

Gelbe Erläuterungsbücher

Markengesetz: MarkenG

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen

von

Prof. Dr. Reinhard Ingerl, Prof. Dr. Christian Rohnke

3., neubearbeitete Auflage

Markengesetz: MarkenG – Ingerl / Rohnke

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

Markenrecht



Verlag C.H. Beck München 2010

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 406 59047 4

angesprochenen Verkehrskreise ausreichend ist (BGH GRUR 2001, 240, 242 – *SWISS ARMY*).

4. Maßgebliche Verkehrskreise

Grundsatz. Maßstab für das Verkehrsverständnis ist immer der **normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher** dieser Waren bzw. -empfänger dieser Dienstleistungen (st. Rspr. zB EuGH GRUR 2005, 763 – *Nestlé*, Tz. 25; EuGH GRUR Int. 2005, 823 – *Eurocermex*; Tz. 31; EuGH GRUR Int. 2005, 135 – *Mag Instrument*, Tz. 19; EuGH GRUR 2004, 943 – *SAT.1*, Tz. 24; EuGH GRUR 2004, 674 – *Koninklijke KPN Nederland*, Tz. 34; EuGH GRUR 2003, 514 – *Linde*, Tz. 41; BGH GRUR 2009, 952 – *DeutschlandCard*, Tz. 9; BGH GRUR 2009, 411 – *STREETBALL*, Tz. 8; BPatGE 50, 155, 159 – *TRM Tenant Relocation Management*), wobei auf die jeweils konkret angesprochenen Verkehrskreise gemäß den nachstehenden Grundsätzen abzustellen ist. Maßgebend ist immer das Verständnis der **inländischen** Verkehrskreise (EuGH GRUR 2006, 411 – *Matratzen Concord*, Tz. 23 ff.; EuGH GRUR 2004, 428 – *Henkel (Waschmittelflasche)*, Tz. 65; BGH GRUR 2001, 240, 242 – *SWISS ARMY*; BGH GRUR 1999, 495 – *Etiketten*), da diese in der Lage sein müssen, die Bedeutung des Zeichens zu verstehen. **Indizien** für die Feststellung des inländischen Verkehrsverständnisses können sich aber auch aus ausländischen Paralleleintragungen (dazu oben Rdn. 30) ergeben. Auch bei **fremdsprachigen** Zeichen bleibt immer das Verständnis der inländischen Verkehrskreise maßgebend (unten Rdn. 85 ff.).

Maßgebend ist die Auffassung derjenigen Verkehrskreise, **an die sich die Waren/Dienstleistungen wenden**, für die das Verzeichnis Schutz begehrt, also die **Abnehmer**, die die Waren oder Dienstleistungen des Anmelders nachfragen (EuGH GRUR 2005, 763 – *Nestlé*, Tz. 25; EuGH GRUR Int. 2005, 823 – *Eurocermex*; Tz. 31; EuGH GRUR Int. 2005, 135 – *Mag Instrument*, Tz. 19; EuGH GRUR 2004, 943 – *SAT.1*, Tz. 24; EuGH GRUR 2004, 674 – *Koninklijke KPN Nederland*, Tz. 34; EuGH GRUR 2003, 514 – *Linde*, Tz. 41) oder sonstige Personen, die mit dem Vertrieb befasst sind (vgl. EuGH GRUR 2004, 682 – *Björnekulla Fruktindustrier*, Tz. 23; auch Zwischenhändler, aber Verbraucher spielen „entscheidende Rolle“; s. a. BGH GRUR 2009, 411 – *STREETBALL*, Tz. 12) ebenso wie bloße **Interessenten** (BGH GRUR 2008, 900 – *SPA II*, Tz. 18; BGH GRUR 2006, 760 – *LOTTO*, Tz. 22; BGH GRUR 1999, 495, 496 – *Etiketten*), oder wie der BGH auch formuliert, die Verkehrskreise, in denen „die Marke Verwendung finden oder Auswirkungen zeitigen kann“ (zB BGH GRUR 2008, 710 – *VISAGE*, Tz. 35, zur Verkehrsdurchsetzung). Bei Waren des täglichen Bedarfs, zB Textilien, ist das regelmäßig die **Gesamtbevölkerung** (zB EuGH GRUR Int. 2006, 842 – *Storck (Form eines Bonbons II)*, Tz. 23; EuGH GRUR 2004, 943 – *SAT.1*, Tz. 24; EuGH GRUR 2003, 604 – *Libertel*, Tz. 46; BGH GRUR 2009, 411 – *STREETBALL*, Tz. 12). Dabei hat die Marke häufig Bedeutung sowohl für Fachkreise (zB Händler) als auch die Allgemeinheit (zB BPatG GRUR 2009, 491, 493 – *Vierlinden*, zu Handelsdienstleistungen). Werden die Waren nur in Gewerbebetrieben verwendet, kommt es auf eine abweichende Auffassung der Endkunden nicht an (BGH GRUR 1999, 495, 496 – *Etiketten*). Wenden sich die Waren dagegen an unterschiedliche Verkehrskreise, sind **sämtliche Verbraucherkreise** maßgeblich (BGH GRUR 2008, 900 – *SPA II*, Tz. 18; BGH GRUR 2006, 760 – *LOTTO*, Tz. 22), dh das Eintragungshindernis darf in keinem dieser Kreise vorliegen.

