

Markenrecht

Bingener

5. Auflage 2026
ISBN 978-3-406-83148-5
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen. beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Trotzdem wird von produktbeschreibenden Zeichen mit (geringem) grafischen Überschuss dringend abgeraten, weil sie kaum Angriffsmöglichkeit gegen ähnliche Marken bieten, sondern in ihrem Schutzzumfang auf exakt diese Gestaltung beschränkt sind. 265

Beispiele aus der Rechtsprechung:

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

 **BPatG** 30 W (pat) 25/14 v. 18.3.2016 = BeckRS 2016, 7094 – **jurpartner** für *entschlagige Dienstleistungen* beschreibungsgerechte Angabe *juristischer Partner*, von der auch werbebliche unterschiedliche Farbgebung der Einzelworte nicht wegführt und keinen schutzbegründenden Überschuss verleiht; für *Papierwaren etc.*, wo *juristischer Partner* ohne sachlichen Bezug ist, schutzfähig.

 **BPatG** 29 W (pat) 502/10 v. 3.3.2010 = BeckRS 2010, 10294 – **potential²** für *Personalauswahl, -management* unmittelbar dienstleistungsbeschreibende Kombination von *Leistungsfähigkeit* und ² für *besonders/zweifach gut* zu *Personalauswahl zur Gewinnung von Personal mit besonders gutem Potential*.

 **BPatG** 30 W (pat) 015/03 v. 3.5.2004 – **CLIPit** für *Mobiltelefone und deren Teile* beschreibend, dass sie eine Clip-Halterung haben, was die Grafik bildhaft unterstreicht.

 **BPatG** 30 W (pat) 40/00 v. 29.1.2001 = BeckRS 2014, 16367 – **BARCODE Manager** beschreibungsgerecht, weil die übliche farbige Gestaltung beschreibenden Gehalt nicht überwindet.

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

In Kombination nicht beschreibungsgerecht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und schutzfähig:

 **BPatG** 26 W (pat) 520/18 v. 26.5.2020 = GRUR-RS 2020, 15074 – **Bild SMART** für *Klassen 9, 35, 36, 38, 41, 42* keine beschreibungsgerechte sprachbliche Wortkombination, zudem mit schutzbegründendem grafischem Überschuss.

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

 **BPatG** 28 W (pat) 535/11 v. 12.12.2012 = BeckRS 2013, 4675 – **Cuisine*** Noblesse** für *Küchengeräte* trotz beschreibender Wortkombination schutzbegründender Überschuss aufgrund grafischer Gesamtgestaltung.

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

 **BPatGE** 33, 62 ff. – **FLAMINGO** für *Bekleidung* nicht beschreibungsgerecht, da *flamingo* zwar auch beschreibungsgerechte Farbangebe ist, die aber durch die Flamingo-Abbildung in Gesamtheit aufgehoben wird.

(4) Buchstaben und Zahlen sowie ihre Kombinationen. Auch ihnen steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur entgegen, wenn sie wegen **Beschreibungseignung** für das konkrete Produkt freizuhalten sind.³³⁸ Erwägungen und Beispiele entsprechen etwa denen zum im Vordergrund stehenden produktbeschreibenden Gehalt der ersten Fallgruppe fehlender Unterscheidungskraft, wobei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zusätzlich künftig beschreibungsgerechte und nur sehr kleinen Verkehrsteilen verständliche Angaben erfasst. 266

(a) Buchstaben. Buchstaben können aktuell oder wahrscheinlich künftig unmittelbar produktbeschreibungsgerechte Typ-, Maß-, Größen- oder Qualitätsangaben sein. Ein 267

³³⁸ Weil das WZG ein Freihaltebedürfnis an ihnen unwiderlegbar vermutete, ist Rechtsprechung vor 1996 unverwertbar.

aktuell produktbeschreibender Gehalt ist mittels Onlinerecherche durch Eingabe des/der Buchstaben und der beanspruchten Produkte bzw. deren Oberbegriffe³³⁹ und/oder in einschlägigen Abkürzungsverzeichnissen ermittelbar, wobei davon auszugehen ist, dass der jeweilige Fachverkehr Fachkürzel seiner Branche kennt³⁴⁰. 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 Produktbeschreibungseignung deutlich ferner als im ersten, ist aber nicht ausgeschlossen. Darauf, dass die Markenstelle eine Beschreibungseignung nicht einfach behaupten darf, sondern ihre Existenz bzw. hinreichende Wahrscheinlichkeit für die einzelnen Produkte darlegen muss,³⁴¹ sollte der Anmelder in der Erwiderung auf eine Beanstandung hinweisen.

