

Schutzfähigkeit und Eintragbarkeit von Marken

Schutzfähige Zeichen

MarkenG § 3 Abs. 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 und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

GemeinschaftsmarkenVO Art. 4: Gemeinschaftsmarken können alle Zeichen sein,

die sich graphisch darstellen lassen,

insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware,

soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Kriterien:

1. Grundsätzliche (abstrakte) Markenfähigkeit

„Alle Zeichen“, d.h. jede denkbare Form von Zeichen kann als Marke dienen (über die genannten hinaus z.B. auch Positions-, Bewegungs-, Kennfaden-, Tast- Geruchs- und Geschmacksmarken).

Voraussetzung ist allerdings, dass das Zeichen sich begrifflich von den Waren und Dienstleistungen, die es repräsentiert, unterscheidet (sog. „Selbständigkeit“ des Zeichens). Es muss also einen geistigen Überschuss über die bloße Existenz enthalten (so Ingerl/Rohnke, anders Ströbele/Hacker unter Verweis auf § 3 Abs. 2 MarkenG, s.u.).

2. Unterscheidungseignung

Unterscheidungseignung ist die Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die bezeichneten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber denjenigen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierin spiegelt sich die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Ursprungsidentität der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten.

Um nach § 3 Abs. 1 MarkenG markenfähig zu sein, reicht es allerdings aus, wenn das zu betrachtende Zeichen zur Unterscheidung irgendwelcher Waren/Dienstleistungen zweier beliebiger Unternehmen geeignet ist, also in einem beliebigen, theoretisch denkbaren Fall zur Unterscheidung dienen könnte. Auf konkrete Unterscheidungskraft hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird erst unter den Eintragungshindernissen des § 8 Abs. 2 MarkenG geprüft, s.u..

Die Unterscheidung zwischen grundsätzlicher Unterscheidungseignung und konkreter Unterscheidungskraft ist insofern von Bedeutung, da der Mangel an letzterer durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden kann.

3. *Schutzausschlüsse*

Nach § 3 Abs. 2 MarkenG (ebenso GMV Art. 7 Abs. 1 lit. e) sind dem Markenschutz Zeichen nicht zugänglich, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die

- durch die Art der Ware selbst bedingt ist:
d.h. sie besteht aus Gattungsmerkmalen, die jedes Produkt dieser Gattung aufweist; dies wird sehr eng ausgelegt, vgl. BGH GRUR 2001, 334 Gabelstapler.
- zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist:
Technische Fortschritte sind dem Patent- oder Gebrauchsmusterschutz zugänglich und sollen nicht auf unbestimmte Zeit monopolisiert werden können. Dieses Kriterium trifft zu, wenn die wesentlichen Merkmale der Form einer technischen Funktion entsprechen; dabei ist es unerheblich, ob auch andere Gestaltungen zur Erzielung der gleichen technischen Wirkung führen würden (EuGH C-299/99 Philips/Remington).
- der Ware einen wesentlichen Wert verleiht:
Problematisch wg. eventueller ästhetischer Gestaltungen, die zum Wert beitragen, aber charakteristisch für ein Unternehmen sind (z.B. bei Schmuck etc.)

Diese Schutzausschlüsse sind allerdings nach allgemeiner Auffassung grds. nur auf (Waren- oder Verpackungs-) Formmarken anwendbar.

4. *Graphische Darstellbarkeit (Registererfordernis)*

Gefordert nach MarkenG § 8 Abs.1, GMV Art. 4

Ziele:

- Eintragbarkeit an sich gewährleisten;
- Rechtssicherheit; der Verkehr muss sich über bestehende Markenrechte einfach, umfassend und sicher informieren können. Dazu muss der genaue Schutzgegenstand festgelegt und zugänglich gemacht werden.

Frage: Was ist mit denkbaren Zeichen, die andere Sinne als den Sehsinn ansprechen?

In C-273/00 (Geruchsmarke/Sieckmann) hat der EuGH auf eine Vorlagefrage des BPatG hin festgestellt, „dass ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine Marke sein kann, sofern es insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen grafisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist“.

Anmerkung: Nach deutschem Markenrecht ist mangelnde graphische Darstellbarkeit lediglich Eintragungshindernis, steht aber der Markenfähigkeit an sich nicht entgegen. Eine derartige Marke könnte also nach § 4 Nr. 2 oder 3 MarkenG durch Benutzung und Verkehrsgeltung bzw. notorische Bekanntheit Schutz erlangen. Anders ist dies bei der Gemeinschaftsmarke, die nur durch Eintragung erworben werden kann (Art. 6 GMV).

