

# Handbuch der Markenpraxis

Markenverfahrensrecht, Markenvertragsrecht

Bearbeitet von

Prof. Dr. Karl-Heinz Fezer, Dr. Brunhilde Ackermann, Christopher Aide, Achim Bender, Dr. Torsten Bettinger, Dr. Senta Bingener, Dr. Michael Fammler, Dr. Karsten Fischer, Dr. Johann-Christoph Gaedertz, Marianne Grabrucker, Mascha Julia Grundmann, Dr. Magnus Hirsch, Philipp von Kapff, Dr. Jutta Menninger, Dr. Rembert Niebel

3. Auflage 2015. Buch inkl. Online-Nutzung. Rund 2200 S. Mit Musterverträgen zum Download. In Leinen

ISBN 978 3 406 67291 0

Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Gewerblicher Rechtsschutz > Markenrecht](#)

Zu [Inhalts-](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of varying sizes, arranged in a slight arc. Below the main text, the words 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' are written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](#) ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Anmeldetag einer **ausländischen Voranmeldung** oder dem Tag der **erstmaligen Zurschaustellung der Marke** auf einer Ausstellung (§ 6 Abs. 2 MarkenG; MarkenmeldungenRL Ziff. IV.4.6.). Die beiden Prioritätsrechte können nicht kombiniert werden (§ 35 Abs. 5 MarkenG). Erklärt man die Inanspruchnahme der Priorität nicht im Anmeldeformular, kann die Erklärung noch innerhalb einer Frist von zwei Monaten gerechnet ab dem Anmeldetag beim DPMA nachgereicht werden (§§ 34 Abs. 3 S. 1, 35 Abs. 4 S. 1 MarkenG). Sind die Erklärung oder die Prioritätsunterlagen unvollständig, ist das DPMA nicht verpflichtet, die Anmelderin auf diese Mängel hinzuweisen (BPatG GRUR 1987, 286 – Unvollständige Anmeldung; MarkenmeldungenRL Ziff. IV. 4.6.1.).

**a) Ausländische Priorität.** Die Geltendmachung einer ausländischen Priorität setzt **192** voraus, dass die Anmelderin zeitlich vor der Anmeldung beim DPMA in einem Mitgliedstaat der PVÜ oder der WTO eine **vorschriftsmäßige Markenmeldung** hinterlegt hat (§ 34 Abs. 1 iVm Art. 4 A I PVÜ, Art. 2 Abs. 1 TRIPS). Vorschriftsmäßig in diesem Sinne ist jede nationale Hinterlegung, der ein Anmeldetag zuerkannt wurde. Auf die Eintragung kommt es nicht an, so dass auch eine Rücknahme bzw. Zurückweisung nicht schadet (MarkenmeldungenRL Ziff. IV.4.6.1.). Die Mitgliedstaaten von PVÜ und WTO werden jährlich im BIPMZ, Heft 4, sowie von der WIPO (<http://www.wipo.int/treaties/>) und WTO (<http://www.wto.org>) veröffentlicht. Grundlage eines Prioritätsrechts kann auch eine **Gemeinschaftsmarkenmeldung**, weil sie eine nationale Marke in jedem Land der Gemeinschaft fingiert oder eine nach dem MMA oder PMMA **international registrierte Marke** sein (Art. 32 GMV, Art. 4 Abs. 2 MMA, Art. 4 Abs. 2 PMMA).

Die **Prioritätsfrist** beträgt **sechs Monate**, dh die Anmeldung beim DPMA muss **193** innerhalb von sechs Monaten nach dem Anmeldetag der ausländischen Voranmeldung erfolgen (Art. 4 C PVÜ). Voranmeldung und Nachanmeldung müssen hinsichtlich Anmelder, Marke sowie Waren-/Dienstleistungsverzeichnis **identisch sein**. Diese Übereinstimmung der Marke hindern nach Art. 6<sup>quinquies</sup> C II PVÜ lediglich die Unterscheidungskraft nicht berührende Abweichungen nicht. Angesichts der hier erforderlichen Identität hat der Maßstab streng zu sein und kann etwa eine schwarz/weiße Wort-/Bildmarke grundsätzlich nicht als identisch mit dem farbigen Pendant bewertet werden (s. dazu und in diesem Sinne auch die Verlautbarung des European Trade Mark and Design Network, dem das DPMA angehört unter <http://www.dpma.de/docs/marke/commoncommunicationewithoutanexfinal.pdf>). Die **Prioritätserklärung** hat den Anmeldetag und den Staat der ausländischen Voranmeldung zu enthalten (§ 34 Abs. 3 S. 1 MarkenG; § 17 Abs. 1 MarkenV). Zweckmäßigerweise wird zugleich das ausländische Aktenzeichen angegeben und eine unbeglaubigte Kopie der Voranmeldung beigelegt. Andernfalls fordert die Markenstelle ausdrücklich dazu auf (§ 34 Abs. 3 S. 2 MarkenG; § 17 Abs. 2 MarkenV (zum Übersetzungserfordernis bei fremdsprachigen Prioritätsbelegen → Rn. 40)). Eine Änderung der zum Prioritätsrecht gemachten Angaben ist innerhalb der Fristen zur Abgabe der Prioritätserklärung und zur Einreichung des Prioritätsbelegs jederzeit möglich (§ 34 Abs. 3 S. 3 MarkenG).