Beispiel:

So ist die Größenangabe *XL* für *Bekleidung* stark beschreibend, für üblicherweise präziser gemessene Schuhe weniger und entwickelte sich *XXL* für viele Produkte zur Angabe für etwas sehr Großes/Gutes.

- 268 Auch wenn sich die Fälle mit den dargestellten, abgekürzten Beschaffenheitsangaben überschneiden, hier noch einige Beispiele:

Beispiele aus der Rechtsprechung:

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

BPatG 30 W (pat) 17/22 v. 14.9.2023 = GRUR-RS 2023, 33109 – **NFT** für *Software und Apps der Klasse 9* als gängiges Kürzel für *Non Fungible Token* als nicht austauschbare digital geschützte, einen konkreten Wertgegenstand repräsentierende Objekte mit blockchainbasiert nachvollziehbarem Eigentum, jedenfalls IT-Fachleuten verständliche Bestimmungsangabe für Anwendungen zum Erstellen, Verwalten oder Verkauf von NFTs.

BPatG 30 W (pat) 08/08 v. 9.7.2009 – **SDT** für *Medizindienstleistungen* beschreibungsg geeignet für strukturierte Diabetes Therapie.

BPatG 30 W (pat) 171/05 v. 14.1.2008 = BeckRS 2008, 13474 – **BCM** für *Gesundheitspräparate, Ernährungsberatung* als Kürzel für *body cell mass* für *Körperzellmasse* als zentraler Größe zur Beurteilung des Ernährungsstandes trotz werbeüblicher grafischer Gestaltung produktbeschreibende Beschaffenheits- bzw. Bestimmungsangabe.

BPatG 30 W (pat) 18/98 v. 12.11.2001 – **C** für *Computerprodukte* beschreibungsg geeignetes Standardsymbol für Festplatte.

BPatG 26 W (pat) 159/99 v. 7.6.2000 = BeckRS 2009, 19861 – **XXL** für *Tabakartikel* beschreibungsg geeignet für besonders groß, lang oder zahlreich in riesiger Verpackung, einer in vielen Branchen gängigen Größenangabe für etwas sehr Großes entsprechend Trend zu Jugendworten, wie *super, mega*.

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

BPatG 30 W (pat) 17/22 v. 14.9.2023 = GRUR-RS 2023, 33108 – **NFTNET** für *Software und Apps der Klasse 9* keine Merkmalsbezeichnung. Zwar erkennt IT-Fachverkehr Kombination aus *NFT* und *NET* aufgrund des ihm geläufigen englischen Kürzels *NFT* für *Non Fungible Token* als nicht austauschbaren digital geschützten, einen konkreten Wertgegenstand repräsentierenden Objekten mit blockchainbasiert nachvollziehbarem Eigentum und dem englischen Kürzel *NET* für Netz(werk), Internet und wird *NFT* als Bestimmungsangabe der Anwendungen zum Erstellen, Verwalten oder Verkauf von *NFTs* und *NET* als Hinweis auf ihre Anwendung im Internet/einem Netzwerk auffassen. Dadurch kann *NFTNET* in der Gesamtheit aber nicht zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren dienen, weil sich die Gesamtheit nicht in bloßer Summenwirkung der beschreibenden Elemente erschöpft, sondern über ihre

³³⁹ Möchte man zB das Kürzel *XXG* für *Bekleidung* recherchieren, würde man in Google *XXG* eingeben und zusätzlich *Kleidung* oder *bedeutet*. Ergibt sich, dass es eine Größenangabe sein könnte, startet man eine neue Suche mit den Suchbegriffen *XXG* und *Größen*. Hilfreich kann auch sein, bei der Trefferanzeige auf *Bilder* zu klicken, um ggf. Kleidung mit entsprechenden Größenetiketten zu finden.

