

Markenrecht

Ein Leitfaden für die Praxis

Bearbeitet von
Dr. Senta Bingener

3. Auflage 2017. Buch. XXIV, 306 S. Gebunden

ISBN 978 3 406 70923 4

Format (B x L): 14,1 x 22,4 cm

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

Zu Inhalts- und Sachverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei



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.

Trotzdem wird von produktbeschreibenden Markenzeichen mit (geringen) grafischen Überschuss dringend abgeraten, weil sie kaum Angriffsmöglichkeit gegen ähnliche Marken bieten, sondern in ihrem Schutzmumfang auf exakt diese Gestaltung beschränkt sind.



Beispiele aus der Rechtsprechung:

In Kombination der Elemente wegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 schutzunfähig:

jurpartner **BPatG 30 W (pat) 25/14 v. 18.03.2016** – **jurpartner** für einschlägige Dienstleistungen beschreibungsgeeignete Angabe „**Juristischer Partner**“, von der auch werbeübliche, unterschiedliche Farbgebung der Einzelwörter nicht wegführt und keinen schutzbegründenden Überschuss verleiht; für Papierwaren etc., wo „**Juristischer Partner**“ ohne sachlichen Bezug ist, schutzfähig.

potential² **BPatG 29 W (pat) 502/10 v. 03.03.2010** **potential²** für Personalauswahl, -management unmittelbar dienstleistungsbeschreibende Kombination „Leistungsfähigkeit“ und hochgestellte „2“, die diese durch „besonders bzw. zweifach gut“ zur Gesamtbedeutung „Personalauswahl zur Gewinnung von Personal mit besonders gutem Potential“ verknüpft.

POWERLINE **BPatG 29 W (pat) 207/02 v. 23.03.2005** – **PowerLine** für Produkte der Klassen 9, 38, 42 beschreibungsgeeignete gängige Bezeichnung des Internet aus der Steckdose, die werbeübliche Gestaltung durch Binnengroßschreibung und vergrößerte Buchstaben nicht überwindet.

CLIPIT **BPatG 30 W (pat) 015/03 v. 03.05.2004** für Mobiltelefone und deren Teile beschreibend, dass diese eine Clip-Halterung haben, die durch die Grafik bildhaft unterstrichen wird.

Barcode Manager **BPatG 30 W (pat) 40/00 v. 29.01.2001** – **Barcode Manager** beschreibungsgeeignet, weil die übliche farbige Gestaltung beschreibenden Gehalt nicht überwindet.

K.U.L.T. **BPatG GRUR 1998, 1023f. – K.U.L.T.** für Bekleidung, Schuhe angesichts glatt beschreibender Angabe grafisch unzureichend.

In der Kombination keine beschreibungsgeeignete Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und schutzfähig:



BPatG 27 W (pat) 505/15 v. 26.05.2015 – **Gütekennung Autoberufe** für u.a. Zertifizierung von Weiterbildungmaßnahmen im KfZ-Bereich beschreibungsgeeignete Wortkombination, der Grafik in Gesamtheit eigenen bildsprachlichen Ausdruck verleiht.



BPatG 27 W (pat) 534/14 v. 25.11.2014 – **the italian** für Verpflegung von Gästen verständliche dienstleistungsbeschreibende Angabe „das Italienische“ mit schutzbegründender Eigenprägung durch Außenkontur mit selbständig gestalterischem Gehalt und eigenständigem bildsprachlichem Ausdruck. Wohl eher ein Grenzfall.



BPatG 28 W (pat) 535/11 v. 12.12.2012 – **Cuisine*** Noblesse** für u.a. Küchengeräte trotz beschreibender Wortkombination schutzbegründender Überschuss aufgrund grafischer Gesamtgestaltung.

BPatG GRUR 2004, 873 – FRISH für Gastronomiedienstleistungen in der Gesamtheit nicht beschreibungseignet wegen Schreibweise des Wortes, während grafisches Element glatt beschreibendes Piktogramm ist.



