

Bender
Unionsmarke

Carl Heymanns Verlag 2025

Leseprobe

Unionsmarke

von

Achim Bender

Rechtsanwalt, VOSSIUS & PARTNER, München

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht (BPatG) i.R.

Mitglied der Beschwerdekammern des EUIPO (vormals HABM) von 1997 bis 2007

Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bis 2017

6. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2025

Zitiervorschlag: Bender, Unionsmarke, 6. Auflage, Kap. 6 Rdn 29

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-452-30454-4

www.wolterskluwer.com

Alle Rechte vorbehalten.

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Verlag und Autor übernehmen keine Haftung für inhaltliche oder drucktechnische Fehler.

Umschlagkonzeption: Martina Busch, Homburg Kirrberg

Satz: Datagroup-Int SRL, Timisoara, Romania

Druck und Weiterverarbeitung: Sowa Sp. z o.o., Piaseczno, Polen

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem und chlorfreiem Papier.

Leseprobe

Vorwort zur 6. Auflage

Die Zahl der jährlichen Anmeldungen in Alicante hat sich 2023 wieder auf etwas über 175.000 stabilisiert, nachdem sie im außerordentlichen Jahr 2021 fast 200.000 erreicht hatte. Bislang wurden seit 1996 insgesamt knapp 3 Mio. Marken angemeldet. Deutschland hält dabei mit an die 460.000 (15,52 %) die Spitzenposition. Die gebräuchlichste Verfahrenssprache ist Englisch mit 45,18 %, danach folgt Deutsch mit 16,23 %.

Überwiegend werden Wortmarken angemeldet (56,86 %), danach folgen Bildmarken mit 42,55 %. Dagegen spielen die anderen Markenformen kaum eine Rolle: so die dreidimensionalen mit 0,44 %, die Farbmarken mit 0,04 %, die Positions- und Klangmarken mit je 0,02 % und die Bewegungs- und Mustermarken mit 0,01 %. Die übrigen Markenformen sind praktisch irrelevant. 99,86 % der Anmeldungen betreffen Individualmarken, jedoch nur 0,11 % Kollektiv- und 0,03 % Gewährleistungsmarken.

Nach wie vor ist die Unionsmarke das zentrale Thema der Rspr des EuG. Etwa 1/3 der Verfahren vor dem Gericht, regelmäßig über 300 jedes Jahr, sind Entscheidungen im Instanzenzug über dem EUIPO. Im Jahr 2023 haben zB die BK 2.621 Entscheidungen getroffen, von den angefochtenen (etwa 11 %) wurden 87 % in Ex-parte- und 71 % in Inter-partes-Verfahren bestätigt. Dagegen hat sich der EuGH fast vollständig aus der Rspr im Instanzenzug über dem EUIPO zurückgezogen. In bislang über 200 Verfahren wurden die Rechtsmittel nicht zugelassen und lediglich sechs markenrechtliche Fälle konnten diese Hürde überspringen, allesamt zu verfahrensrechtlichen Fragen.

Das EUIPO hat seine Datenbanken kontinuierlich weiter ausgebaut. So sind zB derzeit über 124 Mio. Marken in TMview aufrufbar.

Auf die gewachsenen Anforderungen hat das Amt mit zahlreichen Beschlüssen des Exekutivdirektors sowie des Präsidiums der BK des EUIPO reagiert, die zu teilweise tiefgreifenden Änderungen in der Verwaltungspraxis geführt haben. Die 6. Auflage trägt sowohl diesen Veränderungen der Verwaltungspraxis Rechnung als auch der umfangreichen aktuellen Rspr.

Als Mitglied der Beschwerdekammern (BK) in Alicante war der Autor seit dem Start am Aufbau des europäischen Markensystems beteiligt. Seit dem Anbeginn hat er aktiv dessen Entwicklung mitgestaltet und verfolgt die Weiterentwicklung nunmehr als Rechtsanwalt. Da er sämtliche Entscheidungen aus Luxemburg auswertet, kann er in diesem Praxishandbuch auf die relevanten verfahrens- und materiell-rechtlichen Weichenstellungen verweisen.

Die Gesamtdarstellung gibt angesichts der wachsenden Bedeutung des Markensystems in Europa einen schnellen, klaren und umfassenden Überblick und hebt speziell die erheblichen Abweichungen zum deutschen Verfahrensrecht und die noch immer bestehenden Besonderheiten zum inzwischen harmonisierten deutschen Recht hervor. Sie ist ideal für alle, die sich mit der Unionsmarke als Praktiker befassen, zu Studienzwecken oder zur Spezialisierung einarbeiten wollen.

