

# Markenfähigkeit

## Grundsätzliche Voraussetzungen des Markenschutzes ("einheitlicher Markenbegriff"):

### § 3 MarkenG - Als Marke schutzfähige Zeichen

(1) Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

(2) Dem Schutz als Marke nicht zugänglich sind Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen,

1. die durch die Art der Ware selbst bedingt ist,
2. die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder
3. die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.

=> Grundvoraussetzung für Markenfähigkeit: *abstrakte* Unterscheidungskraft (stellt auf ein Minimum an "theroretischer" Unterscheidungskraft im Hinblick auf irgendeine denkbare Ware/Dienstleistung ab)

## Eintragungsfähige Marken: absolute Schutzhindernisse nach § 8 MargenG

- a) graphische Darstellbarkeit
- b) *konkrete* Unterscheidungskraft
- c) Freihaltebedürfnis
- d) etc.

Die *konkrete* Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 MarkenG stellt auf das Vorhandensein von Herkunftscharakter im Hinblick auf das von der Anmeldung erfaßte Waren/Dienstleistungsverzeichnis ab.

Kriterien b) und c) finden nach § 8 Abs. 3 MarkenG bei Verkehrsdurchsetzung keine Anwendung. Dies trifft aber nicht auf Kriterium a) zu.

## Nicht eintragungsfähige Marken:

Die Verkehrsgeltung nach § 4 Nr. 2 MarkenG bedingt die nach § 3 MarkenG geforderte Unterscheidungskraft einer nicht eintragungsfähigen Marke.

## Die Ausschlußtatbestände für Formmarken nach § 3 Abs. 2 MarkenG

§ 3 Abs. 2 MarkenG schützt grundsätzlich die Fähigkeit des Wettbewerbs, Waren jeder beliebigen Form zu produzieren. Eine Monopolisierung von gebräuchlichen oder notwendigen Warenformen über den Umweg des Markengesetzes soll vermieden werden.

=> Kein Markenschutz für Formen

- die durch die Ware selbst bedingt sind

- die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, oder
- die der Ware einen wesentlichen (ästhetischen) Wert verleihen (Bsp.: Entscheidung "Schmuckringe"<sup>1</sup>, "Kelly-Bag"<sup>2</sup>).

kritisch: Warenformmarken und Verpackungsformmarken

maßgeblich: Existenz von Formalternativen und Zweckmäßigkeit der Form (Beispiel: Ritter-Sport-Tafel)

Eigentümlichkeit und Originalität dürfen nicht zu markenrechtlichem Prüfungsmaßstab erhoben werden (BGH GRUR 1998, 706)

Der Nachweis, daß es auch andere Formen gibt, die dieselbe technische Wirkung erzielen genügt nicht. (BGH GRUR 2002, 804 – "Philips/Remington")

Eine wesentliche Rolle spielt die Verkehrsdurchsetzung einer beanspruchten Warenform. (siehe BGH GRUR 2002, 804 – "Philips/Remington")

Bei dreidimensionalen Marken ist die Unterscheidungskraft nicht strenger zu beurteilen ist als bei anderen Marken (EuGH, Beschluß vom 15. 3. 2001 auf eine Anfrage des BGH)

Zur Relevanz des markenrechtlichen Schutzes von Warenform siehe Urteil BGH GRUR, 2001, 443 – "Viennetta", in dem eine vermeidbare Herkunftstäuschung nach § 1 UWG abgewiesen wurde und auf den Markenschutz verwiesen wurde.

## Die einzelnen Markentypen

### – Wortmarken

- Worte (z.B. "Test"), Phantasieworte (z.B. "Google"), Werbewörter (z.B. "BRAVO"), Mehrwortzeichen (z.B. "Konzept Art")
- Buchstaben und Zahlen
  - Buchstaben (z.B. "T", "ATM")
  - Kombination aus Buchstaben und Zahlen (z.B. "BR3")
  - Zahlen (z.B. "1" und "6" für Tabakwaren)
  - Zahlwörter oder Kombinationen aus Zahlen und Wörtern (z.B. "Uno Due")
- Slogans (z.B. "Zeig der Welt Dein schönstes Lächeln"<sup>3</sup>)
- Farbangaben als Wortmarken (z.B. "rot", "yellow", ...)

### – Bildmarken

- Logos
- Etiketten
- graphisch gestaltete Schriftzüge
- Abbildungen der Ware, Verpackung, oder von Personen

<sup>1</sup> BPatG, Beschl. v. 26.9.2001 – 28W (pat) 61/01: Der erste Fall, bei dem das BPatG eine Markeneintragung aus § 3 Abs. 2 MarkenG abgelehnt hat.

<sup>2</sup> BPatG, Beschl. v. 19.12.2003 – 33 W pat

<sup>3</sup> BGH GRUR 2004, 333: Die Anforderungen an die Unterscheidungskraft einer Marke (hier insbesondere: eines Werbeslogans), der kein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt, sollten sich am Grad des schutzwürdigen Interesses der Allgemeinheit richten.