BPatG 29 W (pat) 337/00 v. 17.09.2001 – Infomotion für diverse Dienstleistungen nicht beschreibungseignet wegen Überwindung glatt produktbeschreibender Wortkombination durch grafische Gestaltung.



BPatGE 33, 62ff. – FLAMINGO für Bekleidung nicht beschreibungsgesignet, da „flamingo“ zwar auch beschreibungsgesignete Farbangabe ist, die aber durch die Flamingo-Abbildung in Gesamtheit aufgehoben wird.

- 255 **(4) Buchstaben und Zahlen sowie ihre Kombinationen.** Auch ihnen steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 nur entgegen, wenn sie wegen ihrer **Beschreibungseignung** für das konkrete Produkt freizuhalten sind³¹⁵. Erwägungen und Beispiele entsprechen etwa denen eines unmittelbar beschreibenden Gehaltes der ersten Fallgruppe fehlender Unterscheidungskraft, wobei § 8 Abs. 2 Nr. 2 zusätzlich künftig beschreibungsgesignete Angaben erfasst.

- 256 **Buchstaben** können aktuell oder wahrscheinlich künftig unmittelbar produktbeschreibungsgesignete Typ-, Maß-, Größen- oder Qualitätsangaben sein. Der aktuell produktbeschreibende Gehalt ist mittels Internetrecherche durch Eingabe von Buchstaben und Produkten und/oder in einschlägigen Abkürzungsverzeichnissen ermittelbar. In die Prognose einer künftigen Beschreibungseignung sollte der Anmelder einbeziehen, ob Buchstaben in der konkreten Branche eher als Sachangaben oder als Firmenkürzel wirken. Im letzten Fall liegt eine Beschreibungseignung als Sachangabe deutlich ferner als im ersten, ist aber nicht ausgeschlossen. Darauf, dass die Markenstelle eine Beschreibungseignung nicht einfach behaupten darf, sondern ihre hinreichende Wahrscheinlichkeit für die einzelnen Produkte darlegen muss³¹⁶, sollte der Anmelder in der Erwiderung auf eine Beanstandung auch hinweisen.

Beispiel: So ist die Größenangabe XL für Bekleidung stark beschreibend, für üblicherweise in detaillierteren Maßen gemessene Schuhe weniger und hat sich XXL mittlerweile für fast alle Produkte zu einer Angabe für etwas besonders Großes/Gutes entwickelt.

Beispiele aus der Rechtsprechung:

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 erfüllt und daher schutzunfähig:

BPatG 30 W (pat) 008/08 v. 09.07.2009 – SDT für Medizinische Dienstleistungen beschreibendes Kürzel für „strukturierte Diabetes Therapie“.



BPatG 30 W (pat) 171/05 v. 14.01.2008 für Gesundheitspräparate, Ernährungsberatung als Kürzel für „body cell mass“ iSv „Körperzellmasse“, zentraler Größe zur Beurteilung des Ernährungsstandes trotz werbeüblicher grafischer Gestaltung produktbeschreibende Beschaffenheits- bzw. Bestimmungsangabe.

³¹⁵ Weil das WZG bis 1995 ein Freihaltebedürfnis an ihnen unwiderlegbar vermutete, ist ältere Rechtsprechung unverwertbar.

³¹⁶ So BGH GRUR 2002, 261 ff. – AC.

BPatG 30 W (pat) 18/98 v. 12.11.2001 – C für Computerprodukte beschreibungsgesignetes übliches Symbol für Festplatte.