Vorwort zur 6. Auflage

Für Hinweise und Anregungen zum Buch an »a.bender@vossius.eu« dankt der Autor allen aufmerksamen Lesern.

München und Alicante, im September 2024

Achim Bender

Die Online-Version der 6. Auflage wird mehrmals jährlich aktualisiert.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-------|
| Vorwort zur 6. Auflage | V |
| Abkürzungsverzeichnis | XIII |
| Literaturverzeichnis | XXI |
| Zitierhinweis | XXIII |
| Einführung | 1 |
| A. Überblick über das System der Unionsmarke | 5 |
| I. Die Unionsmarkenverordnung und die Durchführungsakte | 5 |
| II. Übergangsregelung | 7 |
| III. Das EUIPO und seine Informationsangebote | 9 |
| B. Die Unionsmarke im Rechtssystem | 13 |
| I. Die Unionsmarke als europäisches Recht | 13 |
| II. Unionsmarke, nationale Marke, Internationale Registrierung | 18 |
| C. Allgemeine Verfahrensprinzipien | 23 |
| I. Europäisches Recht | 23 |
| II. Datenbanken, Formblätter, Schriftsätze und Übersetzungen | 24 |
| III. Übermittlungen an das Amt | 28 |
| IV. Entscheidungen und Mitteilungen des Amts sowie ihre Zustellung | 32 |
| V. Fristen | 37 |
| VI. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand | 42 |
| VII. Weiterbehandlung | 46 |
| VIII. Vertretung vor dem Amt | 47 |
| IX. Zahlungen an das Amt | 49 |
| X. Begründungspflicht für Entscheidungen des Amts | 53 |
| XI. Wahrung des rechtlichen Gehörs | 56 |
| XII. Grundsätze der guten Verwaltung | 59 |
| XIII. Allgemein anerkannte Grundsätze des Verfahrensrechts | 61 |
| XIV. Allgemeine Auslegungsgrundsätze | 65 |
| XV. Amtsermittlungsprinzip und Verhandlungsgrundsatz | 68 |
| XVI. Unterbrechung des Verfahrens | 72 |
| XVII. Aussetzung des Verfahrens | 73 |
| XVIII. Sprachen vor dem Amt | 75 |
| XIX. Schriftliches Verfahren und mündliche Verhandlung | 80 |
| XX. Kostenentscheidungen | 81 |
| D. Die Anmeldung der Unionsmarke | 85 |
| I. Verfahrensablauf und formale Voraussetzungen | 86 |
| 1. Übermittlung der Anmeldung | 86 |
| 2. Inhaberschaft | 88 |

