

## II. Schutzvoraussetzungen und Entstehung der Kennzeichenrechte

### 1. Materielle Schutzvoraussetzungen

**Lit.:** *Sosnitza*, §§ 4, 5; *Götting*, §§ 52, 53, *Kopacek/Kortge*, GRUR 2014, 311 ff. (anschauliche Beispielfälle aus der aktuellen Rechtsprechung); *Bergmann*, GRUR 2006, 793 ff.

#### Übungsfall

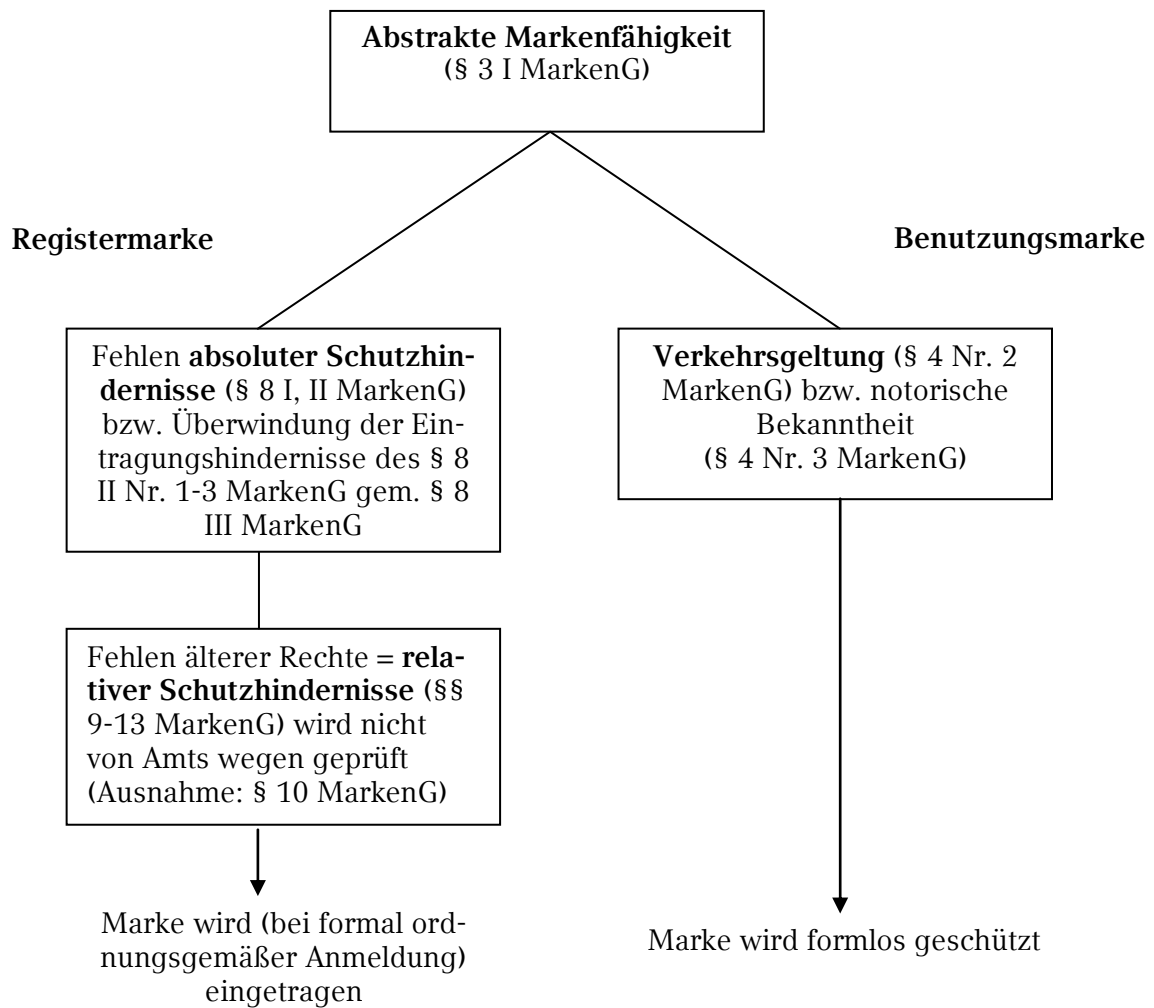
Sind folgende Marken eintragungsfähig:

- Die Wortmarke „Fussball WM 2006“ für Waren aller Art (BGH GRUR 2006, 850 – Fussball WM 2006),
- die Wortmarke „Post“ für Briefzustellungen durch die Deutsche Post (BGH GRUR 2009, 669 – *POST II*),
- die Wortmarke „Neuschwanstein“ für Waren und Dienstleistungen jeder Art (BGH GRUR 2012, 1044 - Neuschwanstein),
- der Legostein als 3D-Marke für Spielzeug (EuGH, Rs. C-48/09, GRUR 2010, 1008 und BGH GRUR 2010, 231 – Legostein),
- die Form des Lindt-Goldhasen – mit oder ohne Halsband und Glöckchen (BPatG, GRUR 2011, 68; EuGH, Rs. C-98/11 P, GRUR 2012, 925; *Berlit*, GRUR 2011, 369)
- die konturlose Farbmarke Ockergelb (HKS-Farbskala Nr. 5) für zweisprachige Wörterbücher in Printform (BPatG BeckRS 2013, 14164),
- das Erscheinungsbild eines Apple-Store (BPatG GRUR 2013, 932 – Apple)?