BPatG 26 W (pat) 159/99 v. 07.06.2000 – XXL für Tabakartikel beschreibungsgesignet, da inzwischen in vielen Branchen gängige Größenangabe für etwas sehr Großes/Gigantisches, die auch Zigaretten als besonders groß, lang oder zahlreich in übergrößer Verpackung beschreiben kann und Trend zu „jungen“ Ausdrücken wie „Super, Mega, Turbo“ entspricht.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 nicht erfüllt und daher schutzfähig:

BPatG 25 W (pat) 126/14 v. 23.06.2016 – ZVB für diverse Dienstleistungen, u.a. Versicherungswesen nicht beschreibungsgesignet, weil fachbegriffliche Bedeutung „Zusätzliche Versicherungsbedingungen“ in Deutschland nicht belegbar ist und die Dienstleistungen nicht direkt beschreibt und dies auch künftig nicht absehbar ist. Sehr differenzierte, argumentativ verwertbare Entscheidung.

BPatG 28 W (pat) 561/12 v. 21.09.2015 – CTX für Fahrräder und Fahrradteile nicht beschreibungsgesignet mangels feststellbaren Freihaltebedürfnisses daran, da allenfalls beliebige Produktreihenbezeichnung eines Anbieters.

Zahlen scheitern ebenfalls bei aktueller oder künftig wahrscheinlicher Beschreibungseignung für die Produkte an § 8 Abs. 2 Nr. 2. Dies ist tendenziell eher bei Grundzahlen, runden und anderen Zahlen mit Bedeutung für die Produkte wegen starken Freihalteinteresses der Fall. Vor allem bei aktuell nicht nachweisbaren, potentiellen Mengenangaben muss der Anmelder mit künftiger Beschreibungseignung rechnen, weil sich jederzeit beliebige Packungsgrößen und Stückzahlen entwickeln können (wie Doppel-, Single-, Spargrößen). Abgesehen von ihrer meist auch wenig markanten Wirkung als Markenzeichen sollten jedenfalls ein- bzw. zweistellige Grund- und runde Zahlen sowie relevante Jahreszahlen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (2000, 2050) nicht angemeldet werden.

257

Beispiele aus der Rechtsprechung:³¹⁷

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 erfüllt und daher schutzunfähig:

BPatG 28 W (pat) 106/02 v. 26.02.2003 – 20 für Toner und -patronen als typische Ordnungshilfe beschreibungsgesignet.

BPatG 33 W (pat) 9/00 v. 05.05.2000 – 2001 seinerzeit für diverse Waren beschreibungsgesignet für deren Zukunftsähigkeit.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 nicht erfüllt und daher schutzfähig:

BPatG 27 W (pat) 57/06 v. 14.11.2006 – 90 60 90 für Bekleidung für Männer und Kinder, Damenstrümpfe und -handschuhe Angabe für Idealmaße einer Frau kein auf konkrete Waren beziehbarer beschreibender Gehalt.

BPatG GRUR 1998, 403 – 442 für Sturm- und Firstklammern aus Metall nicht beschreibungsgesignet für Material oder Maß, zu deren präziser Beschreibung es stets weiterer beschreibender Angabe bedarf.

³¹⁷ Im Übrigen wird auf die Beispiele zu deren Unterscheidungskraft verwiesen.

258 Kombinationen von Buchstaben und Zahlen erfasst § 8 Abs. 2 Nr. 2 auch nur, wenn sie in der Gesamtheit aktuell oder künftig produktbeschreibungsgesignet sind. Dies ist eher selten und nur bei Normen o.ä. der Fall.

Beispiele aus der Rechtsprechung:

BPatG 28 W (pat) 52/14 v. 17.02.2016 – S09 für elektrische Motoren und Getriebe, jeweils ausgenommen für Landfahrzeuge schutzfähig, weil in diesem Warenausblick keine einheitliche oder systematische warenbeschreibende Bezeichnungspraxis derartig gebildeter Sachangaben nachweisbar ist und auch keine so gebildeten Normen bestehen.

BPatG GRUR 1998, 404 – A3 für KfZ wegen Willkürlichkeit der Kombination nicht beschreibungsgesignet.

BPatG GRUR 1999, 999f. – K 50 für Halbzeug aus Kupfer, -legierungen § 8 Abs. 2 Nr. 2 als DIN-Norm-Bezeichnung erfüllt.

