeitangabe für Sendetermin oder Format, für Datenträger, Brillen, Beherbergung nicht, weil Zeitangaben insoweit unüblich sind.

- 252 **(5) Mengen- und Wertangaben.** Ihnen steht seltener § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sondern eher Nr. 1 entgegen.

- 253 **Mengenangaben** sind sinnvolle Angaben zu Anzahl, Größe oder Menge des Produktes in verkehrsüblichen Maßeinheiten (*Kilo*, *Meter*, *Gramm*), auch abgekürzt (*kg*, *m*, *g*) sowie Zahlen und Zahlwörter, weil die wenigen praktikablen Mengenangaben, insbesondere Grund- oder runde Zahlen wegen ihrer Beschränktheit und Praktikabilität freizuhalten sind. **Wertangaben** sind in Abgrenzung zu Beschaffenheitsangaben nur unmittelbar qualitativ produktbeschreibende Angaben allgemeiner, spezieller, ausgeschriebener oder abgekürzter Art. Hierunter fallen aktuelle oder weiterlebende, veraltete, in- und ausländische Währungs- und Münzbezeichnungen (wie *Mark*, *DM* oder *Taler*),²⁹⁵ während allgemeinen Wertangaben wie *preiswert*, *exklusiv*, *echt* Anpreisungen die Unterscheidungskraft fehlt.

Beispiel aus der Rechtsprechung:

BPatG 28 W (pat) 69/12 v. 26.3.2014 = BeckRS 2014, 8019 – Zahl 1 in Dreieck mit abgerundeten Ecken für KfZ, KfZ-Teile beschreibungsg geeignete Mengenangabe, weil Zahlen in der KfZ-Branche immense Bedeutung zur Beschreibung von Motorleistung, Zylinderzahl, Verdichtung, Gang- und Sitzplatzzahl bzw. jedenfalls der Bauserie haben.

- 254 **(6) Bezeichnung sonstiger Merkmale der Produkte.** Der Art. 4 Abs. 1 lit. c MarkenRL entsprechende Auffangtatbestand erfasst nach herrschender Praxis²⁹⁶ Angaben und Zeichen, die für Produktverkehr wichtige und Abnehmer irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug zu den konkreten Produkten beschreiben,²⁹⁷ ohne dass das Zeichen die Merkmale vollständig charakterisiert oder erschöpfend beschreibt.²⁹⁸

²⁹⁵ BPatG 28 W (pat) 576/11 v. 20.6.2012 – Weimarer Taler.

²⁹⁶ Nach wechsellvoller Geschichte der Rechtsprechung, die jedenfalls Entscheidungen vor 1988 unverwendbar macht.

²⁹⁷ EuGH GRUR 2011, 1035–1000 und BGH GRUR 2000, 231 – FÜNFER sowie BGH GRUR 2012, 272 – Rheinpark-Center Neuss zur Abgrenzung zu beschreibenden Angaben.

²⁹⁸ BGH GRUR 2014, 569 – HOT.

Sonstige Merkmale sind daher vor allem solche, die Gegenstand positiv besetzter Publikumsvorstellungen sind, wie Angaben zu überragenden Eigenschaften, branchenbeherrschender Stellung, Qualität, besonderer Exklusivität, Preisgünstigkeit, Verwendbarkeit, Modernität, besonderer Zugänglichkeit, Symbolfarben und sonstigen, unmittelbar mit dem Produktkonsum verbundenen positiven Umständen, bei Branchenüblichkeit auch werbemäßig übertrieben oder verfremdet. Angaben mit nur mittelbarem Produktbezug wie einer vom Produkt verschiedenen Zusatzleistung oder Vertriebsmodalität steht weniger § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, sondern eventuell § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, wenn sie nur als solche verstanden werden. Die folgenden Beispiele sollen eine Vorstellung vom Anwendungsbereich dieser bisher selten angewandten Fallgruppe vermitteln, die Anmelder wegen ihrer Offenheit für neue Anwendungsfälle aber negativ überraschen kann:

Beispiele aus der Rechtsprechung:

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG letzte Variante bejaht und daher schutzunfähig:

BPatG 25 W (pat) 108/12 v. 9.9.2014 = BeckRS 2014, 18616 – **Kräutergarten** für *Tees, alkoholfreie Getränke* beschreibungsgerecht für sonstiges Merkmal der Waren, dass sie Käuertees sind oder Kräutergeschmack aufweisen.