#### Überblick

- Sinn der materiellen Schutzvoraussetzungen ist es sicherzustellen, dass (1) nur Marken geschützt werden, die ihre Funktion als Kennzeichen erfüllen können und dass (2) freiheitbedürftige Zeichen nicht zugunsten einzelner Unternehmer monopolisiert werden. Anders als im Patent- und Urheberrecht geht es weder um Neuheit noch um Erfindungs- oder Schöpfungshöhe.
- § 3 regelt die Markenfähigkeit für sämtliche Marken.
- Anschließend ist zu unterscheiden: bei Registermarken überprüft das Amt das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse, bei Benutzungsmarken wird nur der Erwerb von Verkehrsgeltung (= relevante Verkehrskreise kennen das Zeichen und verstehen es als Marke) vorausgesetzt

## Übersicht



### a) Markenfähigkeit und Markenformen (§ 3 MarkenG)

#### Abstrakte Markenfähigkeit

- Grundsatz (§ 3 I MarkenG): Als Marken können **alle Zeichen** (...) geschützt werden, die geeignet sind, Produkte eines Unternehmens von den Produkten anderer Unternehmen **zu unterscheiden**.
- Voraussetzung 1: **Zeichen** – jedes durch die fünf Sinne wahrnehmbare Symbol (zu den verschiedenen Zeichenformen sogleich), nicht aber eine abstrakte Idee, die in verschiedenen konkreten Ausprägungen realisiert werden kann.
  - Beispiel 1 (EuGH, Rs. C-321/03, GRUR 2007, 231 – *Dyson*): Konzept eines transparenten Staubsaugerbehälters als solches nicht markenfähig.
  - Beispiel 2 (BGH GRUR 2013, 1046 – *Variable Marke*): abstrakt als „violett-purpurfarben gefüllte, rechteck-ähnlich geometrische Figur“ mit drei geraden Rändern und einem gewölbten Rand beschriebenes Zeichen erstreckt sich auf eine Vielzahl von Erscheinungsformen und ist deshalb nicht konkret genug beschrieben.
- Voraussetzung 2: **Unterscheidungseignung**. § 3 I regelt die **abstrakte Unterscheidungseignung**, also die Frage, welche Zeichen überhaupt abstrakt (ob als eingetragene oder als nicht eingetragene Marken) schutzfähig sind.

- Test: Ist die Unterscheidungseignung für alle denkbaren Produkte unter allen denkbaren Umständen ausgeschlossen?
- Dagegen regelt § 8 II Nr. 1 die **konkrete** (auf die betreffende Produktkategorie bezogene) **Unterscheidungseignung**, Test: Ist die Unterscheidungseignung gerade für die beanspruchte Produktkategorie ausgeschlossen, während sie für andere Produkte zu bejahen wäre?
- § 3 II regelt spezielle Ausschlussstatbestände für Formmarken – zu dieser Sonderform der Marke unten,
- § 3 gilt für sämtliche in § 4 genannte Marken, nicht jedoch für geschäftliche Bezeichnungen (§ 5) und geographische Herkunftsangaben (§ 126).

### Markenformen (§ 3 I MarkenG)

- Die Aufzählung der Markenformen in § 3 I ist nicht abschließend („alle Zeichen, *insbesondere* ...“), daher kommen auch ungewöhnliche und vom Gesetzgeber nicht vorhergesehene Markenformen (Duftmarke, Bewegungsmarke, Lichtmarke, Positionsmarke) in Betracht.
- **Wörter (Wortmarken)**
  - Phantasiebezeichnungen, z.B. „Mercedes“, „Coca-Cola“
  - Personennamen, z.B. „Hugo Boss“
  - Buchstaben- oder Zahlen, einzeln oder als Kombination, z.B. „BMW“, „323“, „quattro“
- Werbeslogans, z.B. „Lass Dir raten, trinke Spaten“, „Mit dem Zweiten sieht man besser“, „Vorsprung durch Technik“
- **Abbildungen (Bildmarken)**
  - Logos (z.B. der Mercedes-Stern, der Lufthansa-Kranich)
  - Abbildung der Ware (hier aber analoge Anwendung des § 3 II)
  - graphisch besonders gestaltete Schriftzüge
- **Wort-Bildmarken** = Kombinationen von Wörtern und Abbildungen
- **Dreidimensionale Gestaltungen**
  - Form einer Ware, z.B. Form des Porsche Carrera
  - Form der Verpackung, z.B. die Coca-Cola-Flasche
  - besondere Bestimmung zur Markenfähigkeit (§ 3 II), s. unten
- Kombination von 3D-Gestaltung mit Schriftzug, z.B. BGH GRUR 2005, 158: Maglite-Taschenlampe mit entsprechendem Schriftzug
- **Positionsmarke**, z.B. rote Farbe der Schuhsohle, roter Streifen auf dem Absatz, definiert durch bestimmte Position, „Knopf im Ohr“ bei Steiff-Tieren
- **Farben und Farbzusammenstellungen**, z.B. „lila“ für Milka, Problem: abstrakte Farbmärke, s. unten
- **Tastmarke**
- **Hörmarke**, z.B. Jingle eines Radiosenders, Fünftonfolge der Telekom
- **Geruch-/Geschmacksmarke** z.B. Duftnote eines Parfums, „the smell of fresh cut grass“ für Tennisbälle, HABM WRP 1999, 618, kann zwar Zeichen und unterscheidungskräftig sein, ist aber wegen fehlender grafischer Darstellbarkeit nicht eintragbar (s. unten)
- **Bewegungsmarke**, z.B. Zweifingergeste des ZDF (zum Slogan „Mit dem Zweiten sieht man besser“)