259 (5) Abwandlungen beschreibungsgesignter Angaben. Sie werden allenfalls dann von § 8 Abs. 2 Nr. 2 erfasst, wenn die Abweichung von der beschreibenden Angabe so minimal ist, dass sie völlig unbemerkt bleibt oder für einen Druckfehler gehalten wird. Denn nur dann sind sie im Allgemeininteresse freizuhalten. Demgegenüber fallen erkannte Abwandlungen nicht unter § 8 Abs. 2 Nr. 2, sondern allenfalls unter Nr. 1, wenn der Verkehr in ihnen ohne weiteres die beschreibende Angabe wiedererkennt.

Beispiele aus der Rechtsprechung:

Beispiel einer Abwandlung, die § 8 Abs. 2 Nr. 2 erfüllt:

BPatG GRUR 2001, 741 – Lichtenstein für diverse Produkte beschreibungsgesignte geografische Herkunftsangabe aus Staat Liechtenstein, da Abwandlung wegen häufiger Falschschreibung nicht bemerkt wird und klanglich nicht erscheint.

Beispiel einer Abwandlung, die § 8 Abs. 2 Nr. 2 nicht mehr erfüllt:



BPatG 30 W (pat) 24/03 v. 26.04.2004 – Abgewandelter Barcode für mobile Datenerfassungsgeräte wegen hinreichend erkennbarer Abweichung vom Standard-Barcode nicht mehr beschreibungsgesignet.

260 (6) Bildmarken und dreidimensionale Marken. Auch ihnen steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 entgegen, wenn sie für die Produkte beschreibungsgesignet sind. Dies wird bei reinen **Bildmarken** vor allem bei piktogrammartigen Darstellungen mit Produktbezug und Warenabbildungen der Fall sein. Piktogrammartige Darstellungen sind beschreibungsgesignet, wenn sie in ihrer beschreibenden Aussage für die konkreten Produkte sofort erkennbar, einfach und verständlich sind.

Beispiele aus der Rechtsprechung:

Auf Grund §8 Abs. 2 Nr. 2 schutzunfähig:



BPatG 30 W (pat) 222/03 v. 19.04.2004 – Grünes Ginkgo-Blatt auf blauem Grund für Medizinprodukte beschreibungsgeeignet als typisches Heilpflanzen-Extrakt und Symbol für langes Leben, durch die Farbigkeit beschreibend unterstützt. Sehr detaillierte und differenzierte Entscheidung.



BPatG 28 W (pat) 140/00 v. 27.06.2001 – Westie-Kopf für Hundefutter beschreibungsgesigne Bestimmungsangabe als naturgetreuer Hundekopf, dessen Stilisierung der Verkehr nicht erkennt.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 nicht erfüllt und schutzfähig:

BPatGE 32, 264 – HAND MIT BIERGLAS für Bier eine über ein einfaches Piktogramm hinausgehende Gestaltung.

Waren(verpackungs)formen als Bild- oder dreidimensionale Marken können besonders warenbeschreibungsgesiget und damit für die Allgemeinheit freizuhalten sein³¹⁸. Nach aktueller Rechtsprechung des BGH³¹⁹ genügt es zur Annahme deren beschreibenden Charakters bereits, dass sie die äußere Form des Produktes als solches beschreibt, ohne dass diese wiederum konkretere Eigenschaften beschreiben muss. Deshalb und weil § 8 Abs. 2 Nr. 2 auch künftig wahrscheinliche Gestaltungen erfasst und die zunehmende Gestaltungsvielfalt in vielen Branchen zahlreiche Formen wahrscheinlich macht, müssen Anmelder auch bei nur künftig wahrscheinlichen Formen mit diesem Schutzhindernis rechnen, während fehlende Unterscheidungskraft nach Nr. 1 schon durch eine erheblich über dem aktuell üblichen Formenschatz liegende Gestaltung überwunden wird. Zur Begründung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 muss der Prüfer in der Beanstandung konkret anhand tatsächlicher Anhaltspunkte erläutern, warum aufgrund des aktuell branchenüblichen Formenschatzes vernünftigerweise künftig eine beschreibende Verwendung dieser Form zu erwarten ist. Auch § 8 Abs. 2 Nr. 2 hindert die Eintragung umso weniger, je weiter die Form vom branchenüblichen Formenschatz entfernt ist.³²⁰