³⁴⁰ **BPatG** 30 W (pat) 17/22 v. 14.9.2023 = GRUR-RS 2023, 33109 – **NFT**.

³⁴¹ So BGH GRUR 2002, 261 ff. – **AC**.

Kombination hinausgeht und als ungewöhnliche Änderung von der Sachangabe wegführt und für die Waren vage und interpretationsbedürftig bleibt.

e BPatG 29 W (pat) 532/20 v. 20.7.2020 = GRUR-RS 2020, 18523 – **rotes e** für Klassen 18, 25 nicht beschreibungsg geeignet, weil zwar Abkürzung für diverse Angaben, aber ohne beschreibungsg geeigneten Gehalt und hinreichende Hinweise auf Sachhinweise für elektronische Bauteile (fragwürdig).

BPatG 26 W (pat) 14/18 v. 2.10.2019 – **SmAS** für Klassen 9, 16 (elektronische) Kinderbücher nicht beschreibungsg geeignet, weil Kürzel für *superficial musculoaponeurotic system* insoweit ohne beschreibenden Gehalt.

BPatG 28 W (pat) 37/16 v. 18.4.2018 = GRUR-Prax 2018, 330 – **M** für Sportwagen nicht beschreibungsg geeignet, weil oberbegriffliche Verwendung des *M* für Personenbeförderungsfahrzeuge in EU-Richtlinie und StVZO sowie die Verwendung zur Bezeichnung von Motoren nicht ohne nähere Angaben gegen Verständnis als beschreibungsg geeignete Angabe gerade für Sportwagen spricht, so dass es für Beschreibungseignung nicht konkret genug ist.

BPatG 25 W (pat) 126/14 v. 23.6.2016 = BeckRS 2016, 12533 – **ZVB** für diverse Dienstleistungen, u. a. Versicherungswesen nicht beschreibungsg geeignet, weil fachbegriffliche Bedeutung *Zusätzliche Versicherungsbedingungen* in Deutschland nicht belegbar ist, die Dienstleistungen nicht direkt beschreibt und dies nicht absehbar ist. **Sehr differenzierte, argumentativ verwertbare Entscheidung.**

BPatG 28 W (pat) 561/12 v. 21.9.2015 = BeckRS 2015, 18877 – **CTX** für Fahrräder, Fahrradteile nicht beschreibungsg geeignet mangels feststellbaren Freihaltebedürfnisses daran, da allenfalls beliebige Produktreihenbezeichnung eines Anbieters.

(b) Zahlen. Zahlen scheitern auch bei aktueller oder künftig wahrscheinlicher Produktbeschreibungseignung an § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, und zwar wegen starken Freihaltelnteresse tendenziell eher Grundzahlen, runde und andere Zahlen mit Bedeutung für die Produkte. Auch 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 Marken sollten jedenfalls ein- und zweistellige Grund- und runde Zahlen sowie relevante Jahreszahlen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (2000, 2050) nicht angemeldet werden. 269

Beispiele aus der Rechtsprechung:³⁴²

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

EuGH GRUR 2011, 1035 - **1000** für Zeitschriften inclusive Rätselheften beschreibungsg geeignet für 1000 Kreuzworträtsel in einem Heft.

BPatG 28 W (pat) 106/02 v. 26.2.2003 = BeckRS 2009, 3365 - **20** für Toner, -patronen beschreibungsg geeignete typische Ordnungshilfe.

BPatG 33 W (pat) 9/00 v. 5.5.2000 = BeckRS 2009, 17013 - **2001** für viele Waren seinerzeit beschreibungsg geeignet für Zukunftsfähigkeit.

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

BPatG 27 W (pat) 57/06 v. 14.11.2006 = BeckRS 2007, 7546 - **90 60 90** für Bekleidung für Männer und Kinder, Damenstrümpfe und -handschuhe Angabe für Damenidealmaße kein auf diese Waren beziehbarer beschreibender Gehalt.

BPatG GRUR 1998, 403 – **442** für Sturm- und Firstklammern aus Metall nicht beschreibungsg geeignet für Material oder Maß, zu deren präziser Beschreibung es weiterer beschreibender Angabe bedürfte.