## b) Registermarken

### aa) Absolute Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG)

#### Überblick

- Während § 3 sämtliche Kennzeichen betrifft (wenn Schutzhindernisse eingreifen, dann gar kein Kennzeichenschutz), betrifft § 8 nur eingetragene Marken (wenn Schutzhindernisse eingreifen, dann kann immer noch eine nicht eingetragene Marken entstehen, andere Kennzeichenrechte werden von § 8 gar nicht betroffen). Faustregel: Im Zweifel eher die Markenfähigkeit (§ 3) bejahen und das Problem im Rahmen des § 8 lösen.
- Erfordernis der **grafischen Darstellbarkeit (§ 8 I)**, in der MarkenRL (Art. 2) Frage der abstrakten Markenfähigkeit, erklärt sich aber aus den Erfordernissen des Markenregisters und ist deshalb in § 8 geregelt. Zu Details sogleich.
- **§ 8 II** regelt **absolute Schutzhindernisse**, die im Interesse der Mitbewerber, der Abnehmer und der Allgemeinheit bestimmte Zeichen von der Eintragung ausnahmen, Prüfung **von Amts wegen im Eintragungsverfahren**. Dagegen regelt § 9 **relative Schutzhindernisse** = ältere Rechte Dritter, die nur auf Widerspruch oder Löschungsklage ihres Inhabers berücksichtigt werden.
- § 8 III: die wichtigsten absoluten Schutzhindernisse (§ 8 II Nr. 1-3) können durch **Verkehrsdurchsetzung** überwunden werden, können also eingetragen werden, wenn bundesweit ein erheblicher Teil des Verkehrs das Zeichen kennt und als Marke versteht (zu den Voraussetzungen und der Abgrenzung vom ähnlichen Begriff der Verkehrsgeltung unten mehr).
- Allgemeine Tipps:
  - Der Anwendungsbereich der § 8 II Nr. 1-3 MarkenG überschneidet sich. Eine saubere Trennung ist oft nicht möglich, im Gegenteil geht die Rspr davon aus, dass einer beschreibenden Angabe (§ 8 II Nr. 2) immer auch die Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 II Nr. 1), während umgekehrt auch nicht-beschreibenden Angaben die Unterscheidungskraft fehlen kann.
  - Für die Anwendung des § 8 II gilt ein großzügiger Maßstab, es handelt sich um enge Ausnahmen, strenger früher das BPatG (Grund möglicherweise, dass der BGH auch für das Verletzungsverfahren zuständig ist, und daher die Eintragung schwacher Marken bei der Bemessung des Schutzzumfangs kompensieren kann). Beispiel: BGH GRUR 2001, 161, Buchstabe „K“ für Metallwaren eintragungsfähig.
  - Zur praktischen Handhabung der § 8 II Nr. 1-3 MarkenG besteht eine kaum überschaubare **Kasuistik**, Tipp: einen Blick in eine der gängigen Kommentierungen (insb. *Ströbele/Hacker* oder *Ingerl/Rohnke*) werfen!

#### Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit (§ 8 I)

- Hintergrund: Informationsfunktion des Markenregisters, Mitbewerber und Allgemeinheit sollen aus dem Markenregister eindeutig entnehmen können, welche Zeichen geschützt und damit dem Gemeingebrauch entzogen sind.
- Grundlegend die Kriterien des EuGH Rs. C-273/00, Sieckmann („Sieckmann-Kriterien“): „Ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, kann eine Marke sein, sofern es insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen grafisch darge-

stellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist.“

- Unproblematisch bei Wort-, Bild- und 3D-Marken, hier werden das Wort, das Bild oder eine Abbildung der Form ins Register eingetragen.
- Problematischer bei neuen Markenformen:
  - Hörzeichen: (+) bei Notenschrift (EuGH, Rs. C-283/01, *Shield Mark/Kist* für die Melodie „Für Elise“), zusätzlich ist eine klangliche Wiedergabe einzureichen, (-) bei nur verbaler Beschreibung, das früher mögliche Sonagramm ist gem. § 11 II MarkenV nicht mehr zulässig (anders die Praxis des HABM).
  - Geruchs- / Geschmacksmarke: Eintragungsfähigkeit fehlt wegen fehlender grafischer Darstellbarkeit (EuGH, Rs. C-273/00, *Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt*; EuGH, Rs. T-305/04 – *Odeur de fraise mûre*), Benutzungsmarke wäre grundsätzlich möglich, Nachweis der Verkehrsgeltung wird aber kaum gelingen
  - Abstrakte Farbmarke: (+) Einreichung eines Farbmusters und Bezugnahme auf Farbklassifikationssystem (EuGH Rs C-104/01 = GRUR 2003, 604 – *Liberte!*).