Beispiele aus der Rechtsprechung:

Wegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 schutzunfähig:



BGH GRUR 2008, 1000 – Käse in Blütenform II für Käse beschreibungsgesigne Form, weil sie die äußere Form eines Käses beschreibt. Die dahingehende Gestaltungsfreiheit der Allgemeinheit darf nicht durch Monopolrechte behindert werden.



BPatG GRUR 2010, 338 – Blankoetikett für Etikettiermaschinen als lediglich typische Grundform von Etiketten in geringfügiger, nicht schutzbegrunder Abwandlung beschreibungsgesiget für Produkteigenschaften und -bestimmung.

³¹⁸ EuGH GRUR 2003, 514 ff.– Linde (Gabelstapler), Winward (Stabtaschenlampen), Rado (Uhrenform); BGH GRUR 2008, 71 – Fronthaube.

³¹⁹ BGH GRUR 2010, 138 – ROCHER-Kugel; BPatG GRUR 2010, 338 – Blankoetikett.

³²⁰ Bei näherem Interesse sei BPatG MarkenR 2005, 238 ff. – Gabelstapler III empfohlen.

- 262 (7) Farbmarken.** Abstrakte Farbmarken steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 entgegen, wenn die Farbe das konkrete Produkt beschreiben kann, weil sie sich aus der Natur der Ware oder deren Verpackung ergibt, wie zB *Braun* bzw. *Silber* bei Schokolade und „*Obst*“farben für Obstsätze sowie Symbolfarben für Merkmale von Produkten wie *Grün* für ökologisch, *Schwarz* für Bestattungswesen, *Blau* für Frische und Reinheit bei Reinigungsmitteln oder *Edelmetall* für Wertvolles. Für Produkte, deren Wesen in Farben besteht, wie Wandfarben oder auch durch Farbe ausgemacht wird, wie Mode, Dekoration, Kosmetik sind alle Farbnuancen streng freihaltebedürftig.

3. Beseitigung der Schutzhindernisse § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch Einschränkung des Verzeichnisses bzw. Einfügen von Disclaimern

- 263** Wird dem Markenzeichen § 8 Abs. 2 Nr. 2 bzw. Nr. 1 für alle oder einige Produkte entgegen gehalten und kann der Anmelder dies inhaltlich nicht (für alle Produkte) entkräften, kann er versuchen, das Schutzhindernis durch **Einschränkungen** des Produktverzeichnisses nach § 39 Abs. 1 2. Alternative zu beseitigen³²¹. Unproblematisch wirksam ist die **Streichung** der durch das Markenzeichen beschriebenen Produkte aus dem Verzeichnis. Erfasst das Schutzhindernis nur einen Teil der von einem Oberbegriff umfassten Produkte, kann es sinnvoll sein, einen **Disclaimer** einzufügen, um die beschriebenen Produkte aus dem Oberbegriff herauszulösen. Ein Disclaimer ist wegen des Erfordernisses der Klarheit und Eindeutigkeit des Verzeichnisses³²² aber nur dann zulässig, wenn er die Beschränkung objektiv wirtschaftlich ohne weiteres nachvollziehbar und rechtlich eindeutig nach dauerhaften, charakteristischen Kriterien abgrenzbar macht und eine eindeutige gattungsmäßige Zuordnung der Produkte bewirkt, nicht nur eine subjektive Entschließung beschreibt.³²³ Denn nur so kann er Oberbegriffe sinnvoll zu „anderen“, nicht beschriebenen Waren machen. Nicht ausreichend ist eine Beschränkung nur betreffend Inhalt oder Zweckbestimmung der Produkte, wenn diese nicht auch stoffliche und dauerhafte Unterschiede der Produkte begründet. Unter diesem Aspekt werden positiv formulierte Disclaimers mit konkret benannten Produkten („..., nämlich ...“) entsprechend den genannten Anforderungen als zulässig erachtet, nicht aber negativ formulierte Disclaimers