| | | |
|------|--|-----|
| | 3. Anforderungen der Anmeldung hinsichtlich Anmelder und Markenwiedergabe. | 89 |
| | 4. Klassifizierungsgrundsätze | 93 |
| | 5. Anmelde- und Klassengebühren. | 105 |
| | 6. Mindestanforderungen. | 105 |
| | 7. Weitere Daten der Anmeldung. | 107 |
| | 8. Weiteres Verfahren | 110 |
| | 9. Sprache und Übersetzungen. | 111 |
| | 10. Priorität | 112 |
| | 11. Seniorität | 115 |
| | 12. Rücknahme und Einschränkung der Anmeldung. | 118 |
| II. | Prüfungsgrundsätze. | 122 |
| | 1. Prüfungsmaßstab und -umfang | 122 |
| | 2. Prüfungsreihenfolge | 123 |
| | 3. Relevante Verkehrskreise. | 125 |
| | 4. Eintragungshindernis in einem Teil der Union. | 126 |
| | 5. Relevanter Zeitpunkt | 128 |
| III. | Markenfähigkeit | 129 |
| | 1. Allgemeine Grundsätze. | 129 |
| | 2. Einzelne Markenformen. | 133 |
| IV. | Beschreibende Angabe | 140 |
| | 1. Allgemeininteresse | 140 |
| | 2. Prüfungsgrundsätze | 141 |
| | 3. Buchstaben und Zahlen | 143 |
| | 4. Einwortzeichen | 145 |
| | 5. Mehrwortzeichen | 151 |
| | 6. Slogans. | 158 |
| | 7. Eventmarken | 158 |
| | 8. Geografische Herkunftsangaben. | 159 |
| | 9. Bild-, dreidimensionale und andere Marken. | 164 |
| V. | Fehlende Unterscheidungskraft | 168 |
| | 1. Allgemeininteresse | 168 |
| | 2. Prüfungsgrundsätze | 169 |
| | 3. Wortmarken, Buchstaben und Zahlen | 170 |
| | 4. Slogans und Qualitätshinweise. | 172 |
| | 5. Wortkombinationen. | 179 |
| | 6. Bildmarken | 181 |
| | 7. Dreidimensionale Marken | 188 |
| | 8. Farben | 198 |
| | 9. Farbkombinationen | 200 |
| | 10. Positionsmarken. | 201 |
| | 11. Klangmarken | 206 |
| | 12. Mustermarken | 207 |
| | 13. Sonstige Marken | 208 |
| VI. | Im Verkehr oder im allgemeinen Sprachgebrauch übliche Bezeichnungen. | 208 |
| VII. | Verkehrsdurchsetzung | 210 |
| | 1. Prüfungsgrundsätze | 210 |
| | 2. Maßgeblicher Zeitpunkt. | 213 |
| | 3. Maßgebliches Gebiet | 214 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| | 4. Nichtwortmarken | 216 |
| | 5. Maßgebliche benutzte Marke sowie Waren und DL | 219 |
| | 6. Relevante Kriterien für den Nachweis | 220 |
| | 7. Beweismittel. | 222 |
| | 8. Häufige Fehler | 224 |
| VIII. | Eintragungsverbot für art-, technisch oder wertbedingte Formen | 225 |
| | 1. Artbedingte Form. | 227 |
| | 2. Technisch bedingte Form | 228 |
| | 3. Wertbedingte Form | 234 |
| IX. | Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten | 237 |
| X. | Täuschende Angaben | 244 |
| XI. | Hoheitszeichen und Abzeichen von besonderem öffentlichen Interesse | 247 |
| XII. | Ursprungs-, sonstige Bezeichnungen und geografische Angaben | 252 |
| XIII. | Unionskollektivmarken. | 259 |
| XIV. | Unionsgewährleistungsmarken | 263 |
| XV. | Veröffentlichung der Anmeldung | 267 |
| XVI. | Die Anmeldung als Eigentum | 268 |
| XVII. | Bemerkungen Dritter | 268 |
| E. | Das Widerspruchsverfahren. | 270 |
| I. | Verfahrensablauf | 270 |
| | 1. Prüfungsgrundsätze | 274 |
| | 2. Verfahren | 275 |
| | 3. Beweismittel. | 278 |
| | 4. Weiteres Verfahren | 280 |
| | 5. Häufige Fehler des Widersprechenden | 283 |
| II. | Wichtige Verfahrensprinzipien | 285 |
| | 1. Offenkundige Tatsachen. | 286 |
| | 2. Sachvortrag der Beteiligten. | 286 |
| | 3. Verspätung | 287 |
| | 4. Sonstige Grundsätze | 294 |
| | 5. Koexistenz | 296 |
| | 6. Sinn des Widerspruchsverfahrens | 297 |
| III. | Nichtbenutzungseinrede | 297 |
| | 1. Prüfungsgrundsätze | 299 |
| | 2. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung | 319 |
| | 3. Erhebung der Einrede | 321 |
| | 4. Beweisführung | 325 |
| | 5. Häufige Fehler | 333 |
| IV. | Relative Eintragungshindernisse | 334 |
| | 1. Voraussetzung: ältere Widerspruchsrechte | 334 |
| | 2. Doppelte Identität | 335 |
| | 3. Verwechslungsgefahr | 336 |
| | a) Grundsätze | 336 |
| | b) Kennzeichnungskraft. | 339 |
| | c) Zeichenähnlichkeit | 346 |
| | d) Ähnlichkeit der Waren und DL | 360 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| e) | Verwechslungsgefahr | 370 |
| 4. | Notorisch bekannte Marke | 374 |
| 5. | Bekannte Marke | 376 |
| 6. | Markenanmeldungen ungetreuer Vertreter | 391 |
| 7. | Nicht eingetragene Marken und sonstige Kennzeichenrechte | 394 |
| 8. | Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben | 404 |
| F. | Eintragung, Amtslöschung, Benutzung und Verlängerung der Marke | 408 |
| I. | Eintragung | 408 |
| II. | Löschung von Eintragungen, Widerruf von Entscheidungen, Berichtigungen. | 409 |
| 1. | Berichtigung von Fehlern und offensichtlichen Versehen | 409 |
| 2. | Löschung oder Widerruf bei offensichtlichen Fehlern | 409 |
| 3. | Auslegung | 412 |
| 4. | Offensichtlich rechtsunwirksame Akte | 413 |
| 5. | Rechtsverlust | 413 |
| III. | Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr | 414 |
| IV. | Verlängerung | 414 |
| G. | Der Verzicht, die Verwirkung, das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren | 418 |
| I. | Verzicht | 418 |
| II. | Verwirkung durch Duldung | 419 |
| III. | Verfahrensablauf des Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens | 422 |
| 1. | Nichtigkeitsverfahren aus absoluten Gründen und Verfallsverfahren | 422 |
| 2. | Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen | 424 |
| 3. | Allgemeine Vorschriften | 425 |
| IV. | Verfallsgründe | 427 |
| V. | Nichtigkeitsgründe | 433 |
| 1. | Absolute Nichtigkeitsgründe | 433 |
| 2. | Relative Nichtigkeitsgründe | 445 |
| 3. | Allgemeine Vorschriften | 448 |
| H. | Sonstige Verfahren | 451 |
| I. | Teilung | 451 |
| II. | Änderung des Namens oder der Anschrift | 452 |
| III. | Rechtsübergang | 453 |
| IV. | Umwandlung | 455 |
| V. | Lizenzen und andere Rechte | 457 |
| VI. | Nachträgliche Inanspruchnahme der Seniorität | 459 |
| VII. | Akteneinsicht | 460 |
| I. | Das Beschwerdeverfahren | 461 |
| I. | Verfahrensablauf | 461 |
| II. | Aufgabe und Stellung der BK | 474 |
| III. | Arbeitsweise und Rechtsprechungspraxis | 476 |