### Fehlende (konkrete) Unterscheidungskraft (§ 8 II Nr. 1 MarkenG)

- Sinn: Sicherung der Herkunftsfunktion – ohne Unterscheidungskraft kein (brauchbares) Kennzeichen! Nach Ansicht des EuGH schützt § 8 II Nr. 1 daher das Allgemeininteresse.
- Unterschied zur abstrakten Unterscheidungseignung (§ 3 I): Berücksichtigung der Produktkategorie (Erinnerung: eine Marke bietet immer nur für bestimmte Waren oder Dienstleistungen Schutz!) – „Apple“ fehlt für Äpfel die Unterscheidungskraft, für Computer nicht.
- Definition: Die Marke ist nach Auffassung der maßgeblichen Verkehrskreise nicht geeignet, die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
- Ausschlaggebend ist also (wie im UWG) die Auffassung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers
- Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Anmeldezeitpunkt. Wird später Löschungsklage erhoben, so muss das Gericht das Verkehrsverständnis zur Anmeldezeit ermitteln. Beispiel (BGH v. 6.11.2013 - I ZB 57/12 – *smartbook*): „Smartbook“ war 2005 unterscheidungskräftig, selbst wenn der Begriff inzwischen als beschreibend angesehen wird.
- Beispiele:
  - beschreibende Begriffe (Überschneidung mit § 8 II Nr. 2), z.B. Cityservice, Urlaub direkt, marktfresh, HOT für Parfums und Kleidung (BGH v. 19.2.2014, I ZB 3/13: das Wort bedeutet auch „scharf, scharf gewürzt, pikant, sexy, angesagt, großartig“, was für die genannten Produkte beschreibend ist)
  - Werbeslogans sind grundsätzlich eintragungsfähig, sie brauchen nicht besonders originell zu sein (z.B. EuGH Rs. C-398/08 P, GRUR 2010, 228 – *Vorsprung durch Technik*), anders, wenn der Slogan das Wesen des Produkts beschreibt (z.B. EuGH C-311/11 P, GRUR Int. 2012, 914: „Wir machen das Besondere einfach“ für Computersysteme) oder wenn sich der Slogan in einer allgemeinen Anpreisung erschöpft (z.B. BGH GRUR 2001, 735 – *Test it*)
  - Längeren Texten fehlt aber üblicherweise die Unterscheidungskraft (z.B. BGH GRUR 2010, 935 – *Die Vision*, keine Unterscheidungskraft des Textes: „Die Vision: einzigartiges Engagement in Trüffelpralinen, Der Sinn: Jeder weiß was wann zu tun ist und was nicht zu tun ist, Der Nutzen: Alle tun das Richtige zur richtigen Zeit“)

- Namen realer oder fiktiver Figuren fehlt nicht grundsätzlich die Unterscheidungskraft (EuGH Rs. 404/02 – *Nichols*), anders wenn auf die Person bei einer bestimmten Warenkategorie üblicherweise Bezug genommen wird (z.B. BGH GRUR 2003, 342 – *Winnetou* für Printerzeugnisse und Filme) oder wenn die Person für einen allgemeinen Typus steht (BGH aaO.: „Winnetou“ als Symbol für einen edlen Indianerhäuptling)
- Namen oder Bilder lebender oder verstorbener Prominenter: Unterscheidungskraft fehlt (1) für Waren oder Dienstleistungen, bei denen der Verkehr vom Namen auf eine Wareneigenschaft schließt (z.B. Mozart für CDs) oder (2) wenn der Verkehr Namen oder Bild als reine Dekoration ohne Herkunftshinweis auffasst – das ist aber eine seltene Ausnahme (BGH GRUR 2008, 1093 – *Marlene-Dietrich-Bildnis I*; BGH GRUR 2010, 825 – *Marlene-Dietrich-Bildnis II*)
- Bezeichnung eines Ereignisses, die der Verkehr nicht mit bestimmten Produkten in Beziehung setzt (BGH GRUR 2006, 850 – *Fussball WM 2006*)
- Übliche Warenformen (z.B. BGH GRUR 2004, 329 – *Käse in Blütenform*; BGH GRUR 2006, 679 – *Porsche Boxster*) und naturgetreue Abbildungen solcher Formen (BGH GRUR 2004, 683 – *farbige Arzneimittelkapsel*)
- Übliche dekorative Elemente von Produkten (z.B. BGH GRUR 2011, 158 – *Hefteiband*: übliche Farbgestaltung von Heften und Schreibblöcken)

### Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben (§ 8 II Nr. 2 MarkenG)

- Sinn: Interesse der Wettbewerber, ihre Waren beschreiben zu können. Nach Ansicht des EuGH schützt Nr. 2 daher die Mitbewerber.
- Überlagerung mit Nr. 1: beide Gründe können aus unterschiedlichen Aspekten die Eintragung derselben Marke verhindern.
- Beispiele:
  - Beschaffenheitsangaben, z.B. „Schorli“ für Apfelschorle, marktfrisch, „Bücher für eine bessere Welt“
  - Dabei aber kein zu strenger Maßstab, z.B. EuGH, Rs. C-383/99 P, *Procter & Gamble/HABM*: Marke „Baby Dry“ für Windeln eintragungsfähig, da als „lexikalische Erfindung“ nicht glatt beschreibend, BGH GRUR 2013, 731 – *kaleido*: „Kaleido“ für Spielzeug wird vom Verkehr nicht zwingend zu „Kaleidoskop“ ergänzt
  - Geographische Angabe, z.B. *Portofino* für Gewürze, *Lichtenstein* (Ort in Sachsen, nicht Liechtenstein!) für pharmazeutische Erzeugnisse, *Chiemsee* für Kleidung
  - Name oder Bild einer bekannten lebenden oder verstorbenen Person für Waren, die diese Person betreffen (s.o., § 8 II Nr. 1)
  - Der BGH betrachtet Warenformen auch dann als beschreibend, wenn sie nicht auf die Merkmale der Ware hinweisen, sondern allgemein übliche Formen sind, Beispiel: BGH GRUR 2006, 679 – *Porsche Boxster*. Grund: Freihaltebedürfnis im Allgemeininteresse, das nach der Rechtsprechung des EuGH nur durch Nr. 2, nicht durch Nr. 1 geschützt ist. Systematisch wäre es besser, diese Fälle nur unter Nr. 1 zu prüfen.