BPatG 33 W (pat) 529/12 v. 26.2.2013 = BeckRS 2013, 6957 – **VANTAGE** für *Wintersportartikel* beschreibungsgerecht, da Vorteil eine (sonstige) Sachaussage ist, dass diese Waren einen Vorteil bieten, anderen überlegen sind.

BPatG 24 W (pat) 90/10 v. 13.9.2011 = BeckRS 2012, 4610 – **redhot** für *diverse Produkte, ua Bekleidung, Motorräder, Getränke, Werbung, Verpflegung* verständliches sonstiges Merkmal *allerneuest*, was aus Verkehrssicht eine der attraktivsten Behauptungen zu einem Produkt ist. **Sehr empfehlenswerte Entscheidung.**

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG letzte Variante verneint und schutzfähig

BGH GRUR 1998, 465 f. – **BONUS** für *Chemikalien für Garten- und Landwirtschaft* kein sonstiges Merkmal, da ihm anders als *Premiere* für erste Warenvorstellung unmittelbarer Bezug zu Warenmerkmalen fehlt, sondern eher mittelbar Vertriebsmodalitäten einer von Ware verschiedener Zusatzleistung betrifft, nun ergänzt durch BPatG 30 W (pat) 26/18 v. 26.9.2019 – *Black Friday*, → Rn. 254 aE.

BGH GRUR 1998, 813 f. – **CHANGE** für *Tabakerzeugnisse* kein sonstiges Merkmal mit unmittelbarem Warenbezug, sondern wie *Bonus* Verkaufs-/Vertriebsmodalität, indem es werblich auffordernd Wechsel von einem Markenprodukt zum anderen suggeriert.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG letzte Variante teils bejaht/teils verneint:

BPatG 30 W (pat) 26/18 v. 26.9.2019 = GRUR-Prax 2020, 178 – **Black Friday** für *diverse Dienstleistungen* teilweise sonstiges Merkmal, weil für Handelsdienstleistungen und Werbung auch Vertriebsmodalitäten ein sonstiges Merkmal sein können. **Sehr leistungswerte Entscheidung**, bestätigt durch BGH I ZB 21/20 v. 27.5.2021.

bb) Konstellationen mit besonderen Rechtsfragen. Im Folgenden werden **Ein-** 255
zelfragen zu Markentypen dargestellt, die in jeder der geschilderten Tatbestandsvarianten des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorkommen können. Treffen in einem Zeichen **mehrere Einzelfragen** zusammen – wie etwa bei einer Neuschöpfung aus einer

Zahl und einer fremdsprachigen Wortkombination – muss der Anmelder für seine Prognose die jeweiligen Maßstäbe kombinieren.

Beispiele:

Hairmax für *Friseurdienstleistungen* ist eine fremdsprachige Wortkombination, die tatbestandlich unter dem Aspekt einer Beschaffenheitsangabe zu untersuchen wäre. *Milkbar 1* für *Dienstleistungen einer Bar* ist aus einer Zahl und einer Neukombination englischer Worte zusammengesetzt, die unter dem Aspekt einer Beschaffenheitsangabe zu prüfen wäre.