Stimmen Voranmeldung und Nachanmeldung überein, trägt das DPMA die ausländische **194** Priorität mit Datum, Staat und Aktenzeichen im Register ein (§ 25 Nr. 13 MarkenV; BPatG Mitt 1998, 309, 311 – Prüfung des materiellen Prioritätsumfangs; zu Teilprioritäten → Rn. 201). Ergibt die Prüfung des DPMA das Fehlen einer Inanspruchnahme einer wirksamen Priorität, ist das DPMA bei der Entscheidung über die Schutzrechtserteilung als mitwirkungsbedürftigem Verwaltungsakt an diesen Antrag gebunden und muss bei Festhalten des Anmelders daran die Anmeldung insgesamt zurückweisen (BPatG Mitt. 2006, 84f. – PRIOCHECK). Demgegenüber führen fehlerhafte Angaben oder die verspätete Einreichung von Prioritätserklärung oder Prioritätsbeleg zur **Verwirkung des Prioritätsanspruchs** (§ 34 Abs. 3 S. 4 MarkenG iVm Art. 4 D Abs. 4 S. 2 PVÜ). Den Eintritt der Verwirkung stellt die Markenstelle durch Beschluss fest. Maßgeblich für den Zeitrang der Anmeldung bleibt in diesem Fall der Anmeldetag beim DPMA. In die versäumten Fristen

## I 1 1 Markenverfahren DPMA 195–199 Anmelderverfahren

ist Wiedereinsetzung möglich (Amtl. Begr. BIPMZ Sonderheft 1994, 47, 83). Die Wiedereinsetzung in die Frist zur Inanspruchnahme der Priorität lässt den Anmeldetag unberührt (BPatG GRUR 2005, 887, 888 – Wiedereinsetzung in sechsmonatige Prioritätsfrist).

195 Ohne praktische Relevanz ist inzwischen das Prioritätsrecht aufgrund einer bilateralen Gegenseitigkeitsbekanntmachung (§ 34 Abs. 2 MarkenG), das die Anerkennung von Prioritätsrechten im Verhältnis zu den Staaten ermöglichen sollte, die nicht PVÜ-Mitglied sind, wie zB Taiwan (Amtl. Begr. zu § 34, BIPMZ Sonderheft 1994, 83). Da diese Staaten mittlerweile Mitglied der WTO sind, kommt insoweit das TRIPS-Übereinkommen unmittelbar zur Anwendung.

196 **b) Ausstellungspriorität.** Eine Ausstellungspriorität kann in Anspruch nehmen, wer die Marke zeitlich vor der Anmeldung beim DPMA auf einer **amtlichen**, einer **amtlich anerkannten internationalen** oder einer **sonstigen inländischen oder ausländischen Ausstellung** im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren/Dienstleistungen gezeigt hat. Eine Liste der anerkannten Ausstellungen wird in unregelmäßigen Abständen im BIPMZ unter der Rubrik „Ausstellungsschutz“ veröffentlicht (zB BIPMZ 2015, 202). Den Aufwand für die Beschaffung der zum Nachweis der Ausstellungspriorität notwendigen Unterlagen kann man allerdings vermeiden, indem man die Marke bereits vor der geplanten Messepräsentation anmeldet und insofern die über die dreimonatige Frist zur Gebührensanzahlung vom Gesetz eingeräumte Möglichkeit nutzt, Anmeldetage zunächst kostenfrei zu sichern.

197 Die **Prioritätsfrist** beträgt **sechs Monate**, dh spätestens sechs Monate nach der erstmaligen Ausstellungspräsentation muss die Nachanmeldung eingereicht werden (§ 35 Abs. 1 MarkenG). Die **Prioritätserklärung** hat den Namen der Ausstellung oder Messe und den Tag der erstmaligen Zurschaustellung zu enthalten (§ 35 Abs. 4 S. 1 MarkenG). Beizufügen ist außerdem ein **Nachweis** der Zurschaustellung, zB die Bestätigung der Messeleitung, dass der Anmelder unter der angemeldeten Bezeichnung bestimmte Waren/Dienstleistungen auf der betreffenden Messe präsentiert hat, oder die Standrechnung (MarkenanmeldungenRL Ziff. IV.4.6.2., ein Vordruck für eine Ausstellungsbescheinigung findet sich unter <http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7708.pdf>). Reicht man die Nachweise nicht mit der Prioritätserklärung ein, wird man dazu von der Markenstelle aufgefordert (§ 35 Abs. 4 S. 2 MarkenG). Kann die Zurschaustellung nur für einen Teil der beanspruchten Waren/Dienstleistungen nachgewiesen werden, gewährt das Amt eine Teilpriorität (→ Rn. 201). Werden die Prioritätserklärung oder die erforderlichen Nachweise verspätet eingereicht, ist der Prioritätsanspruch verwirkt (§ 35 Abs. 4 S. 3 MarkenG). Die Verwirkung stellt die Markenstelle durch Beschluss fest. Maßgeblicher Anmeldetag ist dann der Anmeldetag beim DPMA.