### Weitere absolute Schutzhindernisse

- **übliche Bezeichnungen (Nr. 3)**, gemeint sind Zeichen, die zur Bezeichnung der betreffenden Waren üblich geworden sind, insb. Freizeichen (werden von mehreren Unternehmen als Warenbezeichnung verwendet) und Gattungsbezeichnungen, vgl. BGH GRUR

1998, 465 – *Bonus*, Beispiel: BGH GRUR 2001, 732 – *Baumeister-Haus*. Strenger die frühere Rspr. des BPatG, nach der auch Wörter des allgemeinen Sprachgebrauchs ohne Produktbezug von Nr. 3 erfasst werden (vgl. BPatG GRUR 1999, 170 – *Advantage*).

- **Täuschungseignung (Nr. 4)**, beachte § 37 III: nur Offensichtlichkeitsprüfung, Beispiel (BPatG GRUR-RR 2014, 115): Anmeldung der Marke „Bolschoi Staatsballett“ durch einen Anmelder, der offensichtlich nicht mit staatlichen Stellen zusammenhängt
- **Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (Nr. 5)**, wenn die Nutzung als Marke bei normal toleranter und durchschnittlich sensibler Sichtweise der maßgeblichen Verkehrskreise gegen gesetzliche Vorschrift oder sittliches Empfinden verstößt, Beispiel (BGH GRUR 2013, 729): „*READY TO FUCK*“, nicht: Eintragung eines urheberrechtlich gemeinfreien Kunstwerks (BPatG GRUR 1998, 1021 – *Mona Lisa*, str.), Grenzfall: BPatG 2009, 68 – Staatswappen der ehemaligen DDR.
- **Bösgläubigkeit (Nr. 10)**, nachträglich eingefügt, früher nur Lösungsgrund.
  - Liegt vor, wenn Marke nur angemeldet wird, um Benutzung durch berechtigten Vorbenutzer zu sperren. Testfragen nach EuGH, Rs. C-529/07, GRUR 2009, 763 – *Lindt & Sprüngli/Hauswirth*: (1) Weiß der Anmelder, dass ein Dritter die Marke benutzt, oder müsste er es wissen?, (2) Meldet er die Marke an, um diese Benutzung zu verhindern? (3) In welchem Maße ist das Zeichen des Dritten und in welchem Maße ist das Zeichen des Anmelders bereits rechtlich geschützt?
  - Kann auch beim Anmelden einer reinen Spekulationsmarke vorliegen, Indizien: Anmeldung einer Vielzahl von Marken ohne ernsthaften Benutzungswillen mit Ziel, von anderem Unternehmen Kaufpreis zu „erpressen“ (BGH GRUR 2001, 242 – *Classe E*).
  - Parallel ist die Markenmeldung eine unlautere Behinderung (§ 4 Nr. 10 UWG).

### Überwindung durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III MarkenG)

- Die Eintragungshindernisse des § 8 II Nr. 1-3 (nur diese!) können durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden (§ 8 III).
- Hintergrund: Zeichen, die von Hause aus keine Herkunftsfunktion haben, können sie erlangen, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben. Auch das Freihaltebedürfnis Dritter ist dann angesichts des schutzwürdigen Besitzstands des Inhabers geringer zu gewichten.
- **Verkehrsdurchsetzung** = Die Marke muss sich als Unterscheidungszeichen durchgesetzt haben:
  - in ganz Deutschland
  - für die betreffenden Produkte
  - als Hinweis auf den Anmelder.
- Kriterien: Marktanteil, Dauer der Benutzung, Werbeaufwand, geographische Verbreitung, vor allem aber Anteil der Verkehrskreise, der die Marke kennt.
- Es besteht keine bestimmte Prozentzahl, Daumenregel aber: 50 %.
- Je höher das Freihaltebedürfnis, desto höher der erforderliche Grad an Bekanntheit. Beispiel (BGH GRUR 2009, 669 – *POST II*): Im Fall der Wortmarke POST stark beschreibender Charakter, aber über 80 % Verkehrsdurchsetzung. Das BPatG hat im Fall *Sparkassen-Rot* (GRUR 2013, 844) dem EuGH die Frage vorgelegt, ob bei einer stark Freihaltebedürftigen Farbe eine Verkehrsdurchsetzung von 70 % verlangt werden darf
- Beispiele
  - EuGH Rs. C-108, 109/97 = GRUR 1999, 723 – *Windsurfing Chiemsee*
  - BGH GRUR 2006, 679 – *Porsche Boxster*