(c) Kombinationen von Buchstaben und Zahlen. Auch Kombinationen von Buchstaben und Zahlen erfasst § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur, wenn sie in der Gesamtheit aktuell 270

³⁴² Im Übrigen wird auf die Beispiele zu deren Unterscheidungskraft verwiesen.

oder künftig produktbeschreibungsg geeignet sind. Dies ist selten und nur bei Normen oÄ der Fall.

Beispiele aus der Rechtsprechung:

BPatG 26 W (pat) 69/20 v. 5.3.2024 = GRUR-RS 2024, 4357 - 1-Click für *Saugventile für elastische Sauger als Bestandteil von Tränken oder Tränkgefäßen für die Aufzucht junger landwirtschaftlicher Nutztiere der Klasse 21* angesprochenem Fachverkehr verständliche unmittelbar beschreibende, freihaltebedürftige Angabe iSv *nur ein Klick* als Hinweis auf einfache, schnelle Bedienung.

BPatG 29 W (pat) 530/15 v. 1.8.2018 = BeckRS 2018, 19828 – 1o1 für *Klassen 3, 8, 21, 35* nicht beschreibungsg geeignet, da *eins-kleines o-eins* nichts bedeutet und auch die möglicherweise gelesene Zahl *101* nicht. **Sehr lesenswerte Entscheidung.**

2x20ft **BPatG 28 W (pat) 506/16 v. 9.5.2018** für *Klassen 35, 37, 42, 43* zwar Maßangabe, aber ohne sinnvolle Dienstleistungsbeschreibungseignung.

BPatG 28 W (pat) 52/14 v. 17.2.2016 = GRUR-Prax 2016, 442 – S 09 für *elektrische Motoren und Getriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge* schutzfähig, weil im Warengebiet weder einheitliche oder systematische beschreibende Bezeichnungspraxis derart gebildeter Sachangaben nachweisbar noch so gebildete Normen bestehen.

BPatG GRUR 1998, 404 – A3 für *Kfz* wegen Willkürlichkeit der Kombination nicht beschreibungsg geeignet.

BPatG GRUR 1999, 999 – K 50 für *Kupferhalbzeug* beschreibungsg geeignete DIN-Norm-Bezeichnung.

- 271 (5) **Abwandlungen beschreibungsg geeigneter Angaben.** Sie werden nur von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfasst, wenn ihre Abweichung von der produktbeschreibenden 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 MarkenG, sondern allenfalls unter § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn der Verkehr in ihnen ohne weiteres die beschreibende Angabe wiedererkennt.

Beispiele aus der Rechtsprechung:

Abwandlung, die § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt:

BPatG GRUR 2001, 741 – Lichtenstein für *diverse Produkte* beschreibungsg geeignete geografische Herkunftsangabe aus Staat *Liechtenstein*, da Abwandlung wegen häufiger Falschschreibung weder bemerkt wird noch klanglich erscheint.

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

selen **BPatG 30 W (pat) 13/19 v. 20.8.2020 = GRUR-Prax 2020, 617 – Seleno** für *Klassen 1, 5, 42, 44* nicht beschreibungsg geeignet, da optische Verfremdung von Buchstaben zwar geläufig ist und das O mit seiner, auch bei grafischer Verfremdung erkennbar bleibenden Kreisform sich dafür besonders eignet, aber hier *Selen* hinreichend phantasievoll zu *Seleno* abwandelt ist. **Sehr differenzierte Entscheidung.**



BPatG 30 W (pat) 24/03 v. 26.4.2004 = BeckRS 2009, 638 – Abgewandelter Barcode für *mobile Datenerfassungsgeräte* wegen hinreichend erkennbarer Abweichung vom Standard-Barcode nicht mehr beschreibungsg geeignet.

- 272 (6) **Bildmarken und dreidimensionale Marken.** Auch ihnen steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, wenn sie für die Produkte beschreibungsg geeignet sind. Dies ist bei reinen **Bildmarken** vor allem bei piktogrammartigen Darstellungen mit sofort erkennbarer, einfacher, verständlicher produktbeschreibender Aussage sowie bei naturalistischen Warenabbildungen der Fall.