- Dreidimensionale Marken
  - reine Formmarken (z.B. der Mercedesstern)
  - Warenformmarke (z.B. die Ritter-Sport Tafelschokolade)
  - Warenverpackungsformmarke (z.B. das Langnese-Honigglas<sup>4</sup>)
- Abstrakte Farbmarken
  - einzelner Farbton (z.B. das Magenta der T-Com)
  - Farbkombination (z.B. das Magenta-grau<sup>5</sup> der T-Com bzw. das Grün-gelb von Gardena)
- Hörmarken (z.B. sog. "Jingles")
- Geruchsmarken
- Sonstige Marken (Geschmacksmarke, haptische Marke, Bewegtbildmarke, Kennfadenmarke, Positionsmarke, Virtuelle Marke, Lichtmarke)

### Zur Problematik der abstrakten Farbmarke:

☞ 1997, BGH: Kein Kennzeichenschutz für konturlose konkrete Farben. Nur durchgesetzte gegenständlich individualisierte Farbkombinationen sind als Herkunftshinweis tauglich; Aber: ausnahmsweise eine weiterreichende Anwendung des § 1 UWG. (GRUR, 1997, 754 – magenta/grau)

☞ 1998, BGH: Konturlose konkrete Farben sind grundsätzlich markenfähig. Eine konkrete Aufmachungsform ist nicht notwendig. (GRUR, 1999, 491 – gelb/schwarz, auch BGH, GRUR 2001, 1154 – violett, und BGH GRUR 2002, 538 – grünes Prozessorengehäuse)

☞ 2003, EuGH: Grundsätzliche Markenfähigkeit konturloser Farben; Die bloße Wiedergabe der betreffenden Farbe auf Papier genügt den Anforderungen an eine eindeutige graphische Darstellung nicht, wohl aber die Bezeichnung der Farbe nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode; Bei der Eintragung der Marke sind sämtliche Umstände des Einzelfalls durch das Amt zu prüfen, insbesondere auch die Benutzung der Marke; (GRUR, 2003, 604 - Libertel, "Orange")

☞ 2004, BGH: Bei einer Farbmarke kann eine Markenidentität nur bei völliger Farbidentität angenommen werden; Für die Anerkennung eines abstrakten Farbzeichens als Benutzungsmarke ist ein hoher Grad an Verkehrsgeltung nötig; Die aus einer Farbmarke ableitbaren Rechte hängen maßgeblich vom durch Benutzung erworbenen Grad der Kennzeichnungskraft des geschützten Marke ab. (GRUR 2004, 151 – magenta/grau, Farbmarkenverletzung I)

### Zur Problematik der Geruchsmarke:

---

<sup>4</sup> BGH GRUR 1998, 1018: Bei der Honigglas-Entscheidung legte der BGH die Meßlatte hoch an. Das sechseckige Langnese-Honigglas bleibe "trotz einer gewissen Abweichung der klassischen rund- und längszylindrischen Form eines traditionellen Marmeladen- oder Honigglases im markenüblichen Rahmen".

<sup>5</sup> BGH MarkenR 1999, 198.

👍 HABM: "The Smell of fresh cut grass" ist für Tennisbälle markenfähig und eintragbar mit der Beschreibung durch die Worte "the mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product" (HABM, WRP 1999, 681)

👉 EuGH: Gerüche sind zwar nicht grundsätzlich markenunfähig, aber weder chemische Formeln noch eine Beschreibung durch Worte, noch die Hinterlegung einer Probe als Beschreibung des Geruchs genügen der eindeutigen Beschreibung bzw. graphischen Darstellung (EuGH Entsch. v. 12.12.2002, C-273/00).

### **Zur Problematik der Hörmarke:**

Prinzipiell ist die Darstellung der Hörmarke in Notenform erwünscht. Für Geräusche oder Jingles die so nicht darstellbar sind, war bis vor kurzem die Darstellung durch ein Sonogramm möglich. Der EuGH legte in seinem Urteil vom 12. 12. 2002 (Sieckmann) allerdings strengere Maßstäbe an die graphische Darstellung an. Durch die entsprechende Verschärfung des § 11 Abs. 2 MarkenV vom 1.9.2003 sind nunmehr Sonogrammdarstellungen nicht mehr zulässig. Nicht in üblicher Notenschrift darstellbare Hörzeichen sind demnach nur noch qua Verkehrsgeltung markenrechtlich schützbar.

### **Literatur:**

F. Hacker: Eintragungsvoraussetzungen und Schutzzumfang von nicht-konventionellen Marken, GRURInt 2004, 215 (Schwerpunkt ist deutsche Rechtsprechung, sowie die maßgebliche Rechtsprechung des EuGH)

M. Grabrucker: Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahr 2003, GRUR 2004, 273