## bb) Relative Schutzhindernisse (§§ 9 ff. MarkenG)

### Überblick

- = Rechte mit älterer Priorität.
- Müssen vom Inhaber dieses Rechts im Widerspruchs- oder Lösungsverfahren vorgebracht werden, werden also nicht von Amts wegen geprüft, Ausnahme: amtsbekannte Notorietät (§ 10).
- Parallelität der Kollisionstatbestände: relative Schutzhindernisse (§§ 9 ff.) und Verletzungstatbestände (§§ 14 ff.) laufen parallel, beides sind Kennzeichenkollisionen, bei denen sich der Inhaber des prioritätsälteren Rechts durchsetzt, es gibt keinen Grund für eine grundsätzliche materielle Differenzierung
- Kollision mit älterer eingetragener Marke (§ 9): Die drei Varianten des § 9 I entsprechen den Tatbeständen der Markenverletzung in § 14 II (näheres also dort im Abschnitt “Verteidigung der Marke”):
  - **Identitätsschutz** (Nr. 1): identische Marke für identische Produkte
  - **Verwechslungsschutz** (Nr. 2): (mindestens) ähnliche Marke und (mindestens) ähnliche Produkte, dadurch Verwechslungsgefahr
  - **Bekanntheitsschutz** (Nr. 3): Schutz der bekannten Marke auch gegen Verwendung identischer oder ähnlicher Marken für andersartige Produkte.
- Kollision mit notorisch bekannter Marke (§ 10), von Amts wegen zu beachten.
- Kollision mit Benutzungsmarke oder geschäftlicher Bezeichnung (§ 12).
- Kollision mit sonstigem älterem Recht (§ 13), z.B. Persönlichkeitsrechte, Urheberrecht.
- Anmeldung einer Marke durch Agenten oder Vertreter (z.B. inländischer Lizenznehmer eines ausländischen Inhabers) ohne Zustimmung des Inhabers (§ 11)

## cc) Schutzhindernisse bei besonderen Markenformen

### Formmarken: Überblick

- Hintergrund:
  - Regelmäßig fehlende Herkunftsfunktion bei Form einer Ware.
  - Freihaltebedürfnis für gängige Warenformen.
  - Überlagerung mit anderen Rechten: technische Schutzrechte bei technischer Bedingtheit, Geschmacksmusterrecht bei Design.
  - Man kann nicht kategorisch jeden Herkunftshinweis durch Produktgestaltung verneinen (Paradebeispiel: Coca-Cola-Flasche). Das Recht muss aber sicherstellen, dass kennzeichenrechtlich nur die Herkunftsfunktion (nicht die attraktive Kraft des Designs) geschützt wird und dass übliche Produktformen für den Verkehr frei bleiben.
- Zweistufige Prüfung:
  - Sondervorschrift im Rahmen der Markenfähigkeit: § 3 II MarkenG.
  - Daneben aber Prüfung der absoluten Schutzhindernisse, insb. der § 8 II Nr. 1 und 2.

### Formmarken: Fehlen der abstrakten Markenfähigkeit (§ 3 II)

- § 3 II: Schutzausschluss, auch für nicht eingetragene Marken, keine Überwindung durch Verkehrsdurchsetzung.
- § 3 II Nr. 1: Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Ware selbst bedingt ist.



- Hier besteht die Gefahr, dass eine Produktform dauerhaft monopolisiert wird und dass dadurch die Wertungen des Markenrechts unterlaufen werden.
- Beispiele: Form einer Waschmitteltablette oder eines Deorollers.
- § 3 II Nr. 2: Zeichen, das zur Erreichung der technischen Wirkung erforderlich ist (Nr. 2) = Form, deren wesentliche Merkmale einer technischen Funktion entsprechen und die gerade gewählt wurde, um diese zu erfüllen.
  - Hintergrund: Abgrenzung zu den technischen Schutzrechten, Verhinderung einer dauerhafte Monopolisierung einer technischen Lehre.
  - EuGH Rs. C-299/99 = GRUR Int. 2002, 842, *Philips/Remington*: Nr. 2 kann auch vorliegen, wenn es alternative technische Konstruktionsmöglichkeiten gibt, langjährige Monopolstellung steht der Verkehrsdurchsetzung nicht entgegen
  - Beispiel 1: Scherkopf des Philips-Rasierers (früher patentgeschützt!), dazu EuGH aaO



- Beispiel 2: Der Legostein (EuGH, Rs. C-48/09 P, GRUR 2010, 1008).
- § 3 II Nr. 3: Form verleiht der Ware einen wesentlichen Wert
  - Idee wohl ebenfalls: Abgrenzung zum Designrecht
  - Problem aber: attraktive Formen sind auch besonders unterscheidungskräftig.
  - Beispiel 1: bleistiftförmige Lautsprecher (EuG, Rs. T-508/08, GRUR Int. 2012, 560 – *Bang & Olufsen*)
  - Beispiel 2: Design einer Jeans (EuGH, Rs. C 371/06 – *Benetton/G-Star*).

### Formmarken: Fehlen der Unterscheidungskraft bzw. beschreibende Angabe

- In der Praxis werden die Ausschlussgründe des § 3 II eher eng ausgelegt, weil das Gericht unter § 8 II über einen größeren Beurteilungsspielraum verfügt und weil das Schutzhindernis durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III) überwunden werden kann.
- Beispiel 1 (EuGH, Rs. C-96/11 P, GRUR Int. 2012, 1017 – *Schokoladenmaus*): Form einer Schokoladenmaus wird von Käufern nur als Dekoration, nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen und ist Variante einer üblichen Warenform
- Beispiel 2 (BGH GRUR 2006, 679 – *Porsche Boxster*): Form eines Sportwagens kann als Herkunftshinweis dienen (§ 3 I), ist weder durch die Art der Ware bedingt noch technisch notwendig (§ 3 II Nr. 1, 2), hat konkrete Unterscheidungskraft (§ 8 II Nr. 1), ist aber beschreibend (§ 8 II Nr. 2), da die Marke nur die äußere Gestaltung beschreibt, aber Überwindung des absoluten Schutzhindernisses wegen Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III). Kritik: Die Anwendung von § 8 II Nr. 2 überzeugt hier nicht, Nr. 1 läge näher (s.o.)
- Praktisch wird die Mehrzahl aller Formmarken erst aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen.
- Dasselbe gilt für Positionsmarken, wenn sie mit der gekennzeichneten Ware verschmelzen. Beispiel (EuG GRUR 2014, 285 – *Margarete Steiff/HABM*): Dem „Knopf im Ohr“ für Stofftiere fehlt die Unterscheidungskraft.