Relevante Verkehrskreise können insbesondere auch **Fachkreise** sein, zB **Ärzte und Apotheker** bei verschreibungspflichtigen Medikamenten (BGH GRUR 2004, 684, 685 – *Farbige Arzneimittelpackung*; BGH GRUR 2002, 540, 541 – *OMEPRAZOL*; BGH GRUR 2000, 603, 604 – *Ketof/ETOP*; BGH GRUR 1995, 50, 52 – *Indorektal/Indohexal*; BGH GRUR 1994, 805, 807 – *Alphaféron*;

§ 8

Absolute Schutzhindernisse

BPatG MarkenR 2002, 348, 356 – *Farbige Arzneimittelkapsel*; BPatGE 44, 33, 36 f. – *ORBENIN*) aber auch Personen, die in speziellen Branchen wie dem **Immobilienmanagement** tätig sind (BPatG MarkenR 2007, 519, 521 – *TRM Tenant Relocation Management*). In Fachkreisen kann zB die Benutzung einer Fremdsprache eingebürgert sein und gegen Unterscheidungskraft bzw. für den beschreibenden Charakter einer fremdsprachigen Angabe sprechen (BPatG GRUR 1997, 644, 645 – *Partner with the Best*), es können Abkürzungen als Sachbegriffe üblich sein (BPatG GRUR 1998, 577, 578 – *Schmerz-ASS*). Ob der allgemeine Verkehr einen Fachbegriff als Phantasieangabe auffaßt, kann dann unerheblich sein (BGH GRUR 1994, 803, 804 – *TRILOPIROX*), während umgekehrt Fachkreise auch geringfügigere Abweichungen von einem freihaltebedürftigen Sachbegriff erkennen, die dem allgemeinen Verkehr möglicherweise nicht auffallen würden, sie aber jedenfalls dann den Unterschied zu dem Fachwort bemerken würden, wenn sie dieses kennenlernen (BGH GRUR 2002, 540, 541 – *OMEPRAZOK*; zu den INN-Begriffen oben Rdn. 56). Soweit die Mitglieder des DPMA oder BPatG selbst nicht zu den angesprochenen Fachkreisen gehören (zB als technische Richter oder Juristen), kommt eine Feststellung der maßgebenden Verkehrsauffassung aufgrund eigener Kenntnisse normalerweise nicht in Betracht.

5. Verkehrsauffassung zu beanspruchten Waren/Dienstleistungen

- 76 Die Verkehrsauffassung ist in verschiedener Hinsicht von den relevanten Waren und Dienstleistungen geprägt. Zunächst geht der EuGH davon aus, daß der Durchschnittsverbraucher je nach Art der Waren die Kennzeichen mit einem unterschiedlichen **Aufmerksamkeitsgrad** wahrnimmt und daß dieser insbesondere bei Waren des täglichen Bedarfs gering ist (EuGH GRUR Int. 2004, 639 – *Procter & Gamble*, Tz. 53; EuGH GRUR Int. 2004, 531 – *Henkel (dreidimensionale Tablettenform I)*, Tz. 48, jeweils zu Waschmittel-Tabs). Aus dem geringeren Aufmerksamkeitsgrad entnimmt der EuGH dann auch, daß der Verkehr weniger auf geringfügige Abweichungen vom Üblichen achtet und deshalb zB Farb- oder Formgestaltungen besonders aus dem Rahmen fallen müssen, um als Herkunftshinweis dienen zu können. Daß der Verbraucher „durchschnittlich aufmerksam“ ist, soll also nicht bedeuten, daß er in jeder Situation gleich aufmerksam auf Kennzeichen achtet.
- 77 Weiter haben die konkreten Waren/Dienstleistungen des Verzeichnisses Einfluß auf die Verkehrsauffassung insoweit, als der Verkehr die **Gestaltungs- und Kennzeichnungsgewohnheiten auf einem bestimmten Markt** kennt und beispielsweise einer farbigen Gestaltung der Ware in bestimmten Marktsegmenten nur eine dekorative, in anderen Marktsegmenten dagegen eine herkunftshinweisende Funktion zumessen wird (unten Rdn. 181 ff.). Das gleiche gilt für die auf einem bestimmten Warengbiet üblichen dreidimensionalen Formen und die Frage, wann sich eine Gestaltung hinreichend stark vom vorbekannten Formenschatz abhebt, um vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden (unten Rdn. 189).

6. Verkehrsauffassung: Erfahrungssätze

- 78 Zur Frage, wie der Verkehr die ihm gegenüberstehenden Zeichen wahrnimmt, haben EuGH, BGH und BPatG Erfahrungssätze entwickelt, auf die zurückgegriffen werden kann, soweit – wie meist – konkrete empirische Feststellungen, etwa durch Umfragegutachten, fehlen. Die häufig im Zusammenhang mit den merkmalsbeschreibenden Angaben entwickelten Regeln werden meist unverändert auch auf die Prüfung der Unterscheidungskraft übertragen, sofern insoweit keine Besonderheiten des Sachverhalts bestehen, sondern, wie häufig, die Unterscheidungskraft nur deshalb fraglich erscheint, weil der Verkehr eine beschreibende (und deshalb freihaltebedürftige) Angabe annehmen könnte. Ähnliche Erfah-

rungrsätze kommen auch bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Verletzungsfall zur Anwendung (§ 14 Rdn. 857 ff.).