Absolute Schutzhindernisse

§ 8 Abs. 2 MarkenG bzw. Art. 7 GMV

Werden von Amts wegen vor der Eintragung geprüft; insbesondere:

1. Fehlende Unterscheidungskraft:

Siehe auch oben zur Unterscheidungseignung; hier nun in Bezug auf die jeweiligen Waren/Dienstleistungen der angemeldeten Marke: *Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber denjenigen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden.*

Prüfungsmaßstab ist die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise; es ist keine besondere Originalität erforderlich.

Um die Eintragung zu verhindern, muss *jegliche* Unterscheidungskraft fehlen, d.h. es wird ein großzügiger, anmelderfreundlicher Maßstab angelegt, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um die Eintragungsvoraussetzung zu erfüllen.

2. Beschreibende Angabe:

Grundlage ist Freihaltebedürfnis, d.h. jeder Anbieter einer Ware/Dienstleistung muss Bezeichnungen, die deren Merkmale beschreiben, frei verwenden dürfen.

Hier ergibt sich häufig eine Überschneidung mit der Unterscheidungskraft, auch wenn es sich an sich um verschiedene Kriterien handelt. Ist aber ein Zeichen rein beschreibend, so fehlt auch jegliche Unterscheidungskraft. Maßgeblich ist wieder das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise.

3. Üblich gewordene Bezeichnung:

Z.B. zur Gattungsbezeichnung gewordenes Wort

4. Täuschungsgefahr

5. Verstoß gegen öffentliche Ordnung oder gute Sitten

6. – 8. Hoheitszeichen, staatliche oder amtliche Flaggen, Wappen, Zeichen

9. Untersagung aus öffentlichem Interesse

10. Bösgläubige Anmeldung

Die Hindernisse der Nrn. 1, 2, 3 können nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden werden, wenn die Marke Verkehrsdurchsetzung erlangt hat, d.h. wenn die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen als Herkunftshinweis auffassen. Diese Durchsetzung muss für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen erfolgt sein. Weiterhin muss der Verkehr das Zeichen als Herkunftshinweis auffassen; ob das Unternehmen des Anmelders diesbezüglich vom Verkehr korrekt zugeordnet wird, ist unerheblich (Prüfungsrichtlinie Marken, Nr. 9 a).

Beispiele für problematische Markenformen

Die folgenden Markenformen führen regelmäßig zu Uneinigkeiten über die Eintragbarkeit; hierbei ist die abstrakte Markenfähigkeit i.d.R. gegeben, die Eintragung scheitert jedoch in vielen Fällen an mangelnder graphischer Darstellbarkeit, mangelnder Unterscheidungskraft, Freihaltebedürfnis oder an anderen der aufgeführten Schutzhindernisse:

Tastmarken

BPatG 28 W (pat) 228/03 Tastmarke: „Tastmarken sind mangels graphischer Darstellbarkeit der haptischen Eindrücke nicht eintragungsfähig.“

Geruchsmarken

Graphische Darstellbarkeit bejaht: HABM R-156/1998-2 Smell of fresh cut grass;
verneint: EuGH C-273/00 Sieckmann (verbale Beschreibung genügt nicht!).

Dennoch: Graphische Darstellbarkeit grds. denkbar (analog zu Hörmarken).

Hologramme

24 W (pat) 24/03 Hologramm: Graphische Darstellbarkeit verneint

abstrakte Farbmarken

Grundsätzliche Markenfähigkeit unstrittig; Unterscheidungskraft gegeben, wenn der Farbe für die betreffenden Waren/Dienstleistungen kein beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und die Farbe auch nicht rein dekorativ verwendet wird.

Dennoch werden insbesondere Kombinationsmarken u.U. wegen mangelnder grafischer Darstellbarkeit zurückgewiesen, z.B. BPatG 33 w (pat) 33/00 Blau/Gelb Heidelberger Bauchemie

Waren-/Verpackungsformmarken

Unterscheidungskräftig, wenn das Zeichen über die typischen Merkmale und die technisch notwendige Gestaltung des gattungsgemäßen Produkts hinausgehende charakteristische Elemente aufweist.

Beispiele: EuGH C-136/02 Maglite Taschenlampe, Eintragbarkeit verneint; EuGH C-468/01 Procter & Gamble Tablettenform, Eintragbarkeit verneint; BHG I ZB 38/00 Käse in Blütenform, Freihaltebedürfnis bejaht; BPatG 28 w (pat) 172/03 Kraftfahrzeugteile: Kraftfahrzeugteile (hier: Kotflügel, Motorhaube, Kühlerrahmen) sind vom Schutz als Warenformmarke schon nach § 3 Abs. 2 MarkenG wegen technisch bzw. wertbedingter Form ausgeschlossen.

Positionsmarken

Z.B. für Streifen auf Sportschuhen und Etikett auf Hosen vom BPatG zurückgewiesen, da Anordnung branchenüblich.

Referenzen

Ingerl/Rohnke, Markengesetz; 2. Auflage München 2003

Jahresbericht des BPatG 2005

Ströbele/Hacker, Markengesetz; 7. Auflage Köln 2003