## Abstrakte Farbmarken

- **konkreter Farbschutz:** farbige Abbildung, bei der nicht nur der Farbton, sondern auch die genaue Kontur angegeben wird. Unproblematisch möglich.
- **abstrakter Farbschutz:** Farbe wird an sich für bestimmte Waren angemeldet (z.B. Magentarot für Deutsche Telekom, rot für die Sparkasse oder den Schönfelder).
- Abstrakte Markenfähigkeit gem. § 3 I MarkenG anerkannt, grafische Darstellbarkeit durch Einreichung eines Farbmusters und Bezugnahme auf Farbklassifikationssystem gewährleistet (s.o.).
- Konkrete Unterscheidungseignung (§ 8 II Nr. 1 MarkenG) muss aber genau überprüft werden, entscheidend sind die üblichen Verwendungsgewohnheiten. Vielen Farben fehlt zwar die abstrakte Unterscheidungskraft, sie werden aber aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen. Beispiele: „Nivea-Blau“, „Sparkassen-Rot“ (dazu jetzt die Vorlageentscheidung des BPatG an den EuGH, GRUR 2013, 844).
- Schutz einer abstrakten Farbkombination (z.B. rot/gelb für Tankstellen)? Nicht bei Anmeldung in beliebiger Kombination, nur bei Angaben zur systematischen Anordnung der Farben (EuGH Rs C-49/02 = GRUR 2004, – *Heidelberger Bauchemie*).

## b) Die Benutzungsmarke

### Eintragung aufgrund Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG)

- Benutzungsmarken stehen hinsichtlich ihrer Wirkungen den eingetragenen gleich.
- Es gelten die gleichen Voraussetzungen für die Schutzfähigkeit und die Schutzhindernisse des § 3 MarkenG. Nicht erforderlich ist die grafische Darstellbarkeit gem. § 8 I.
- Entstehung durch **Benutzung** und Erwerb von **Verkehrsgeltung**
  - **Verkehrsgeltung** = ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise kennt die Marke und fasst sie als Hinweis auf den Inhaber auf. Der Name des Inhabers braucht nicht bekannt zu sein.
  - Unterschied zur Verkehrsdurchsetzung (§ 8 III): letztere setzt meist eine höhere Bekanntheit voraus und bezieht sich auf das gesamte Bundesgebiet, während bei § 4 Nr. 2 die regionale oder lokale Bekanntheit ausreicht, der Schutz bleibt dann auf die Region beschränkt.
  - Ausschlaggebend ist das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise (bei zahlreichen Produkten sind das alle Verbraucher, anders aber z.B. bei Sportartikeln, Zigaretten oder medizinischen Geräten).
  - Flexibles Bewertungssystem ohne feste Prozentsätze (Daumenregel: 30 %), Kriterien sind Bekanntheitsgrad, Unterscheidungskraft, Grad des Freihaltebedürfnisses.
  - Feststellung durch das Gericht aufgrund eigener Sachkunde oder durch Verkehrsbefragung

### Notorisch bekannte Marke (§ 4 Nr. 3)

- Begriff der notorischen Bekanntheit stammt aus Art. 6bis PVÜ
- Besonders hohe Bekanntheit, also höherer Bekanntheitsgrad als bei Verkehrsgeltung oder -durchsetzung (Daumenregel: 60-70%)
- Inländische Benutzung nicht erforderlich, Bedeutung daher nur für ausländische Marken, die im Inland nicht benutzt werden.

- Praktisch bedeutungslos, weil es wohl keine Marken gibt, die in Deutschland nicht benutzt werden, die aber trotzdem jeder kennt.

## c) Übrige Kennzeichenrechte

### Unternehmenskennzeichen (§ 5 II)

- Unterschied zur Marke: Die Marke identifiziert ein Produkt, das Unternehmenskennzeichen identifiziert ein Unternehmen. Beides kann sich überlagern.
- Schutz außerhalb des MarkenG: § 12 BGB, §§ 17 ff HGB. Zum Verhältnis § 12 BGB – §§ 5; 15 MarkenG s. unten, 3.
- Die Rechte des § 5 entstehen durch **tatsächliche Handlungen, nicht durch Eintragung**. Insbesondere spielt die Eintragung einer Firma ins Handelsregister für den Schutz nach MarkenG keine Rolle.
- Tipp: Genau unterscheiden, ob bloße Aufnahme der Benutzung genügt oder ob Verkehrsgeltung vorausgesetzt wird.
- **Unternehmensbezeichnungen** (§ 5 II 1) haben namensmäßige Funktion, identifizieren also das Unternehmen oder den Geschäftsbetrieb:
  - Name (§ 12 BGB) = bürgerlicher Name einer natürlichen Person, Name einer juristischen Person, Name einer Personengesellschaft,
  - Firma (§ 17 I HGB) = Handelsname eines Kaufmanns
  - Geschäftsbezeichnung = bezeichnet den einzelnen Betrieb im Gegensatz zum Unternehmen (Beispiel: Die Bavaria Gaststätten-GmbH betreibt einen „Bayerischen Hof“ und einen „Fränkischen Hof“).
- Der Kennzeichenschutz nach § 5 II 1 entsteht unabhängig von einer Registrierung mit tatsächlicher **Aufnahme der Benutzung**, wenn die Bezeichnung über originäre Kennzeichnungskraft verfügt, vom Verkehr also als Hinweis auf ein Unternehmen oder einen Geschäftsbetrieb verstanden wird. Beispiele: Unterscheidungskraft (+) bei Maritim, CompuNet, Traumfabrik, (-) bei Immobilien-Börse, Schwarzwaldsprudel, Motorradland
- Fehlende Unterscheidungskraft kann durch **Erwerb von Verkehrsgeltung** überwunden werden.
- Geschäftsabzeichen (§ 5 II 2) fehlt ursprünglich die Namensfunktion, Beispiele: Adressen, Logos, Werbesprüche, Aufmachung des Geschäftsbetriebs, Kleidung der Mitarbeiter. Können Schutz durch Erwerb von Verkehrsgeltung erlangen.