Auch der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher wird bei Produkten des täglichen Bedarfs in aller Regel keine **langwierigen und komplizierten** Erwägungen anstellen, wenn er dafür keinen besonderen Anlaß hat (oben Rdn. 76).

Der Verkehr stellt **keine analytische, zergliedernde Betrachtung** an (st. Rspr., zB: EuGH GRUR Int. 2005, 133 – *Mag Instrument*; EuGH GRUR Int. 2004, 639 – *Procter & Gamble*, Tz. 44; EuGH GRUR 2003, 58 – *DKV*, Tz. 24; BGH GRUR 2002, 261, 262 – *AC*; BGH GRUR 2001, 240, 241 – *SWISS ARMY*; BGH GRUR 2000, 502, 503 – *St. Pauli Girl*; BGH GRUR 2000, 231, 232 – *FÜNFER*; BGH GRUR 1999, 1089, 1091 – *YES*; BPatG GRUR-RR 2009, 426, 427 – *Yoghurt-Gums*; BPatG GRUR 2008, 416, 419 – *Variabler Strichcode*; vgl. auch BPatG GRUR 1998, 399, 400 – *Rack Wall*: kein Raum für „Deduktionen“).

Er geht fernerliegenden Bedeutungen nicht näher nach, sondern **nimmt die Marke so wahr, wie sie ihm entgegentritt**, der **Gesamteindruck** ist maßgebend (oben Rdn. 44). Dementsprechend muß zB ein beschreibender Begriff, der der Schutzfähigkeit entgegenstehen würde, ohne längere Überlegungen als solcher erkennbar sein.

Der Verkehr stellt auch **keine rechtlichen** Überlegungen an (BGH GRUR 2001, 240, 241 – *SWISS ARMY*).

Da der Verkehr nur leicht verständliche Bedeutungen erkennt, kann **Mehrdeutigkeit** für die Schutzfähigkeit sprechen (BGH GRUR 2009, 949 – *My World*, Tz 12; s.u. Rdn. 130 ff., auch zu den Grenzen dieses Erfahrungssatzes). Das gilt auch für **unvollständige** Angaben, die der Verkehr erst zu einer sinnvollen beschreibenden oder werbenden Angabe ergänzen muß (BPatG GRUR 1997, 532 – *Du darfst*).

Unterscheidungskräfte und nicht freihaltebedürftig sind auch **sprechende Zeichen**, die einen bestimmten Sinngehalt nur **andeuten** (zB BGH GRUR 1999, 989, 990 – *HOUSE OF BLUES*; BPatG GRUR 1998, 718 – *LUFTFAHRT WOCHE*). Sprechende Marken sind auch solche, die **nur symbolisch** auf Eigenschaften der Waren/Dienstleistungen hinweisen (Beispiele zur Kennzeichnungskraft im Verletzungsprozeß § 14 Rdn. 563 ff.).

7. Fremdsprachige Bezeichnungen

a) **Grundsatz.** Grundsätzlich gilt für fremdsprachige Wortzeichen bzw. fremdsprachige Wortbestandteile von Kombinationszeichen nichts anderes als für deutschsprachige. Die vielen **Fremdwörter**, die in die deutsche Sprache eingegangen sind, werden ohnehin wie andere deutsche Wörter behandelt (zB BGH GRUR 2008, 710 – *VISAGE*, Tz. 18; BGH GRUR 2003, 1050 – *Cityservice*). Auch für fremdsprachige Zeichen ist unter Zugrundelegung der Verkehrsauffassung festzustellen, inwieweit die Bezeichnung als Herkunftshinweis verstanden wird, sie als beschreibend angesehen wird usw. Da es ausschließlich auf das Verständnis des **inländischen Verkehrs** ankommt (st. Rspr., zB EuGH GRUR 2006, 411 – *Matratzen Concord*, Tz. 23; BGH GRUR 2008, 710 – *VISAGE*, Tz. 18; BGH GRUR Int. 2001, 462, 464 – *Stabtaschenlampe*; BGH GRUR 2000, 502, 503 – *St. Pauli Girl*; BGH GRUR 1999, 995, 997 – *HONKA*; BGH GRUR 1989, 666, 667 – *Sleepover*), sind bei dieser Beurteilung auch nur dessen Sprachkenntnisse entscheidend. Eine bloße Übersetzung ins Deutsche und anschließende Prüfung des so gewonnenen deutschen Begriffs auf seine Eintragbarkeit scheidet aus (zB LG Mannheim MMR 2000, 47 – *nautilus*). Vielmehr ist in jedem Einzelfall zu prüfen, wie der inländische Verkehr **gerade die fremdsprachige Form** der Angabe **versteht**. Versteht der inländische Verkehr den Sinngehalt der Angabe nicht, wird er sie als Phantasieangabe betrachten, womit