198 **c) Teil- und Mehrfachpriorität.** Die Priorität kann auch für einen **Teil der Waren/Dienstleistungen** eingetragen werden, wenn nur für diesen Teil eine ausländische Voranmeldung oder eine Zurschaustellung erfolgt ist (BPatGE 18, 125, 127 ff.). Voraussetzung ist ein **nach Prioritäten getrenntes Verzeichnis** (Markenanmeldungen Ziff. IV.4.6.1.), zB

Waren mit Zeitrang vom 8. Februar 2014:

Kl. 03: Seifen; Parfümeriewaren

Kl. 16: Druckereierzeugnisse

Kl. 25: Bekleidungsstücke

Dienstleistungen mit Zeitrang vom 2. August 2014:

Kl. 38: Ausstrahlung von Teleshoppingsendungen

199 Dieses Erfordernis ist nicht in der MarkenV geregelt, ergibt sich aber aus der materiellen Prüfungspflicht des DPMA, das keine ungeprüften Angaben in das Register eintragen darf. Reicht der Anmelder kein nach Zeiträngen gegliedertes Verzeichnis ein, wird die Anmeldung für die nicht vom geltend gemachten Prioritätsanspruch erfassten Waren/Dienstleistungen nach § 36 Abs. 4 MarkenG zurückgewiesen. Keinesfalls darf die Markenstelle eigenmächtig das Verzeichnis auf der Grundlage des Prioritätsbelegs überarbeiten (BPatG

Mitt 1998, 309, 310 – Prüfung des materiellen Prioritätsumfangs). Sind die Waren/Dienstleistungen Gegenstand unterschiedlicher Voranmeldungen gewesen, können in Form der sog. **Mehrfachpriorität** auch diese unterschiedlichen Prioritätsrechte in Anspruch genommen werden (BPatG BIPMZ 1976, 136). Auch hier ist ein nach Prioritäten getrenntes Verzeichnis Voraussetzung für die Gewährung des Prioritätsrechts (Markenanmeldungen Ziff. IV.4.6.1.).

### 9. Sonstige Anträge

**a) Antrag auf beschleunigte Prüfung.** In **Feld (9)** Sonstige Anträge kann die Anmel- 200  
derin gegen Zahlung einer **Beschleunigungsgebühr** die beschleunigte Prüfung der Anmeldung beantragen (§ 38 MarkenG). Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit im Hinblick auf die für die internationale Registrierung von Marken bedeutsame sechsmonatige Prioritätsfrist nach Art. 4C Abs. 1 PVÜ geschaffen (Amtl. Begr. zu § 38 BIPMZ Sonderheft 1994, 85). Bei einem Beschleunigungsantrag entscheidet die Markenstelle innerhalb von sechs Monaten, gerechnet ab dem Eingangstag der Anmeldung, über die Eintragungsfähigkeit der Marke, sofern die Anmelderin ihren Mitwirkungspflichten nachkommt (MarkenanmeldungenRL Ziff. IV. 1.1.). Bei Überlastung des Erstprüfers kann die Teamleiterin die Bearbeitung auch einem Erinnerungsprüfer übertragen. Die vorrangige Bearbeitung der Anmeldung beginnt allerdings erst **nach Zahlungseingang der Beschleunigungsgebühr** (§ 5 Abs. 1 S. 1 PatKostG). Dieser Zeitpunkt kann je nach Zahlungsart unterschiedlich sein (→ Rn. 109f.). Obwohl der Antrag auch noch im Laufe des Anmeldeverfahrens zulässig ist, sollte er daher bei Einreichung der Anmeldung gestellt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine beschleunigte Prüfung im dargelegten Sinn, insbesondere wenn die Anmeldung Mängel aufweist, faktisch kaum möglich. Ebenfalls schneller bearbeitet werden die elektronischen **DPMA direkt Web-Anmeldungen schon** alleine deswegen, weil sie infolge der Auswahl der Waren/Dienstleistungen aus einem Warenkorb ausschließlich mit Begriffen der einheitlichen Klassifikationsdatenbank (eKDB) per se über ein geklärtes Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen verfügen. Da für diese keine weitere Beschleunigungsmöglichkeit besteht, gibt es aber insoweit keinen Anspruch auf Bearbeitung in sechs Monaten.

Die **Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr** kann die Anmelderin aus Billigkeits- 201  
gründen beantragen, wenn die Prüfung der Anmeldung aus Gründen, die das Amt zu vertreten hat, nicht innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen wird (§ 63 Abs. 2 MarkenG). Die Rückzahlung entspricht der Billigkeit, wenn das DPMA die Marke weder innerhalb von sechs Monaten eingetragen noch innerhalb dieser Frist die Anmeldung zurückgewiesen hat, obwohl die Anmelderin ihren Mitwirkungspflichten nachgekommen ist. Dazu zählen insbesondere das frühzeitige Stellen des Antrages, die unverzügliche Gebührensatzung sowie das Einreichen vollständiger Unterlagen. Auch Teilzurückweisungen müssen unter diesen Voraussetzungen innerhalb der Sechsmonatsfrist beschlossen werden, um der Anmelderin die Möglichkeit zu geben, die internationale Registrierung ggf. nur für den zugestandenen Teil nach Teilung der Anmeldung zu beantragen (BPatG GRUR 2003, 551, 552 – COOL GIRL). Über den Antrag auf Rückzahlung der Beschleunigungsgebühr entscheidet die Markenstelle durch Beschluss in der Besetzung mit einem Beamten des höheren Dienstes.