### Werktitel (§ 5 III)

- Besondere Form des Produktkennzeichens: bezeichnet nicht den Geschäftsbetrieb, sondern ein Werk:
- Urheberrechtliche Schutzfähigkeit (§ 2 UrhG) wird nicht vorausgesetzt, ist aber ein wichtiges Indiz. Schutz erstreckt sich aber auch auf gemeinfreie Werke
- Beispiele:
  - Druckschriften = Bücher, Zeitungen, Zeitschriften
  - Filmwerke = Kinofilme und Fernsehsendungen
  - Tonwerke = Werke der klassischen Musik, Popsongs
  - Bühnenwerke = Theaterstücke, Opern
  - vergleichbare Werke, zB Computerprogramme, ausnahmsweise Websites
  - Sport- und andere Großereignisse („Events“), z.B. die Fußball WM? Sehr str.

- Schutz durch Benutzungsaufnahme, wenn originäre Kennzeichnungskraft vorliegt, Fehlen kann durch Erwerb von Verkehrsgeltung überwunden werden.
- Vorverlagerung des Schutzes, wenn Benutzung in branchenüblicher Weise angekündigt wird, insb. durch Anzeige im Titelschutzanzeiger (s. <http://www.titelschutzanzeiger.de>) und das Werk innerhalb angemessener Zeit erfolgt

### Geographische Herkunftsangaben (§ 126 MarkenG)

- Schutz auf zwei Ebenen:
  - VO 510/2006 EG: gemeinschaftsrechtlicher Schutz der geographischen Herkunftsangaben von Lebensmitteln und Agrarerzeugnissen bei Eintragung in ein von der Kommission geführtes Verzeichnis (Beispiel: der Feta-Streit, EuGH Rs. C-465 u. 466/02, *Deutschland/Kommission*), dabei Unterscheidung zwischen Ursprungsangabe (Produkt verdankt seine Qualität den geograph. Verhältnissen) und bloßen Herkunftsangaben, Verfahren (§ 130): Anmeldung bei DPMA, Möglichkeit des Einspruchs, wenn Eintragung rechtskräftig, dann Weiterleitung an Kommission durch BMJ
  - Parallel ist der Schutz von Weinbezeichnungen (VO 479/2008) und von Spirituosenbezeichnungen (VO 110/2008) geregelt.
  - Schutz des deutschen Rechts früher nach UWG, mittlerweile nach § 126 ff MarkenG
  - daneben zahlreiche bilaterale Abkommen
- Unterschied zur Marke: Die Marke ist (regelmäßig) ein Individualrecht, die geographische Herkunftsangabe kann von einer Gruppe Berechtigter verwendet werden: „Zwitter“ zwischen Immaterialgüterrecht und Irreführungsschutz
- **Geographische Herkunftsangabe (§ 126 I)**: verweist auf Herkunft aus einer bestimmten Region, z.B. Champagner, Nürnberger Bratwurst
  - abzugrenzen von der **Gattungsbezeichnung** (§ 126 II): bezeichnet nur die Art der Ware (Beispiel: Kassler, Wiener Würstchen), oft ehemalige Herkunftsangabe, die ihre Herkunftsfunktion eingebüßt hat (Beispiel: Pils)
  - unmittelbare geographische Herkunftsangabe: Ortsangabe ↔ mittelbare Herkunftsangabe: gedankliche Verbindung zu einer Region (Beispiele: Staatsflagge, Wappen, Warenaufmachung)
- Schutzzumfang:
  - Irreführungsschutz bei einfachen Herkunftsangaben (§ 127 I)
  - Weitergehender Schutz bei qualifizierten Herkunftsangaben (§ 127 II): Waren kommen nicht nur aus einer Region, sondern haben eine bestimmte Eigenschaft → Angabe darf nur für Waren dieser Qualität verwendet werden
  - Herkunftsangaben mit besonderem Ruf (§ 127 III) werden auch gegen Rufschädigung und -ausbeutung geschützt, Beispiel (zum früheren Recht): BGH GRUR 1988, 453 – *Ein Champagner unter den Mineralwässern*
- Besonderheit: bei Verstoß gegen § 127 besteht die Möglichkeit der Verbandsklage gem. § 8 III UWG (§ 128), Grund ist die enge Verwandtschaft zum Irreführungsschutz (§ 5 UWG)