§ 8

Absolute Schutzhindernisse

jedenfalls die **Unterscheidungskraft** regelmäßig zu bejahen sein wird (zB BGH GRUR 1992, 515, 516 – *Vamos*; BPatG GRUR 1988, 696, 697 – *JIN SHIN DO*). Auch in solchen Fällen kann aber ausnahmsweise eine freizuhaltende **beschreibende Angabe** im Inland vorliegen (unten Rdn. 209 ff.). Abgesehen davon, daß bei fremdsprachigen Angaben zunächst die Feststellung erforderlich ist, inwieweit der inländische Verkehr die Bedeutung des fremdsprachigen Zeichens überhaupt versteht, bleibt es bei den **allgemeinen Grundsätzen**: Auch fremdsprachige Angaben werden vom Verkehr nicht analytisch zergliedert, sondern einheitlich wahrgenommen (st. Rspr. BGH GRUR 2001, 162, 163 – *RATIONAL SOFTWARE CORPORATION*; BGH GRUR 1999, 988, 989 – *HOUSE OF BLUES*; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – *FOR YOU*; BGH GRUR 1996, 771, 772 – *THE HOME DEPOT*). Hinsichtlich von **Abwandlungen** gelten ebenfalls keine Besonderheiten: Soweit der Verkehr sie als Abwandlung erkennt, sind sie auch in fremdsprachiger Form unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig.

- 86 **b) Verkehrsverständnis.** Ob der Verkehr den Sinngehalt eines fremdsprachigen Wortzeichens versteht, hängt von seinen **Sprachkenntnissen** ab. Dabei ist nicht erforderlich, daß jedermann die fremdsprachige Angabe versteht (BPatG GRUR 1995, 734, 736 – *While you wait*). Ausreichend ist vielmehr – wie auch bei deutschsprachigen Angaben (oben Rdn. 72) – daß jedenfalls **beachtliche Teile des Verkehrs** die Angabe für beschreibend oder nicht unterscheidungskräftig halten (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 – *Matratzen Concord*, Tz. 32). Dabei handelt es sich um eine **Tatsachenfrage** (BGH GRUR 2009, 411 – *STREET-BALL*, Tz. 11) die in der Regel aus Indizien geschlossen werden muß, da auch hier Verkehrsbefragungen meist ausscheiden werden. Häufig werden fremdsprachige Fachausdrücke zumindest von **Fachkreisen** als beschreibend verstanden, das genügt, um das Eintragungshindernis zu begründen (zB BPatGE 50, 155, 161 – *TRM Tenant Relocation Management*).
- 87 Insbesondere die **englische Sprache** ist weiten Teilen des Verkehrs zumindest in ihren Grundzügen vertraut, so daß er nicht nur einfache Wörter mit leicht verständlichem Sinngehalt (vgl. BGH GRUR 2009, 949 – *My World*, Tz. 17, wo das gar nicht mehr problematisiert wird; BGH GRUR 2009, 411 – *STREET-BALL*, Tz. 10 f. für Bekleidung, die auf eine Sportart bezogen ist; BGH WRP 1998, 495, 496 – *Today*; BGH GRUR 1999, 1089 – *YES*; BGH GRUR 1976, 587 – *Happy*) versteht, sondern **Fachbegriffe** (BPatG MarkenR 2007, 178, 179 – *CASHFLOW*), **werbeübliche Sätze** (BGH GRUR 1999, 1093 – *FOR YOU*) einschließlich häufiger Kurzformen und Verschleifungen (BPatG GRUR 2006, 766, 767 – *Choco 'n' More*; BPatG MarkenR 2006, 37 – *Choco 'n' Cream*; BPatG GRUR 1995, 734, 735 – *While you wait*) und Zusammensetzungen (BPatG GRUR 2009, 426, 427 – *Yoghurt-Gums*; BPatG GRUR-RR 2008, 121 – *Top-line*). Welche Einzelwörter der englischen Sprache von den maßgebenden Verkehrskreisen nach ihrem Sinngehalt verstanden werden, ist Frage des Einzelfalls und kann schwierig zu beurteilen sein (verneint zB in BPatG GRUR 1990, 195 – *Marvel*). Zur Feststellung der Gewöhnung des Verkehrs kann wiederum auf Werbemittel und andere druckschriftliche Belege zurückgegriffen werden. Enthält das Zeichen eine **sprachregelwidrige Übersetzung**, wird in aller Regel ein Freihaltebedürfnis fehlen, zumal die erkennbar sprachregelwidrige Bildung die Eintragungsfähigkeit begründen kann (BPatG GRUR 1998, 399, 400 – *Rack Wall*). Eine **generell restriktive Handhabung** der Schutzfähigkeitsprüfung bei fremdsprachigen Angaben im Hinblick auf die internationalen Verflechtungen der Wirtschaft, den Tourismus und die grenzüberschreitende Kommunikationstechnologie (so BPatGE 40, 153, 155/156 – *Surprise*) **ist nicht angezeigt**. Allerdings ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob diese Faktoren zu einer Bekanntheit der beschreibenden Bedeutung des Wortes im Inland führen.