**b) Kollektivmarke.** Mit einer Kollektivmarke beansprucht ein rechtsfähiger **Verband** 202  
**oder eine juristische Person des öffentlichen Rechtes** Markenschutz für seine **Mitgliedsunternehmen**. Die Funktion der Kollektivmarke besteht darin, die Herkunft der Waren/Dienstleistungen aus einem Anbieterverband zu kennzeichnen, denen bestimmte **Eigenschaften** wie zB ihre **geografische Herkunft oder Qualität gemeinsam** sind (§ 97 Abs. 1 MarkenG). Soll ein bestimmter Qualitätsstandard bezeichnet werden, handelt es sich um ein Gütezeichen. Das MarkenG sieht Garantie- und Gewährleistungsmarken aktuell anders als andere europäische Gesetze nicht als eigene Rechtsinstitute vor, sondern erfasst sie über das Rechtsinstitut der Kollektivmarke. Allerdings sieht der aktuelle Entwurf der Europäischen Markenrechtsrichtlinie die optionale Schaffung nationaler Garantie- und Gewähr-

### I 1 1 Markenverfahren DPMA 203–205 Anmeldeverfahren

leistungsmarken vor (vgl. Art. 29 1a MRRL-Entwurf). Insoweit bestehen für Gütezeichen beispielsweise Richtlinien des Deutschen Institutes für Gütesicherung und Kennzeichnung eV (RAL). Nach den Grundsätzen des RAL sollen Gütezeichen eine Garantiefunktion für Produkte ausüben, die bestimmte objektive Qualitätsmaßstäbe erfüllen. Für die Anmeldung und Eintragung einer Kollektivmarke gelten grundsätzlich die allgemeinen Vorschriften (§ 97 Abs. 2 MarkenG). Daneben sind folgende **Sonderregelungen** zu beachten:

203 Die Eintragung einer Marke als Kollektivmarke setzt einen ausdrücklichen Antrag der Anmelderin wie in **Feld (9)** des Anmeldeformulars voraus (§ 4 MarkenV). Nach Begründung eines Anmeldetages einer Individualmarke kann grundsätzlich nicht zur Markenkategorie „Kollektivmarke“ gewechselt werden und umgekehrt, da diese zueinander im Verhältnis eines aliud stehen. Erweckt die angemeldete Kollektivmarke den Eindruck eines Gütezeichens oder -siegels einer als neutral erkannten Zertifizierungsstelle, verlangt die Markenstelle eine **Unbedenklichkeitsbescheinigung** des RAL Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung eV (RAL) ([www.ral.de](http://www.ral.de)) oder einer anderen neutralen Stelle, die eine Prüfung und Qualitätsüberwachung nach vergleichbaren Maßstäben durchführt wie zB TÜV, DEKRA oder IHK (BPatGE 28, 139, 143f. – Gütezeichenverband). Insoweit kommt der Kollektivmarke primär eine Garantiefunktion zu. Im Hinblick auf den erhöhten Prüfungsaufwand und die Nutzung der Marke durch die Mitglieder des Markeninhabers sind die **Gebühren** für eine Kollektivmarke deutlich höher als für Individualmarken. Die Anmeldegebühr beträgt 900 Euro, die Klassegebühr 150 Euro und die Verlängerungsgebühr 1800 Euro (§ 64a MarkenG iVm § 2 Abs. 1 PatKostG, Gebührenrn. 331200, 331400, 332200).

204 Die **Markenfähigkeit** ist nach § 97 Abs. 1 MarkenG gegenüber Individualmarken erweitert: Die abstrakte Eignung zur Unterscheidung bezieht sich nicht nur auf die betriebliche Herkunft, sondern auch auf andere Eigenschaften, wie zB geografische Herkunft, Art und Qualität. Schutzzfähig sind daher auch geografische Kollektivmarken und Gütezeichen (Amtl. Begr. zu § 97, BIPMZ Sonderheft 1994, 102). Inhaber einer Kollektivmarke können nur **rechtsfähige Verbände** oder **juristische Personen des öffentlichen Rechts** sein (§ 98 MarkenG). Rechtsfähiger Verband in diesem Sinne ist vor allem der eingetragene Verein, die eingetragene Genossenschaft, die Stiftung, AG, KG, oHG, GmbH und GbR. Bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts kommen als Anmelder von Kollektivmarken insbesondere Gebietskörperschaften, wie Bund, Länder und Gemeinden, Landwirtschaftskammern und Industrie- und Handelskammern in Betracht (*Fezer MarkenG § 98 Rn. 9ff.*; *Ingerl/Rohnke MarkenG § 98 Rn. 5ff.*; *Ströbele/Hacker/Kober-Dehm MarkenG § 98 Rn. 1ff.*). Der Anmeldung muss eine **Markensatzung** beigefügt werden mit genauen Angaben zu Name, Sitz, Zweck und Vertretung des Verbands sowie zu den Voraussetzungen für die Mitgliedschaft und die Bedingungen für die Benutzung der Marke (§ 102 MarkenG). Verstößt die Markensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten, weist das Amt die Anmeldung zurück, sofern die Markensatzung nicht geändert wird (§ 103 MarkenG). Die Anmeldung wird außerdem zurückgewiesen, wenn der Eintragung absolute Schutzhindernisse entgegenstehen oder sie nicht den besonderen Anforderungen für Kollektivmarken entspricht (§ 103 MarkenG). Rechtsgrundlage für die Zurückweisung wegen formeller Mängel ist § 97 Abs. 2 iVm § 36 Abs. 4 MarkenG.