Beispiele aus der Rechtsprechung:**Auf Grund § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig:**

BPatG 30 W (pat) 222/03 v. 19.4.2004 = BeckRS 2009, 613 – Grünes Ginkgo-Blatt auf blauem Grund für *Medizinprodukte* beschreibungsgeeignetes, typisches Heilpflanzen-Extrakt und Symbol für langes Leben, durch Farbigkeit beschreibend unterstützt. **Sehr detaillierte, differenzierte Entscheidung.**



BPatG 28 W (pat) 140/00 v. 27.6.2001 = BeckRS 2012, 13442 – Westie-Kopf für *Hundefutter* beschreibungsgeeignete Bestimmungsangabe als naturgetreuer Hundekopf, dessen Stilisierung der Verkehr nicht erkennt.

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

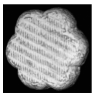
BPatGE 32, 264 – HAND MIT BIERGLAS für *Bier* über einfaches Piktogramm hinausgehende Gestaltung.

Waren(verpackungs)formen als Bild- oder dreidimensionale Marken können besonders 273 warenbeschreibungsgerecht und damit für die Allgemeinheit freizuhalten sein.³⁴³ Nach der Rechtsprechung des BGH³⁴⁴ genügt zur Annahme ihres beschreibenden Charakters bereits, dass sie die äußere Form der Ware als solcher beschreibt, ohne dass diese wiederum konkretere Eigenschaften beschreiben muss. Deshalb und weil § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 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 § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechnen, während fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schon durch eine erheblich über dem *aktuell* üblichen Formenschatz liegende Gestaltung überwunden wird. Zur Begründung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG muss der Prüfer in der Beanstandung aber 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 MarkenG hindert die Eintragung umso weniger, **je weiter** die Form vom **branchenüblichen Formenschatz** entfernt ist,³⁴⁵ oder wenn weitere schutzbegründende Elemente hinzutreten.

Beispiele aus der Rechtsprechung:**Wegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig:**

BPatG 30 W (pat) 38/20 v. 8.12.2022 = GRUR-RR 2023, 341 – Helikoide Käseform für *Käse der Klasse 29* zwar unterscheidungskräftig wegen erheblichen Abweichens der gedrehten Form vom inländischen Formenschatz bei Käse, aber (künftig) freihaltebedürftig als beschreibendes Zeichen, da identische oder sehr ähnliche Käseformen im Ausland gebräuchlich

sind und Anhaltspunkte bestehen, dass sie auch im Inland Fuß fassen werden. **Sehr differenzierte Entscheidung.**



BGH GRUR 2008, 1000 – Käse in Blütenform II für *Käse* beschreibungsgerecht, weil sie eine Käseform beschreibt und Gestaltungsfreiheit der Allgemeinheit insoweit nicht durch Monopole behindert werden darf.



BPatG GRUR 2010, 338 – Blankoetikett für *Etikettiermaschinen* als typische Etikettengrundform in geringer, nicht schutzbegründender Abwandlung beschreibungsgerecht für Produkteigenschaften und -bestimmung.

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

BPatG 28 W (pat) 504/16 v. 17.7.2019 = GRUR-Prax 2019, 486 – Sportwagen als 3D-Marke für *Fahrzeuge und deren Teile* jedenfalls wegen charakteristischer, nicht beschreibender BMW-Niere insgesamt nicht beschreibungsgerecht.

³⁴³ EuGH GRUR 2003, 514 ff. – Linde (Gabelstapler), Winward (Stabtaschenlampen), Rado (Uhrenform); BGH GRUR 2008, 71 – Fronthaube.

³⁴⁴ BGH GRUR 2010, 138 – ROCHER-Kugel; BPatG GRUR 2010, 338 – Blankoetikett.

³⁴⁵ Bei näherem Interesse sei BPatG MarkenR 2005, 238 ff. – Gabelstapler III empfohlen.