Das Verkehrsverständnis kann auch nach **Branchen** verschieden sein, so wird etwa angenommen, daß der Verkehr in der Textilbranche an englische Wörter weitgehend gewöhnt ist (zB BGH GRUR 1996, 68, 69 – *COTTON LINE*; BGH GRUR 1998, 394, 396 – *ACTIVE LINE*), während dies zB bei Küchengeräten nicht in gleichem Maße der Fall sein mag (bejaht aber zB in BPatG GRUR 1996, 883, 884 – *BLUE LINE*). Üblich sind englischsprachige Bezeichnungen in der EDV-Branche (vgl. zB BPatG CR 1996, 198 – *DATA I/O* als beschreibende englische Abkürzung). Weitergehend soll der Verkehr in der Kosmetikbranche auch französische Ausdrücke kennen (BGH GRUR 2008, 711 – *VISAGE*, Tz. 18).

In welchem Maße **andere lebende Sprachen** vom Verkehr verstanden werden, ist Frage des Einzelfalles. Häufig wird es sich so verhalten, daß der inländische Verkehr von diesen Sprachen (zB Französisch, Spanisch, Italienisch) nur einzelne Wörter kennt (bejaht zB für **Französisch** BGH GRUR 1999, 238, 240 – *Tour de culture*; für **Spanisch** bejaht zB BGH GRUR 1992, 514 – *Olé*, vermeint BGH GRUR 1992, 515 – *Vámos*; für **Italienisch** Kenntnis vermeint zB BPatG MarkenR 1999, 409, 410 – *certo*; aber bejaht BPatG MarkenR 2007, 527 – *rapido*; sogar für **Japanisch** im Sonderfall des Namens einer weltbekannten Heilmethode bejaht BPatG GRUR 2005, 675, 676 – *JIN SHIN JYUTSU* (anders noch BPatG GRUR 1988, 696 – *JIN SHIN DO*) und für **Russisch** bei einer Backwarengattung (BPatG Mitt. 2005, 32 – *Zeffir*, Ls.). Dabei kann das Verständnis des Verkehrs auch davon abhängen, inwieweit er gerade im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen einen beschreibenden Sinn in dem Wort erkennt (BGH GRUR 1992, 515 – *Vámos*).

Wörter **toter Sprachen** (insbesondere Latein, Altgriechisch) sind in der Regel unterscheidungskräftig und nicht beschreibend (zB BPatG GRUR 2002, 263, 264 – *Avena*; BPatG GRUR 1998, 58 – *JURIS LIBRI*; OLG Stuttgart MarkenR 1999, 95, 97 – *Herbula*), wenn es sich nicht bei der toten Sprache um die Fachsprache auf dem Gebiet handelt, was insbesondere bei Medizin, Chemie und Botanik angenommen werden kann, nicht aber bei der Rechtswissenschaft oder Elektronik (zB BPatGE 16, 82 – *ADJUTOR*; BPatG Mitt. 1983, 115 – *LEGALITER*; BPatG Mitt. 1987, 76 – *ARS ELECTRONICA*). Das gilt auch dann, wenn der entsprechende deutsche Begriff beschreibend wäre.

In der Werbesprache häufig sind auch nach den Regeln der Fremdsprache **fehlerhaft gebildete Zeichen** („Scheinentlehnungen“, *SH/Ströbele* 9. Aufl. § 8 Rdn. 111). Auch hier kommt es darauf an, wie der Verkehr sie versteht, was gerade bei englischsprachigen Zusammensetzungen häufig der Fall sein wird.

Wird das fremdsprachige Zeichen vom Verkehr nicht verstanden, ist zu prüfen, ob trotzdem im Einzelfall ein **Freihaltebedürfnis**, ggf. **innerhalb beschränkter Fach- oder Wirtschaftskreise**, oder für bestimmte Branchen, zB den Außenhandel, bestehen kann. Das ist in der Rspr. des BPatG in der Vergangenheit gelegentlich angenommen worden, insbesondere soweit es sich um direkte Beschreibungen des Produktes gehandelt hat (zB BPatG Mitt. 1986, 110 – *Fläkt*; BPatG GRUR 1997, 286 – *VODNI STAVBY*). Bei genauer Betrachtung handelt es sich in diesen Fällen meist um eine Frage des **künftigen Freihaltebedürfnisses**, das nach den allgemeinen Grds. (unten Rdn. 209 ff.) zu beurteilen ist.