### 10. Gebühren

205 Für die Gebührenberechnung im **Feld (10)** sind die wichtigsten Gebührensätze und die zugehörigen Gebührennummern auf Seite 5 des Anmeldeformulars abgedruckt, nämlich

- **Anmeldegebühr** für bis zu drei Klassen 300 Euro Nr. 331100
- **Klassengebühr** für jede weitere Klasse ab der 4. Klasse 100 Euro Nr. 331300
- **Beschleunigungsgebühr** 200 Euro Nr. 331500

Bei elektronischer Anmeldung ermäßigt sich die Gebühr auf 290 Euro (Gebührenrn. 331000; → Rn. 60). Da der aktuelle Entwurf einer Europäischen Markenrechtsreform

optional die Schaffung eines sog. Single-Class-Modells vorsieht, könnten möglicherweise künftig für jede weitere Klasse jenseits der ersten Klassengebühren fällig werden (vgl. Art. 44 MRRL-Entwurf).

Zu den Einzelheiten der Gebühreuzahlung → Rn. 107 ff. Die Fälligkeit der Anmelde- und Klassengebühren tritt ein mit **Einreichung der Anmeldung** unabhängig davon, ob die Anmeldung die Mindestanforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags erfüllt, oder ob der Anmelder eine Empfangsbestätigung nach § 8 Abs. 2 DPMAV erhalten hat. Auch die Beschleunigungsgebühr wird mit Einreichung des Beschleunigungsantrags fällig (§ 3 Abs. 1 S. 1 PatKostG). Die **Zahlungsfrist** für alle Gebühren endet **drei Monate nach Fälligkeit** (§ 6 Abs. 1 PatKostG; zu den Rechtsfolgen einer verspäteten oder unvollständigen Zahlung → Rn. 294 f.). Ist man sich hinsichtlich der Höhe der zu zahlenden Gebühren nicht sicher, sollte man die amtliche Gebührenbenachrichtigung abwarten, die das DPMA zusammen mit der Empfangsbestätigung derzeit etwa vier Wochen nach Eingang der Anmeldung verschickt (→ Rn. 301). Es ist allerdings zu beachten, dass die gesetzlich festgelegte Zahlungsfrist ab Einreichung der Anmeldung läuft und unabhängig vom Erhalt der Empfangsbestätigung ist. 206

### 11. Unterschrift

Entsprechend dem Grundsatz der Schriftlichkeit ist die Anmeldung nur mit der Unterschrift des Anmelders oder seines Vertreters wirksam (§ 10 Abs. 1 DPMAV). Feld (12) sieht dementsprechend eine Unterschrift des Anmelders bzw. Vertreters vor sowie bei Firmen die Angabe der Funktion des Unterzeichners. Idealerweise sollte der Name des Unterzeichnenden in Druckschrift wiederholt werden. Die Unterschrift muss mit den Angaben zum Anmelder bzw. Vertreter übereinstimmen. Fehlende Übereinstimmung führt zu Nachfragen des Amtes und verzögert damit die Bearbeitung. Meldet zB eine natürliche Person die Marke an, darf die Unterschrift nicht mit dem Firmenstempel versehen werden, weil dann unklar ist, ob die Marke für die natürliche Person oder die Firma angemeldet wurde. Erfolgt die Anmeldung für eine juristische Person oder Personengesellschaft, muss sie vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden. Melden **mehrere Personen** gemeinsam ohne gemeinsamen Vertreter eine Marke an, ist die Unterschrift jedes Anmelders erforderlich. Bei **fehlender Unterschrift** wird der Anmelder bzw. Vertreter aufgefordert, ein unterschriebenes Exemplar des Anmeldeantrags nachzureichen. 207