- 274 (7) **Farbmarken.** Abstrakten Farbmarken steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, wenn die Farbe das konkrete Produkt beschreiben kann, weil sie sich aus der Natur der Ware oder deren Verpackung ergibt, wie *Braun* bzw. *Silber* bei *Schokolade*, *Obstfarben* für *Obstsäfte* sowie Symbolfarben für Merkmale von Produkten, wie *Grün* für *ökologisch*, *Schwarz* für *Bestattungswesen*, *Blau* für *Frische*, *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, 2 MarkenG durch Einschränkung des Verzeichnisses bzw. Einfügen von Disclaimern

- 275 Wird dem Zeichen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und/oder § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für alle oder einige Produkte entgegengehalten und kann der Anmelder dies inhaltlich nicht (für alle Produkte) entkräften, kann er versuchen, das/die Schutzhindernis(se) durch **Einschränkungen** des Produktverzeichnisses nach § 39 Abs. 1 Alt. 2 MarkenG zu beseitigen.³⁴⁶ Unproblematisch wirksam ist die **Streichung** der durch das Zeichen beschriebenen Produkte. Erfasst das Schutzhindernis nur einen Teil der von einem Oberbegriff umfassten Produkte, kann die Einfügung eines **Disclaimers** die beschriebenen Produkte aus dem Oberbegriff herauslösen. Ein Disclaimer ist wegen des Erfordernisses der Klarheit und Eindeutigkeit des Verzeichnisses³⁴⁷ aber nur 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.³⁴⁸ Denn nur so kann er Oberbegriffe sinnvoll zu „anderen“, nicht beschriebenen Produkten machen. Nicht ausreichend ist eine Beschränkung nur betreffend Inhalt oder Zweckbestimmung der Produkte, die nicht auch stoffliche und dauerhafte Unterschiede der Produkte begründet. Unter diesem Aspekt werden nur positiv formulierte Disclaimer mit konkret benannten Produkten („...“, *nämlich* ...“) entsprechend den genannten Anforderungen als zulässig erachtet, nicht aber negativ formulierte Disclaimer („...“, *ausgenommen* ...“).³⁴⁹ Bei Konzeption eines positiv formulierten Disclaimers ist zu beachten, dass die bloß beispielhafte Formulierung *insbesondere* den voranstehenden Begriff nicht einschränkt, sondern nur Formulierungen, wie *nämlich* bzw. *ausschließlich*. Besonders häufig (notwendig) sind inhaltsskonkretisierende Disclaimer bei Medien³⁵⁰ (allerdings in den Grenzen des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, dazu später).

Beispiele:

Wurde dem Wort *Herr* für *Seife* in der Beanstandung § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter dem Aspekt der Zweckbestimmungsangabe *für Herren* entgegengehalten, wird diese nicht dadurch beseitigt, dass der *Seife* der Zusatz *ausgenommen für Männer* beigefügt wird, weil dies den rechtlichen und wirtschaftlichen Charakter als *Seife* nicht verändert und sie nicht

³⁴⁶ Dies erlaubt das MarkenG als einzige Ausnahme vom Grundsatz der Anmeldung als untrennbarer, unveränderlicher Einheit ab dem Anmeldetag, vgl. BPatG GRUR 1996, 410 – Color Collection. Die im angloamerikanischen und Unionsmarkenrecht zulässigen Schutzbereichsbeschränkungen des Zeichens durch Erklärung, dass an bestimmten Zeichenelementen kein ausschließliches Recht geltend gemacht wird, lässt das deutsche Recht nicht zu.

³⁴⁷ EuGH GRUR 2012, 822 – IP TRANSLATOR.

³⁴⁸ 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. 14.4.2015 = BeckRS 2015, 8061 – Urangas.

³⁴⁹ EuGH GRUR 2004, 99, 110 f. – POSTKANTOOR und BPatG 30 W (pat) 22/14 v. 2.6.2016 = BeckRS 2016, 12539 – WATERFLUX, BPatG 25 W (pat) 503/16 v. 19.12.2017 = BeckRS 2017, 140246 – BCM und BPatG 25 W (pat) 20/21 v. 22.11.2022 = GRUR-RS 2022, 36112 – DATA REBASE. M. E. ist dies eine artifizielle Differenzierung mit wenig überzeugenden Ergebnissen, wie BPatG 30 W (pat) 30/20 v. 3.12.2020 = GRUR-RS 2020, 41659 – Aussenborder eindrücklich belegt.