³²¹ Dies erlaubt das MarkenG als einzige Ausnahme vom Grundsatz der Anmeldung als untrennbarer und unveränderlicher Einheit ab dem Anmeldetag, vgl. BPatG GRUR 1996, 410 – *Color Collection*. Die im angloamerikanischen und Unionsmarkenrecht zulässigen Schutzbereichsbeschränkungen des Markenzeichens durch die Erklärung, dass an bestimmten Markenzeichenelementen kein ausschließliches Recht geltend gemacht wird, sind in Deutschland nicht möglich.

³²² EuGH GRUR 2012, 822 – *IP TRANSLATOR*.

³²³ BGH GRUR 2009, 778 – *Willkommen im Leben* und umfassend BGH GRUR 2008, 710 Tz. 33 – *Visage* sowie eingängig BPatG 29 W (pat) 527/13 v. 14.04.2015 – *Urangas*.

(„,..., ausgenommen ...“).³²⁴ Bei Konzeption eines positiv formulierten Disclaimers ist zu beachten, dass die lediglich beispielhafte Formulierung „insbesondere“ einen voranstehenden Begriff nicht einschränkt, sondern dies nur Formulierungen wie „nämlich“ bzw. „ausschließlich“ tun. Besonders häufig sind inhaltskonkretisierende Disclaimer bei Medien (allerdings in den Grenzen des § 8 Abs. 2 Nr. 4, dazu später).

Beispiele: Wurde dem Wort „Herr“ für „Seife“ § 8 Abs. 2 Nr. 2 unter dem Aspekt der Zweckbestimmungsangabe („für Herren“) entgegengehalten, wird diese nicht dadurch beseitigt, dass „Seife“ den Zusatz „ausgenommen für Männer“ erhält, weil dies den rechtlichen und wirtschaftlichen Charakter als Seife nicht verändert und sie nicht objektiv zu einer anderen Ware macht, sondern eine subjektive Entschließung beschreibt. Dagegen wird die Beschreibungseignung der Wortkombination „Neuer Zug“ für „Technologische Beratung“ durch den Zusatz „ausschliesslich für den Bereich der Wasseraufbereitung“ ausgeräumt.

Disclaimer, die insoweit hinreichend konkret sind, lassen die Marke allerdings häufig täuschend gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 werden, wenn das Markenzeichen dann für die Produkte nur noch täuschend verwendbar ist. Das Dilemma, dass die Beschränkung entweder nicht konkret genug ist und § 8 Abs. 2 Nr. 2 nicht beseitigt oder eine **Täuschungsgefahr** nach Nr. 4 auslöst, ist oft unlösbar³²⁵. Da die Praxis insoweit uneinheitlich ist und die Chance besteht, dass solche Disclaimer trotzdem anerkannt werden, das Schutzhindernis überwinden und die **Eintragbarkeit** begründen, sollten weniger erfahrene Anmelder mögliche Disclaimer telefonisch mit dem Prüfer besprechen. Keinesfalls aber sollten sie voreilig schriftlich Einschränkungen vornehmen, weil diese auch dann unwiderruflich sein können, wenn sie das Schutzhindernis nicht beseitigen könnten. Hier nun einige Beispiele von Disclaimern:

Beispiele aus der Rechtsprechung:

Wirksame Disclaimer:

BPatG 29 W (pat) 527/13 v. 14.04.2015 – Urangas für „Bild-, Ton- und Tonbildträger, ausschliesslich für Musik“, weil positiv, objektiv, dauerhaft und inhaltlich bestimmt abgegrenzt und so nicht mehr durch das Markenwort beschrieben, dem jeglicher Bezug zur Musik fehlt.