### 12. Einreichung per Telefax

Wird die Anmeldung per Telefax eingereicht und das Original nachgesandt, empfiehlt es sich, im Vordruck oben rechts im Feld **TELEFAX vorab am** das Absendedatum des Telefax zu ergänzen, um eine Doppelanmeldung zu vermeiden. Diese Angabe ist für die Eingangsstelle der Markenabteilungen der Hinweis auf ein nachfolgendes Original. Andernfalls wird sowohl für die Telefaxanmeldung als auch für das Original ein eigenes Aktenzeichen vergeben. Sicheres Indiz für eine solche **Doppelanmeldung** ist der Erhalt von zwei Empfangsbestätigungen zu einer Anmeldung. In diesem Fall sollte man das **DPMA** umgehend informieren, damit Telefax und Original in einer Akte zusammengefasst werden können. Notwendig ist das Nachsenden des Originals bei **allen Marken außer Wortmarken**, weil diese im Falle farbiger Komponenten auf dem Telefax nur in Schwarz-Weiß und damit unvollständig wiedergegeben werden (→ Rn. 171), oder sie im Übrigen im Zuge der Digitalisierung für die elektronische Akte und die Eintragung im elektronischen Register gescannt werden und ein Telefax eine schlechtere Scann-Vorlage abgibt als ein Original. Nachgereichte Originale müssen vollständig mit dem Telefax übereinstimmen. Die fehlende Übereinstimmung der Markenwiedergaben kann zur Zurückweisung der Anmeldung wegen unzulässiger Markenänderung führen. Nur Abweichungen, die so geringfügig sind, dass sie den Schutzgegenstand der Marke nicht berühren, wie zB die Wiedergabe einer schwarz/weißen Marke in zwei verschiedenen Grau-Schattierungen sind unschädlich (BPatG 29 W 207a

(pat) 123/02 – Improve your move). Bei einer Anmeldung per Telefax kommt es im Hinblick auf die Begründung des Anmeldetages auf den Zeitpunkt des Abschlusses der vollständigen Übermittlung des Fax an; → Rn. 48).

## B. Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

**Schrifttum:** Marken Klassifikation, Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, Teil I – Klassifikation von Nizza, Liste von Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge, Teil II – Klassifikation von Nizza, Liste von Waren und Dienstleistungen nach Klassen geordnet, 10. Ausgabe 2012 in der „Version 2014“ seit 1.1.2012 – <http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html>; *DPMA*, Empfehlungsliste zur Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Waren und Dienstleistungen, BIPMZ 2001, 365, Vordruck W7733 – <http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7733.pdf>; v. *Bomhard/Nicolas*, HABM: Praxisänderung im Umgang mit den Nizzaer Klassenüberschriften nach „IP Translator“, GRUR-Prax 2014, 52; *Braitmeyer*, Was ist ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, MarkenR 2004, 178; *Fezer* MarkenG § 32 Rn. 40 ff.; *Ingerl/Rohrke* MarkenG § 32 Rn. 9 ff.; *Schmidt*, Rechtsfragen im Zusammenhang mit formellen Anforderungen an Markenmeldungen, GRUR 2001, 653; *Stöckel/Schorke* S. 128 ff.; *Ströbele/Hacker/Kirschneck* MarkenG § 32 Rn. 81 ff.; *Ströbele*, Die rechtliche Bedeutung der Klasseneinteilung für die Verzeichnisse von Waren und Dienstleistungen angemeldeter Marken, Mitt 2004, 249; *Ströbele*, Die strenge und vollständige Prüfung – „Libertel“ und seine Umsetzung in Deutschland, GRUR 2005, 93; *Vieffues, Bogatz*, Wie ist „IP Translator“ zu übersetzen?, GRUR-Prax 2012, 238; *Winkler*, Unzulässige Erweiterungen im Markenrecht, GRUR 1990, 73.

## I. Überblick

208 Angaben zum Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die der Markenschutz beansprucht wird, gehören zu den Mindestanforderungen der Anmeldung (§ 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Die Anforderungen im Einzelnen sind in der MarkenV geregelt (§§ 19 ff. MarkenV). Zu unterscheiden ist dabei zwischen der **Klassifizierung** der Waren- und Dienstleistungsbegriffe (→ Rn. 211 ff.), deren präziser **Formulierung** (→ Rn. 220 ff.) und der **Gruppierung** des Verzeichnisses (→ Rn. 243 f.). Die Erstellung eines den Anmeldebedürfnissen und den klassifikatorischen Anforderungen genügenden Verzeichnisses ist anspruchsvoll. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Begriffen aus dem Kanon der Bezeichnungen der Klasseneinteilung, soweit diese nicht erläuterungsbedürftig sind und der Begriffe aus den in § 19 MarkenV bezeichneten alphabetischen Listen der Nizza Klassifikation (diese früher als Anlagen 1, 2 und 3 zu § 19 Abs. 2 MarkenV bereitgestellten Listen werden seit 1.1.2013 vom DPMA im Bundesanzeiger bekanntgemacht, s. die Veröffentlichung der ab 1.1.2014 gültigen Listen vom 11.12.2013 in BAnz. AT 11.12.2013 B8, S. 1 ff., s. auch unter [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de) sowie der unter <http://dpma.de/marke/Klassifikation> rechts oben angebotene Download). Da nicht alle dort enthaltenen Begriffe per se hinreichend klar sind und einige Begriffe der Klassenüberschriften nach neuester Praxis nicht mehr bestimmt genug sind (→ Rn. 235), erfordert dies Kenntnisse der Klassifikation. Unter dem Aspekt der klassifikatorischen Zulässigkeit sehr unkompliziert ist die Komposition des Verzeichnisses aus den 60 000 anerkannten Begriffen der einheitlichen Klassifikationsdatenbank (eKDB), auf die sich HABM und zahlreiche nationale Markenämter geeinigt haben und die permanent weiterentwickelt werden. Diese Begriffe sind sämtlich von allen teilnehmenden Ländern anerkannt und dürfen nicht beanstandet werden (s. näher dazu Rn. 217a). Jenseits dessen können grundsätzlich auch individuelle Begriffe verwendet werden, deren Zulässigkeit allerdings ggf. diskussionsintensiv sein und dadurch zu einer Verzögerung der Bearbeitung führen kann. Zu beachten ist dabei vor allem, dass das Verzeichnis **nicht nachträglich erweitert** werden kann, weil dies einer Neuanmeldung für zusätzliche Waren/Dienstleistungen unter Beibehaltung des ursprünglichen Anmeldetags gleichkäme (BGH GRUR 1998, 377, 378 – Apropos Film). Jederzeit möglich ist hingegen die **nachträgliche Einschränkung** des Verzeichnisses, also auch im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG oder nach der Eintragung der Marke (§§ 39, 48 MarkenG; → Rn. 245 ff.).