- 256 **(1) Fremdsprachige Zeichen.** Fremdsprachige Zeichen werden deutschen Zeichen für die Beurteilung, ob sie unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallen, nicht grundsätzlich gleichgestellt. Weil auch ihnen ein Allgemeininteresse an freier Verwendung nur bei Produktbeschreibungseignung entgegensteht, müssen sie nicht nur eine objektiv beschreibende Bedeutung für das Produkt haben, sondern muss diese auch dessen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen, inländischen Durchschnittsabnehmer oder den inländischen Fachkreisen, die sie ggf. auch nur im Vorfeld des Exportes verwenden, verständlich sein.²⁹⁹ Insoweit kann das Verständnis eines kleinen Teils des jeweiligen Verkehrskreises genügen.
- 257 Der Fall, dass der vom Produkt angesprochene Durchschnittsabnehmer die fremdsprachige Angabe ohne weiteres versteht, wird ähnlich geprüft und beurteilt wie die **erste Fallgruppe fehlender Unterscheidungskraft eines im Vordergrund stehenden produktbeschreibenden Gehaltes**.³⁰⁰ Selbst bei den Endverbrauchern geht die Rechtsprechung von stetiger Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse und daher zunehmendem Verständnis jedenfalls des Grundwortschatzes von Fremdsprachen aus, mit der Folge, dass ältere Entscheidungen nicht mehr verwertbar sind. Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich Fremdsprachen in einigen Branchen zu Fachsprachen entwickeln, die dann auch von den Verkehrskreisen verstanden werden (zB *IT, Marketing, Mode*). Fremdsprachliche Inkorrektheit hindert das produktbeschreibende Verständnis einer Angabe jedenfalls beim Endverbraucher eher nicht, weil er sie oft gar nicht wahrnimmt.

Beispiele der Rechtsprechung für Erfüllung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG:

BGH Mitt. 1999, 69 ff. – *Tour de Culture* für *Studienreisen* beschreibungsgeeignete, dem angesprochenen, gebildeteren Verkehr als *Kulturtour* verständliche französische Wortkombination zur Verdeutlichung des Bildungs-/Kulturbezuges der Reisen.

BPatG 27 W (pat) 507/17 v. 15.6.2018 = BeckRS 2018, 16704 – *Enduring* für *Kosmetik der Klasse 3* beschreibungsgeeignet, dass die Waren dauerhafte Wirkung entfalten

²⁹⁹ Diese Vorgaben aus EuGH GRUR 2006, 411 ff. – Matratzen Concord/Hukla ersetzen die frühere Rspr., die Beschreibungseignung aus dem Verständnis des inländischen Verkehrs oder des Fachverkehrs bei Im- und Export herleitete. Zum Genügen eines kleinen Teils des Fachverkehrs EuGH MarkenR 2013, 110 – Restore.

³⁰⁰ Siehe zu dieser Prüfung → Rn. 154 ff. Weil die Wertungen sich insoweit sehr ähneln können, werden hier oft beide Schutzhindernisse vorliegen. Auch hier sollte der Anmelder bei Beanstandung eines produktbeschreibenden englischen Gehaltes auf die Untersuchungen der *Endmark AG* zur Verständlichkeit englischer Slogans hinweisen, zuletzt die *Claimstudie 2016*, zu finden über Google durch Eingabe der Stichworte *claimstudie* und *Endmark*.

können und sowohl Endverbrauchern wie Fachkreisen verständlich aufgrund der allgemein vorhandenen Englischkenntnisse und als in der Kosmetikbranche übliches Wort.

BPatG 30 W (pat) 22/17 v. 21.3.2019 = BeckRS 2019, 6412 – Naturell für Klassen 2, 3 beschreibungsg geeignete Angabe im Sinne von *natürlich, ohne Zusatzstoffe*, das wegen seiner Ableitung vom französischen Wort, seiner Nähe zum englischen Wort und seiner Eindeutschung verstanden wird.