C. Nicht graphisch darstellbare Zeichen (§ 8 Abs. 1)

1. Grundsatz

§ 3 Abs. 1 läßt grundsätzlich jede Zeichenform zu. Die dortige Aufzählung ist bewußt nicht abschließend (§ 3 Rdn. 24). Die Marke muß aber im Eintragungsverfahren in einer fixierten Form vorliegen, die ihre Beurteilung durch den Prüfer erlaubt. Eine zweidimensionale Darstellung ist dabei schon aus **Zweckmäßigkeitsgründen** (Aktenführung) erforderlich. Darüber hinaus kann auch die Ver-

§ 8

Absolute Schutzhindernisse

öffentlichung (§ 41 Satz 2) im (elektronischen) Register (§ 24 MarkenV) und im Markenblatt (§ 27 MarkenV) nur durch eine zweidimensionale – und bildschirmgerechte – Wiedergabe erfolgen. Diese Veröffentlichung ist aber erforderlich, um die **Unterrichtung der Allgemeinheit über die in Kraft stehenden Marken und ihren Schutzbereich sicherzustellen** (EuGH GRUR 2004, 858 – *Heidelberger Bauchemie*, Tz. 26 ff.; EuGH GRUR 2003, 145 – *Sieckmann*, Tz. 47 ff.; BGH GRUR 2007, 148 – *Tastmarke*, Tz. 13; BGH GRUR 1999, 730, 731 – *Farbmarke magenta/grau*; BGH GRUR 2001, 1154, 1155 – *Farbmarke violettfarben*; BPatG GRUR 2008, 416, 418 – *Variabler Strichcode*; BPatG GRUR 2005, 594, 595 – *Hologramm*). Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit besteht somit einerseits im Interesse des DPMA zur Erleichterung der administrativen Handhabung, zum anderen aber auch im Interesse der Allgemeinheit. Für die **Verkehrsgeltungsmarken** des § 4 Nr. 2 gilt das Erfordernis **nicht** (BGH GRUR 2009, 783 – *UHU*, Tz. 30), da diese Überlegungen schon mangels eines Registers dort nicht relevant sind.

- 94 Der **EuGH** hat in seiner ersten Entscheidung zur Auslegung von Art. 2 MRRL, dem § 8 Abs. 1 entspricht, die wesentlichen Voraussetzungen für die graphische Darstellbarkeit zwar in Bezug auf eine Riechmarke, aber in allgemeiner Form definiert (EuGH GRUR 2003, 145 – *Sieckmann*). Danach kommt es zwar nicht darauf an, ob die Marke **selbst visuell wahrnehmbar** ist (EuGH aaO, Tz. 45), was zB bei Hörmarken ohnehin ausscheidet. Allerdings muß auch ein solches selbst nicht sichtbares Zeichen graphisch darstellbar sein. Dafür sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: (1) Das Zeichen muß mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen sichtbar so wiederzugeben sein, daß es **genau identifiziert** werden kann (EuGH aaO, Tz. 46). (2) Die graphische Darstellung der Marke im Register muß **in sich abgeschlossen, leicht zugänglich und verständlich** sein. (3) Die Wiedergabe der Marke muß im Hinblick auf die unabsehbare Dauer der Eintragung **dauerhaft** sein (EuGH aaO, Tz. 53). (4) Das Mittel der graphischen Darstellung muß ferner **unzweideutig und objektiv** sein (EuGH aaO, Tz. 54). Der EuGH leitet diese verhältnismäßig strengen Anforderungen grundsätzlich zutreffend aus dem Erfordernis der Rechtssicherheit und den Anforderungen des Amtsverfahrens ab. Er hat diese Linie in späteren Entscheidungen bestätigt, so hinsichtlich Farbmarken (EuGH GRUR 2003, 604 – *Libertel*, Tz. 29 ff.; EuGH GRUR 2004, 858 – *Heidelberger Bauchemie*, Tz. 27 ff.) und Hörmarken (EuGH GRUR 2004, 54 – *Shield Mark*, Tz. 55). Das Erfordernis der „Unzweideutigkeit“ bedeutet nicht, daß die Marke später immer in gleicher Weise **wirken** müsse, zB eine Farbmarke bei jeder Beleuchtung genau den angegebenen Farbton entsprechen müsse (zutr. *Eisenführ* Mitt. 2006, 413, 417 und *Hauck* GRUR 2005, 363, 366 gegen *Theiß* GRUR 2004, 729).
- 95 Die **deutsche Rechtsprechung** hat die Kriterien des EuGH übernommen (BGH GRUR 2007, 148 – *Tastmarke*, Tz. 17; BGH GRUR 2007, 55 – *Farbmarke gelb/grün II*, Tz. 18; BPatG GRUR 2005, 594, 595 – *Hologramm*). Zu den Auswirkungen dieser Grundsätze bei den unterschiedlichen Markenformen unten Rdn. 99 ff.
- 96 **Allgemeine Gestaltungsprinzipien** einer Ware im Gegensatz zu einer konkreten Form sind graphisch nicht darstellbar (BPatG GRUR 2008, 416, 418 f. – *Variabler Strichcode*: EAN-Barcode als bloßes „Regelwerk“ nicht graphisch darstellbar; BPatG GRUR 1998, 706, 707 – *Montre I* für übereinstimmende Elemente einer Uhrenkollektion im Gegensatz zu konkret beanspruchten Einzelgestaltungen; vgl. auch EuGH GRUR 2007, 231 – *Dyson*: Anmeldung die zahlreiche denkbare Formen abstrakt umfassen soll, ist schon **nicht markenfähig** iSv Art. 2 MRRL (= § 3 Abs. 1); so auch BPatG GRUR 2009, 157, 159 – *Orange/Schwarz IV*; BPatG Bl. 2009, 43 – *Variable Bildmarke*; s. a. § 3 Rdn. 9).
- 97 Die Frage der graphischen Darstellbarkeit darf nicht mit Fragen der sonstigen Eintragungshindernisse oder der Bestimmung des Schutzbereichs vermengt wer-