Bedeutung hat das Verzeichnis in mehrfacher Hinsicht. Es bestimmt einerseits den Schutzgegenstand der Marke und ist deshalb im Anmeldeverfahren zusammen mit der Markenwiedergabe Grundlage für die Prüfung der Schutzfähigkeit der Marke, die anhand der konkret beanspruchten Waren/Dienstleistungen vorzunehmen ist (EuGH GRUR 2004, 146 Rn. 31 ff. – DOUBLEMINT; BGH BeckRS 2014, 20418 – DüsseldorfCongress). Genügt ein Verzeichnis auch nach entsprechender Beanstandung nicht den im Folgenden geschilderten Anforderungen, kann die Anmeldung für die betroffenen Waren/Dienstleistungen bzw. ausnahmsweise komplett zurückgewiesen werden (§§ 36 Abs. 1 Nr. 2, 32 Abs. 3 MarkenG sowie eingehend dazu BPatG 30 W (pat) 14/13 – PROM\$). Auch für mögliche spätere Kollisionsverfahren mit anderen Zeichen beim DPMA oder in ordentlichen Verfahren kommt es entscheidend auf das eingetragene Verzeichnis an, etwa für die Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und die rechtserhaltende Benutzung der Marke (§§ 9 Abs. 1, 14 Abs. 2, § 43 Abs. 1 MarkenG).

Nach der Zahl der beanspruchten Waren-/Dienstleistungsklassen werden außerdem die **Klassen- und Verlängerungsgebühren** berechnet. Jeder Waren- oder Dienstleistungsbegriff muss daher klassifiziert, dh einer bestimmten Klasse der Klasseneinteilung zugeordnet werden (→ Rn. 211 ff.). Dieses Erfordernis gilt nicht nur im Anmeldeverfahren, sondern auch bei jeder späteren Änderung des Verzeichnisses und genau genommen auch bei der Verlängerung.

### 1. Klassifizierung

Die Klassifizierung hat in erster Linie **Ordnungsfunktion**. Für die Beurteilung des Schutzzumfangs kommt es daher ausschließlich auf die Waren-/Dienstleistungsbegriffe und nicht auf deren Klassenzuordnung an (Art. 2 Abs. 1 NKA). Bei der Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke kann die Klassifizierung aber als Auslegungsmittel herangezogen werden, wenn zu beurteilen ist, inwieweit die Benutzung einer Einzelware als Benutzung des eingetragenen Oberbegriffs anzusehen ist (s. unter <http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7733.pdf>).

**a) Klasseneinteilung.** Die Klassifizierung ist die Zuordnung jeder einzelnen Ware und Dienstleistung zu einer bestimmten Klasse der **Klasseneinteilung** (§ 20 Abs. 1 MarkenV; MarkenmeldungenRL Ziff. III.2.). Die Gesamtheit aller Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beansprucht werden kann, ist in **45 Klassen** eingeteilt, 34 Waren- und 11 Dienstleistungsklassen. Diese Einteilung beruht auf einem internationalen Abkommen über die Einteilung von Waren und Dienstleistungen, der sog. „Klassifikation von Nizza“ (→ Rn. 214). Die Klasseneinteilung wird vom DPMA in der jeweils gültigen Version im Bundesanzeiger veröffentlicht (§ 19 MarkenV). Die Klasseneinteilung enthält die sog. **Oberbegriffe** bzw. **Klassenüberschriften** bzw. **-titel** (→ Rn. 222 ff.), die in sehr allgemeiner Form die zugehörigen Waren und Dienstleistungen der jeweiligen Klassen beschreiben, zB „Kl. 12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Kl. 38: Telekommunikation“. Die „Klasseneinteilung mit erläuternden Anmerkungen“ erläutert die Inhalte der einzelnen Klassen sowie deren Abgrenzung zueinander strukturell. Die Klassifizierung im Einzelnen bestimmt sich nach den **alphabetischen Listen** der Waren- und Dienstleistungen. Darin sind ca. 9000 Waren- und Dienstleistungsbegriffe mit Klassenangabe enthalten.