BPatG 24 W (pat) 529/15 v. 31.5.2016 = BeckRS 2016, 12105 – Flatline für Heizkörper und deren Installation beschreibungsg geeignete Beschaffenheitsangabe, weil Endverbraucher sie als flach gestaltete Produktlinie auffassen, nicht medizinisch für Nulllinie bzw. Sterben, das sie wohl nicht kennen.

BPatG 28 W (pat) 147/09 v. 4.8.2010 – Core für Druckereierzeugnisse (mit Computerbüchern) IT-interessierten Endverbrauchern verständliche Inhalts-/Themenangabe, weil Englisch weltweit übliche Computerbranchensprache ist.

Beispiele der Rechtsprechung für Nichterfüllung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG:

BPatG 28 W (pat) 18/15 v. 28.4.2016 – Lille Smuk für Lederwaren, Bekleidung nicht beschreibungsg geeignet, weil es kein erheblicher, ggf. auch kleiner Teil der inländischen Endverbraucher versteht und es für den Fachkehr im Im- und Export nicht präzise genug ist.

BPatG 33 W (pat) 95/08 v. 26.1.2010 = BeckRS 2010, 3241 – Terrado für Klassen 6, 19, 22 nicht beschreibungsg geeignet, weil spanisches Wort *terrado* zwar *Flachdach, flaches Dach* bedeutet, aber keine Angabe zu Markisen ist und weder Endverbrauchern noch Fachverkehr aus dem Markisenhandel verständlich ist, wo Spanisch nicht Fachsprache ist.

Erkennt der Endabnehmer den produktbeschreibenden Gehalt nicht, kann § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur noch bei einer unmittelbaren Produktbeschreibungseignung unter dem Aspekt des „Profiverständnisses“ greifen. Dies ist vor allem bei glatt produktbeschreibenden Sachangaben für den inländischen Vertrieb, Im- und Export, mehrsprachigen beschreibenden Ankündigungen, Hinweisen und Gebrauchsanleitungen möglich. Nachdem dieses Verständnis der Fachkreise abstrakt lange nur für Worte der **Welthandels Sprachen** Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch bejaht wurde, während die Rechtfertigung des Allgemeininteresses bei anderen Sprachen Wirtschaftsbeziehungen in der konkreten Branche zwischen Deutschland und dem jeweiligen Land erfordern sollte, werden nun infolge weltweiter Wirtschaftsbeziehungen eindeutig produktbeschreibende Angaben in Sprachen aller WTO-Staaten unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gefasst,³⁰¹ weil auch in Deutschland ein Allgemeininteresse an deren freier Verfügbarkeit in allen wichtigen Sprachen³⁰² besteht. Besondere Umstände zum Beleg des Gegenteils sollte der An-

³⁰¹ Weil Mitgliedsstaaten der WTO ja gerade am Welthandel teilnehmen wollen, s. generell Ströbele/Hacker/Thiering/Ströbele MarkenG § 8 Rn. 592.

³⁰² Fachworte toter Sprachen scheitern nur selten an § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn sie oder ihr Stamm eingedeutscht sind oder die tote Sprache in der konkreten Branche Fachsprache ist, wie Latein in Medizin, Chemie und Botanik, teils bei Kosmetik und Lebensmitteln, aber nicht mehr generell in der Rechtswissenschaft und gar nicht in der Elektronik. EuGH MarkenR 2012, 324 – Fidelio (Hallux): Latein maßgeblich im Orthopädie- und Bequemschuhbereich. BPatG 30 W (pat) 515/17 v. 9.11.2017 = BeckRS 2017, 146718 – NeuroMatrix für Klasse 5 zwar verständlich, aber nicht beschreibend. BPatG 29 W (pat) 530/10 v. 17.4.2012 – Bona Forma für *Schönheitschirurgie* fachbegrifflich beschreibungsg geeignet für *schöne*

melder proaktiv vortragen. Indiziell für Eintragbarkeit kann die Eintragung im entsprechenden fremdsprachigen Land wirken, während die Erfassung als Fachbegriff in Lexika dagegenspricht.