³⁵⁰ Zur wirksamen Gestaltung solcher Disclaimer gibt BPatG 30 W (pat) 519/18 v. 25.6.2020 – Independence Day ein hilfreiches aktuelles Beispiel.

objektiv zu einer anderen Ware macht, sondern eine subjektive EntschlieÙung 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 (oft) 276 täuschend gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG werden, wenn das Zeichen dann für die Produkte nur noch täuschend verwendbar ist. Das Dilemma, dass die Einschränkung entweder nicht konkret genug ist und § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht beseitigt oder eine **Täuschungsgefahr** nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG auslöst, ist oft unlösbar.³⁵¹ 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 konnten. Hier nun einige Beispiele von Disclaimern:

Beispiele aus der Rechtsprechung:

Wirksame Disclaimer:

BPatG 30 W (pat) 519/18 v. 25.6.2020 – **Independence Day** für Klassen 9, 41 *alle Produkte ausschließlich in Bezug auf Science-Fiction-Filme und ohne historischen Bezug zu nationalen Feiertagen, einschließlich des US-amerikanischen Unabhängigkeitstages.*

BPatG 28 W (pat) 35/17 v. 5.7.2018 = BeckRS 2018, 19284 – **KS–BAU** für Klassen 37, 42 *positive Einschränkung an/aus Bauten aus Ziegel, Holz oder Beton lässt beschreibenden Bezug zu Kalksandstein-Bauten entfallen.*

BPatG 29 W (pat) 527/13 v. 14.4.2015 = BeckRS 2015, 8061 – **Urangas** für Bild-, Ton- und Tonbildträger, *ausschließlich für Musik*, weil positiv, objektiv, dauerhaft und inhaltlich bestimmt abgegrenzt und durch *Urangas* ohne jeden Musikbezug nicht beschrieben.

BPatG 24 W (pat) 18/10 v. 1.3.2011 = BeckRS 2011, 7571 – **Bildmarke Biber** für Bilder, Bücher, Kalender; *alle vorstehenden Waren nur für Publikationen auf dem Gebiet der Architektur und des Bauingenieurwesens.*

Unwirksame Disclaimer:

BPatG 26 W (pat) 589/20 v. 20.11.2023 = GRUR-RS 2023, 35059 – **bicycle chain** für Klasse 14 beschreibende, freihaltebedürftige, nicht unterscheidungskräftige Angabe zu Gestaltung oder Motiv von Ketten in Fahrradkettenart wird nicht durch den Disclaimer *alle vorgenannten Waren nur aus Edelmetallen und ausgenommen aus Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern* gehindert. Zunächst beseitigt dessen Materialangabe *nur aus Edelmetallen* den beschreibenden Charakter nicht, weil es Edelmetall-Halsketten im Fahrradkettendesign/mit Fahrrad-Motiv gibt und der an Edelmetall bei Schmuck gewöhnte Verkehr vom Kennzeichen *bicycle chain* auch bei Edelmetallhalsketten auf Fahrradkettendesign/-motiv schließen würde. Zudem ist der Disclaimer unzulässig wegen seiner negativen Formulierung *ausgenommen aus Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern oder in Form von Fahrradketten sowie Fahrradkettengliedern*, dass die Halsketten ein durch das Zeichen beschriebenes Merkmal nicht aufweisen, nämlich weder aus Fahrradketten/-gliedern bestehen, noch deren Form aufweisen, weil sie zu Rechtsunsicherheit betreffend den Umfang des Markenschutzes führen würde, da der Verkehr aufgrund der Sachangabe *Fahrradkette* trotzdem denken könnte, die damit gekennzeichneten Halsketten hätten ein Fahrradkettendesign oder zeigten ein Fahrradmotiv.

BPatG 25 W (pat) 503/16 v. 19.12.2017 = BeckRS 2017, 140246 – **BCM** für Klassen 9, 16, 42, 44 *isV Body Cell Maß* (= Körperzellmasse) als zentraler Größe zur Ernährungszustands-

³⁵¹ BPatG 30 W (pat) 170/00 v. 23.7.2001 = BeckRS 2001, 16256 – Internet schnell & einfach wird durch Beschränkung um alle Produkte mit Internetbezug täuschend; dazu, aber anders gelagert BPatG 26 W (pat) 566/19 v. 17.8.2021 = GRUR-RS 2021, 24552 – healthy vinyl.