Da Klasseneinteilung und alphabetische Listen keine vollständige Aufzählung aller denkbaren Waren und Dienstleistungen enthalten (können), geht das DPMA von der **theoretischen Vollständigkeit der Klasseneinteilung in ihrer Gesamtheit** aus. Das bedeutet, dass die Klasseneinteilung jedes wirtschaftliche Waren- und Leistungsangebot umfasst, und es keine Ware oder Dienstleistung gibt, die nicht in irgendeine Klasse klassifiziert werden kann (BPatGE 40, 261, 263 – AUFTAKT; Ströbele/Hacker/Kirschneck MarkenG § 32 Rn. 96 ff.). Der Grundsatz der theoretischen Vollständigkeit gilt allerdings nur für die Klasseneinteilung insgesamt, nicht hingegen für die Oberbegriffe (→ Rn. 234).



### I 1 1 Markenverfahren DPMA 214–217a Amplifikationsverfahren

- 214 **b) Nizza-Klassifikation.** Die Bundesrepublik Deutschland ist als Mitgliedstaat des Nizzaer Klassifikationsabkommens (NKA) zur Anwendung der „Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken – Klassifikation von Nizza“ verpflichtet (Art. 1 Abs. 1 NKA). Die nach § 19 MarkenV im Bundesanzeiger veröffentlichte Klasseneinteilung und die alphabetischen Listen sind deshalb identisch aus der Nizzaer Klassifikation übernommen.
- 215 Die Nizza-Klassifikation wird von der WIPO in englischer und französischer Sprache erstellt (Art. 1 Abs. 1 und 4 NKA). Die amtliche deutsche Übersetzung verfasst das DPMA in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum und dem Österreichischen Patentamt. Die Klassifikation wird **alle fünf Jahre in Form einer neuen Ausgabe** strukturell (dh ggf. mit Klassenänderungen, Schaffung und Streichung von Klassen) überarbeitet und erhält seit 1.1.2013 zusätzlich **jährlich eine neue Version**, die neue Einträge vorsehen bzw. Einträge entfallen lassen kann. Die **10. Ausgabe** (NCL 10) ist am **1. Januar 2012** in Kraft getreten (DPMA Mitt. Nr. 17/11, BIPMZ 2011, 389 ff.). Diese enthielt neben einer vollständigen Überarbeitung der Klassifikationsregeln auch zahlreiche andere deutliche Änderungen. Zum 1.1.2015 trat die „Version 2015“ (NCL 10-2015) der 10. Ausgabe vom 1.1.2012 in Kraft (BIPMZ 2015, 6 und [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de) sowie <http://dpma.de/marke/klassifikation/warenunddienstleistungen/index.html>). Änderungen müssen von dem aus Vertretern aller Mitgliedstaaten zusammengesetzten Sachverständigenausschuss mit einfacher bzw. qualifizierter Mehrheit von vier Fünfteln beschlossen werden (Art. 3 NKA). Neue Waren-/Dienstleistungsbegriffe berücksichtigt die Nizza-Klassifikation daher nur mit zeitlicher Verzögerung.
- 216 Die Nizza-Klassifikation besteht aus der Klasseneinteilung, erläuternden Anmerkungen und der alphabetischen Liste (Art. 1 Abs. 2 NKA). Die **erläuternden Anmerkungen** beinhalten die typischerweise von der Klasse erfassten Waren oder Dienstleistungen sowie eine beispielhafte Aufzählung der Waren oder Dienstleistungen, die in der Klasse enthalten oder nicht enthalten sind, zB

#### KLASSE 38

Telekommunikation.

#### Erläuternde Anmerkung

Klasse 38 umfasst im Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmäßig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Solche Dienstleistungen umfassen diejenigen,

- (1) welche es einer Person gestatten, mit einer anderen zu sprechen,
- (2) welche Botschaften von einer Person an eine andere übermitteln und
- (3) welche akustische oder visuelle Übermittlungen von einer Person an eine andere gestatten (Rundfunk und Fernsehen).

#### Diese Klasse enthält insbesondere:

- Dienstleistungen, die im Wesentlichen in der Verbreitung von Rundfunk- oder Fernsehprogrammen bestehen.

#### Diese Klasse enthält insbesondere nicht:

- Rundfunkwerbung (Kl. 35)
- Telefonmarketing (Telemarketing) (Kl. 35)

- 217 Die **alphabetische Liste** mit den einzelnen Waren- und Dienstleistungsbegriffen wird in zwei Teilen veröffentlicht. Teil I besteht aus zwei alphabetischen Listen, einer für Waren und einer für Dienstleistungen. Teil II ist nach Klassen geordnet und führt zu jeder Klasse in alphabetischer Reihenfolge die zugehörigen Waren oder Dienstleistungen auf (s. unter <http://dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html>). Als Hilfestellung bei der Anwendung der Klassifikation beinhaltet die Nizza-Klassifikation außerdem eine hilfreiche **Anleitung für Benutzer** und **Allgemeine Hinweise** insbesondere zur Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen, die weder in der Klasseneinteilung noch in der alphabetischen Liste aufgeführt sind.
- 217a **c) Einheitliche Klassifikationsdatenbank.** Seit November 2013 bietet das DPMA in Kooperation mit dem HABM und zahlreichen anderen nationalen Behörden (dem sog.