Beispiele aus der Rechtsprechung:

Wegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig:

BPatG 30 W (pat) 543/20 v. 29.10.2020 = GRUR-RS 2020, 32529 – Argent für *Software* unmittelbar beschreibende Inhalts- und Bestimmungsangabe, die zumindest ein Teil der Händler mit Handelsbeziehungen nach Frankreich versteht.

BPatG 25 W (pat) 88/17 v. 22.1.2020 = GRUR-RS 2020, 1268 – Plombir Sovjetskij für *Speiseeis* beschreibungsg geeignete russische Bezeichnung einer Speiseeisart, die dem Lebensmittelverkehr und kleinem, für § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG genügenden Teil der Endverbraucher, den russischen Einwanderern und Bewohnern der ehemaligen DDR verständlich ist.

BPatG 25 W (pat) 593/17 v. 25.3.2019 = BeckRS 2019, 6392 – Un gout de fou ... Jusqu'au bout für *Süßwaren* beschreibungsg geeignet, da warenbeschreibender Gehalt *verrückter Geschmack bis zum Schluss* jedenfalls den Fachkreisen der Süßwarenbranche infolge des starken Im- und Exportes mit Frankreich verständlich ist.

BPatG 24 W (pat) 534/13 v. 24.4.2014 = BeckRS 2014, 9805 – MIOD für *Parfümeriewaren, Pharmazeutika* polnisches Wort für Honig und damit eine Angabe zu Inhaltsstoffen, die der Fachverkehr dieser Branche versteht.

BPatG GRUR 1997, 268 f. – VODNY STAVBY für *Baumaterialien, transportable Bauteile* als tschechisches Wort für *Wasserbauten* beschreibend für die Warenbeschaffenheit und mangels allgemeiner Verständlichkeit von Tschechisch zwar nicht Endabnehmern, aber dem Fachverkehr (Profiinteresse für Im- und Export) verständlich und freizuhalten wegen intensiver Wirtschaftsbeziehungen in der Baubranche besonders seit Grenzöffnung (Vorgaben und Argumentation der älteren Rechtsprechung).

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erfüllt:

BGH GRUR 1994, 366 f. – RIGIDITE für *Verbundwerkstoff zur Weiterverwendung in Industrie* nicht beschreibungsg geeignet, weil französischer Begriff weder vom Endabnehmer verstanden wird noch wegen Profiinteresses freizuhalten ist, weil seine schlagwortartige Bedeutung *Steifigkeit* dafür zu unexakt ist.

BPatG 29 W (pat) 548/17 v. 19.6.2019 = BeckRS 2019, 13815 – AKAI für *Klassen 7, 11* nicht beschreibungsg geeignet, da es zwar im Japanischen für *rot* steht, aber weder von inländischen Endverbrauchern noch Fachkreisen verstanden wird, weil im Handel mit Japan die Fachsprache Englisch ist und dieses Farbwort in diesem Warenssegment nicht zu den Fachbegriffen gehört, die ungehindert verwendbar bleiben müssen.

BPatG 28 W (pat) 597/17 v.4.12.2018 – Ekte für *Klassen 29, 30* nicht beschreibungsg geeignet, weil das norwegische Wort für *echt* mangels Norwegischkenntnissen weder allgemeinen Endverbrauchern noch dem Fachverkehr verständlich ist, zumal es kein einschlägiger Lebensmittelbegriff ist.

Form; BPatG GRUR 1998, 58 – JURIS LIBRI für *Druckerzeugnisse* erfüllt § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht, weil Latein auch dort nur von rechtshistorischer Bedeutung ist, aber keine neuen lateinischen Fachbegriffe mehr gebildet werden; BPatG Mitt. 1987, 76 – Ars Electronica für *Elektronikprodukte* nicht beschreibungsg geeignet, unübliche Kombination aus Worten toter Sprachen.