den. Auch wenn die graphische Darstellbarkeit zu bejahen ist, kann die Unterscheidungskraft fehlen oder eine beschreibende Angabe vorliegen. Die graphische Wiedergabe der Marke ist also **Ausgangspunkt der weiteren Prüfung** sowohl im Eintragungsverfahren (siehe dazu auch § 32 Rdn. 8) als auch für den Verletzungsprozeß als Definition des Schutzgegenstandes (§ 14 Rdn. 516). Ebenso bildet sie den Maßstab für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung, wenn die Benutzung durch abweichende Markenformen erfolgt ist (§ 26 Abs. 3).

Die fehlende graphische Darstellbarkeit kann **nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden** werden (BGH GRUR 2007, 55 – *Farbmarke gelb/grün II*, Tz. 28; BPatG GRUR 2009, 157, 160 – *Schwarz/Orange IV*). 98

2. Graphische Darstellung verschiedener Markenformen

Die graphische Darstellbarkeit kann vor allem bei dreidimensionalen Marken, Hörmarken, Farbmarken und den sonstigen Markenformen, also zum Beispiel Geruchs-, Geschmacks- und Tastmarken (umfassend *Eisenführ* Mitt. 2006, 413) problematisch sein. Dabei ergeben sich jeweils Besonderheiten aus den oben dargestellten Grundsätzen der Rechtsprechung. Daneben sind die Anforderungen der MarkenV zu beachten. 99

Nach § 9 MarkenV sind bei **dreidimensionalen Marken** zweidimensionale Abbildungen des Zeichens beizufügen, die entweder Lichtbilder oder graphische Strichzeichnungen sein können (§ 9 Abs. 2 MarkenV). Sie können bis zu sechs verschiedene Ansichten umfassen (zu verschiedenen Abbildungen einer einzigen dreidimensionalen Form vgl. BPatG MarkenR 2009, 461, 461 – *Bleistift mit Kappe*). Diese Regelung gilt auch für **Kennfadenmarken** (§ 10 MarkenV). 100

Für konturlose bzw. „abstrakte“ **Farbmarken** hat der EuGH sowohl die grundsätzliche Markenfähigkeit bejaht als auch Hinweise zur graphischen Darstellbarkeit gegeben (EuGH GRUR 2003, 694 – *Libertel*). Ausreichend ist danach insbesondere die Bezeichnung durch ein international anerkanntes **Farbklassifikationssystem** (EuGH aaO Tz. 37), wie Pantone oder RAL, was auch der BGH in ständiger Rechtsprechung akzeptiert (zB BGH GRUR 2001, 1154, 1155 – *Farbmarke Violettfarben*). Ebenso wie der BGH in dieser Entscheidung hat es auch der EuGH im Einzelfall für möglich gehalten, daß auch eine wörtliche Beschreibung der Farbe ausreichend sein kann (Tz. 35). Im Hinblick auf das Erfordernis der „eindeutigen“ Festlegung wird es in der Praxis aber generell ratsam sein, sich auf eines der anerkannten Klassifikationssysteme zu beziehen. Das Erfordernis der Eindeutigkeit darf allerdings **nicht** dahin **überspannt** werden, daß die Farbe etwa bei allen Lichtverhältnissen oder allen Untergründen in gleicher Weise optisch wahrgenommen werden müsse. Das ist physikalisch unmöglich und kann markenrechtlich allenfalls unter dem Gesichtspunkt der rechtserhaltenden Benutzung der eingetragenen Farbe Bedeutung erlangen. Für die graphische Darstellbarkeit ist es demgegenüber ausreichend, daß die Farbe jedenfalls für bestimmte Benutzungsformen eindeutig definiert ist (verfehlt daher *Theißen* GRUR 2004, 731). Die Eindeutigkeit kann allerdings fehlen, wenn Angaben **mehrerer Klassifikationssysteme kombiniert** werden, jedenfalls wenn deren Farbtöne merklich voneinander abweichen. 101

Die gleichen Grundsätze gelten auch für **Farbkombinationen**. Allerdings ist in diesem Fall zusätzlich erforderlich, daß die **systematische Anordnung der Farben** angegeben wird (EuGH GRUR 2004, 858 – *Heidelberger Bauchemie*, Tz. 34). Die betreffenden Farben müssen „in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden“ sein (aaO Tz. 33). Es reicht also gerade nicht aus, lediglich eine beliebige Kombination der beiden (jeweils als solche definierten) Farben zu beanspruchen (so noch die frühere deutsche Rechtsprechung, zB BGH GRUR 2002, 427 – *Farbmarke gelb/grün I*), vielmehr ist es erforderlich, daß die „konkrete Farbverteilung“ angegeben wird, was zumindest dann erfüllt ist, wenn mehrere Farben in einem festgelegten quantitativen Verhältnis und in bestimmter räumli- 102