bewertung jedenfalls für den Fachverkehr beschreibungsg geeigneter Angabe für Ernährungs-wissenschaft sowie gängigem Kürzel für *business continuity management* beschreibender Angabe für Softwareart bzw. Dienstleistungszweck wird nicht durch den Disclaimer *Produkte nicht zum Einsatz in der Ernährungswissenschaft* als negativ formulierter Zweckbestimmung, die keine objektiven Produkteigenschaften beschreibt und keine wirtschaftlich nachvollzieh-bare, dauerhafte rechtliche Abgrenzung erlaubt, ausgeräumt. Negative Disclaimer entspre-chen nicht dem Rechtssicherheitsgebot des EuGH, sind für den Verkehr nicht nachvollziehbar und können den wirtschaftlichen Charakter der Produkte nicht so ändern, dass ein rechtlich relevanter Unterschied zwischen eingeschränktem und nicht eingeschränktem Produkt erkennbar ist.

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

BPatG 33 W (pat) 51/08 v. 23.2.2010 = BeckRS 2010, 5696 – **Familienfonds protected assets** für Finanzwesen, *ohne Dienstleistungen, die auf den Schutz des Vermögens mit Hilfe von Familienfonds gerichtet sind*.³⁵²

Tipp:

- 277 Hält eine Beanstandung einer Markenmeldung absolute Schutzhindernisse ent-gegen, sollte der Anmelder selbst – die Markenstelle weist darauf nicht hin – erwägen, ob er es für (einige) Produkte durch Streichung von Begriffen oder Disclaimer ausräumen kann und dies wegen der unklaren Abgrenzung unzulässiger und zulässiger Disclaimer telefonisch mit dem Prüfer besprechen, bevor er es einreicht.

4. Aussagekraft der Eintragung identischer oder ähnlicher Marken

- 278 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 Gesamt-heit. Diese Bindung an die Eintragung kann (neben Löschung auf Widerspruch aus einem älteren Recht nach §§ 42 ff. MarkenG) nur durch deren Löschung aufgrund Verzichts oder Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren nach §§ 48 ff. MarkenG beseitigt werden.
- 279 Der Anmelder einer Marke kann aber daraus, dass früher bereits ein identisches bzw. vergleichbares Zeichen für identische bzw. vergleichbare Produkte eingetragen wurde, keinen Anspruch auf Eintragung seiner Marke herleiten.³⁵³ Für ältere Registrierungen durch ausländische Behörden resultiert dies schon aus den anderen/fehlenden inhaltlichen Prü-fungsmaßstäben sowie der in verschiedenen Ländern oft **unterschiedlichen Verkehrs-auffassung** von Markenzeichen. Auch die Eintragung einer entsprechenden Unionsmarke durch das EUIPO (und damit auch für das Territorium Deutschland) begründet keinen Anspruch auf Eintragung einer später angemeldeten nationalen deutschen Marke, weil auch die Europäische Harmonisierung durch die MRL und flankierende Konvergenzprojekte die weiterhin eigenständigen nationalen Prüfungsmaßstäbe nicht gleichschaltet und insbesonde-re auch unterschiedliche nationale Verkehrsauffassungen herrschen können.³⁵⁴ Selbst die frühere Eintragung identischer bzw. vergleichbarer Zeichen für identische bzw. ähnliche Produkte durch das **DPMA** begründet keinen solchen Anspruch, weil die Entscheidung über die Markeneintragung **keine Ermessensentscheidung**, sondern eine gebundene Entscheidung ist und sich daher kein Ermessen durch Verwaltungspraxis reduzieren kann.

³⁵² BGH GRUR 2005, 326 – Il Padrone/Il Portone und BGH GRUR 2008, 710 – Visage.

³⁵³ BGH GRUR 2014, 569 – HOT, wonach sie noch nicht einmal eine Indizwirkung begründen.

³⁵⁴ EuGH MarkenR 2013, 519 ff. – Deichmann. Dies gilt auch trotz dessen weiter, dass sich die Maßstäbe für die Schutzfähigkeit bei EUIPO und nationalen Behörden aufgrund Gesetzgebung, europäischer Recht-sprechung und Konvergenzprojekten zunehmend annähern, weil zumindest Sprachkenntnisse und Ver-kehrsauffassungen, aber teilweise auch dogmatische Ansätze weiter divergieren.