BPatG 24 W (pat) 18/10 v. 01.03.2011 – Bildmarke Biber für „Bilder, Bücher, Kalender, Zeitschriften; alle vorstehenden Waren nur für Publikationen auf dem Gebiet der Architektur und des Bauingenieurwesens“.

³²⁴ EuGH GRUR 2004, 99, 110f. – Postkantoor sowie BPatG 30 W (pat) 22/14 v. 02.06.2016 – WATERFLUX.

³²⁵ BPatG 30 W (pat) 170/00 v. 23.07.2001 – Internet schnell & einfach wird durch Beschränkung um alle Produkte mit Internetbezug täuschend.

Unwirksame Disclaimers:

BPatG GRUR 2008, 518ff. – Karl May: „Druckereierzeugnisse, ausgenommen solche, die sich im Wesentlichen mit Leben und Werk des Schriftstellers Karl May befassen.“

BPatG 33 W (pat) 51/08 v. 23.02.2010 – Familienfonds protected assets „Finanzwesen, ohne Dienstleistungen, die auf den Schutz des Vermögens mit Hilfe von Familienfonds gerichtet sind“.

265

Tipp: Hält eine Beanstandung einer Marke ein absolutes Schutzhindernis entgegen, sollte der Anmelder selbst – die Markenstelle weist nicht von sich aus darauf hin³²³ – gründlich erwägen, ob er dieses für (einige) Produkte durch Einschränkung des Verzeichnisses oder Disclaimer ausräumen kann und dies wegen der nicht ganz klaren Abgrenzung unzulässiger und zulässiger Disclaimer am besten mit dem Prüfer telefonisch besprechen, bevor er dies einreicht.

4. Aussagekraft der Eintragung identischer oder ähnlicher Marken

266 Die Eintragung einer nationalen Marke durch das DPMA als zuständiger Behörde in Deutschland bindet das DPMA und folgende Instanzen in Kollisionsverfahren sowie Zivilgerichte in Verletzungsprozessen betreffend den Bestand dieser Marke in ihrer Gesamtheit. Diese Bindung an die Eintragung kann (neben Löschung auf Widerspruch aus einem älteren Recht nach §§ 42 ff.) nur durch deren Löschung nach §§ 49 ff. beseitigt werden.

267 Der Anmelder einer Marke kann jedoch aus dem Umstand, dass früher bereits ein identisches bzw. vergleichbares Markenzeichen für identische bzw. vergleichbare Produkte eingetragen wurde, keinen Anspruch auf Eintragung seiner Marke herleiten.³²⁷ Für ältere Registrierungen durch ausländische Behörden resultiert dies schon aus den anderen oder fehlenden inhaltlichen Prüfungsmaßstäben und aus der in verschiedenen Ländern oft **unterschiedlichen Verkehrsauffassung** von Markenzeichen. Auch die Eintragung einer Unionsmarke durch das EUIPO (und damit auch für das Territorium Deutschland) begründet keinen Anspruch auf Eintragung einer später angemeldeten nationalen Marke, weil die Rechtsvereinheitlichung die eigenständigen nationalen Prüfungsmaßstäbe nicht gleichschaltet und auch insoweit unterschiedliche Verkehrsauffassungen herrschen können.³²⁸ Selbst die frühere Eintragung identischer bzw. vergleichbarer

³²⁶ BGH GRUR 2005, 326 – *Il Padrone/Il Portone* und GRUR 2008, 710 – *Visage*.

³²⁷ BGH GRUR 2014, 569 – HOT, wonach sie noch nicht einmal eine Indizwirkung begründen.

³²⁸ EuGH MarkenR 2006, 19 ff. – *Standbeutel*. Dies gilt auch trotz dessen weiter, dass sich die Maßstäbe für die Eintragungsfähigkeit bei EUIPO und nationalen Behörden