§ 8

Absolute Schutzhindernisse

cher Anordnung zueinander beansprucht werden (so jetzt auch BGH GRUR 2007, 55 – *Farbmarke grün/gelb II*, Tz. 13; BPatG GRUR 2009, 157, 158 – *Orange/Schwarz IV*: abstraktes Regelwerk, das verschiedene Kombinationen zulässt, nicht ausreichend; BPatG GRUR 2005, 1056, 1057 – *zweifarbige Kombination dunkelblau/hellblau*; krit. Bölling MarkenR 2004, 390). Wann eine hinreichend klare Festlegung des Verhältnisses zwischen den verschiedenen Farbelementen vorliegt, ist Frage des Einzelfalls. Ausreichend ist in der Regel **ein festes prozentuales Verhältnis** der Farben zueinander und **eine relative räumliche Festlegung** (zB BPatG GRUR 2009, 164 – *Farbmarke Rot-Gelb*: „aneinander grenzend und übereinander“). Das BPatG hat auch eine Streifenfolge auf Rohren als hinreichend klare graphische Darstellung angesehen (BPatG GRUR 2003, 883 – *Aufmachungsmarke grün/grün*), während eine für sich betrachtet eindeutige bildliche Darstellung durch eine abweichende Beschreibung mehrdeutig und damit unzulässig gemacht werden kann, insbesondere wenn der Markeninhaber sich nicht auf einen bestimmtes Flächenverhältnis und eine konkrete Anordnung der Farben zueinander beschränken will (BPatG GRUR 2009, 157, 159 f. – *Orange/Schwarz IV*; BPatG GRUR 2006, 764, 765 – *Samtrot/Silber*). Diese Angabe des Verhältnisses der Farben zueinander darf nicht verwechselt werden mit einer abschließenden graphischen Gestaltung, zB einer bestimmten Kontur, worin eine Bildmarke liegen würde. Auch die abstrakte Farbkombinationsmarke setzt also nicht etwa voraus, daß die Ware, die in dieser Farbkombination gehalten ist, abgebildet wird.

103 Die Grundsätze der *Libertel*-Entscheidung hat der EuGH für **Hörmarken** in der Entscheidung EuGH GRUR 2004, 54 – *Shield Mark* konkretisiert. Nach der Bejahung der grundsätzlichen Markenfähigkeit von Hörzeichen (Tz. 41) hat der EuGH zunächst festgestellt, daß die gleichen Grundsätze auch für nicht visuell wahrnehmbare Zeichen (wie zB Hörzeichen) gelten (Tz. 56). Hinsichtlich Zeichen in **Notenschrift** hat er festgehalten, daß eine Notenfolge ohne weitere Erläuterungen, aus denen sich die „Höhe und Dauer der Töne“ ergibt, also beispielsweise die nur durch Buchstaben bezeichnete Tonfolge E, Dis, E usw., nicht ausreichend ist. Dagegen könne ein in Takte gegliedertes Notensystem mit einem Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen eine ausreichende graphische Darstellung sein (EuGH aaO, Tz. 61 f.). Ob auch ein **Sonagramm allein** ausreichen könnte, hat der EuGH mangels Entscheidungserheblichkeit offengelassen. Der diesbezügliche Streit in der Lit. (verneinend Schmitz GRUR 2007, 790, zutr. bejahend Hoffrichter-Daunicht GRUR 2007, 935; Schmidt MarkenR 2006, 246; Hüttermann/Storz Mitt. 2005, 156, 161) ist für die deutsche Praxis – zumindest gegenwärtig – theoretisch, da § 11 MarkenV die Wiedergabe in Notenschrift und darüber hinaus eine klangliche Wiedergabe der Marke auf einem Datenträger (§ 11 Abs. 2, 3 MarkenV) fordert. Eine **wörtliche Wiedergabe** wie ein Onomatopoetikum (zB „Kikiriki“) kommt nur als (zusätzliche) Beschreibung in Frage (§ 11 Abs. 4 MarkenV).

104 Hinsichtlich von **Geruchsmarken** hat EuGH GRUR 2003, 145 – *Sieckmann* schwer erfüllbare Anforderungen aufgestellt. Die Darstellung durch eine **chemischen Struktur- oder Summenformel** hat er als „nicht verständlich genug“ angesehen, außerdem fehle der Formel „die nötige Klarheit und Eindeutigkeit“ (EuGH aaO, Tz. 69). Auch eine **Beschreibung** soll nicht klar, eindeutig und objektiv genug sein (EuGH aaO, Tz. 70; siehe auch EuG GRUR Int. 2006, 134 – *Eden*). Eine **Geruchsprobe** sei keine graphische Darstellung und im übrigen auch nicht von der nötigen Dauerhaftigkeit. Auch eine **Kombination dieser verschiedenen Möglichkeiten** reiche nicht aus. Diese Linie des EuGH wird in der Praxis dazu führen, daß Geruchsmarken ebenso wie die eng vergleichbaren **Geschmacksmarken** in aller Regel am Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit scheitern werden (so auch Hölk FS Ullmann 2006, 248: „derzeit nicht graphisch darstellbar“). Dieses Ergebnis erscheint wenig sachgerecht, zumal der EuGH selbst davon ausgeht, daß die MRRL auch diese Markenformen zuläßt