| | | |
|------|---|-----|
| J. | Das Mediationszentrum | 479 |
| K. | Das Klageverfahren vor dem EuG | 481 |
| I. | Klage zum EuG | 481 |
| II. | Verfahren vor dem EuG | 488 |
| III. | Kostenentscheidung | 512 |
| L. | Das Rechtsmittelverfahren vor dem EuGH | 517 |
| I. | Verfahren | 517 |
| II. | Kostenentscheidung | 533 |
| M. | Die Rechte aus der Unionsmarke | 536 |
| I. | Rechte aus der Unionsmarke | 536 |
| II. | Beschränkung der Wirkungen der Marke | 552 |
| III. | Erschöpfung des Rechts aus der Marke | 556 |
| IV. | Verletzung der Unionsmarke | 561 |
| V. | Unionsmarkengerichte | 561 |
| N. | Die Zukunft der Unionsmarke | 572 |
| | Entscheidungsregister | 573 |
| | Stichwortverzeichnis | 661 |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|-------------------|--|
| aA | anderer Ansicht |
| aaO | am angegebenen Ort |
| ABl. | Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bzw der Europäischen Union |
| ABl.HABM | Amtsblatt des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) bis 3/2016, auf der Internetseite des EUIPO |
| ABl.EUIPO | Amtsblatt des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum ab 4/2016, auf der Internetseite des EUIPO |
| Abs. | Absatz |
| Abschn. | Abschnitt |
| AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in konsolidierter Fassung von 2016 (Lissabonner Vertrag); ABl. C 202/47 |
| aF | alte(r) Fassung |
| Art. | Artikel |
| Auff | Auflage |
| Austrittsabk | Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft vom 24.1.2020, in Kraft seit 1.2.2020; ABl. L 29/7 vom 31.1.2020 |
| Az. | Aktenzeichen |
| Bd. | Band |
| BE | Berichterstatter |
| BEM | Beschluss Nr EX-23–13 des Exekutivdirektors vom 15.12.2023 betr Mitteilungen durch elektronische Mittel mit Annex 1 über die elektronische Kommunikation samt Nutzungsbedingungen für die User Area; Fassung vom 21.6.2024; ABl.EUIPO 3/2024 |
| BGH | Bundesgerichtshof |
| BK | Beschwerdekammer(n) des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster, Modelle) bzw des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum |
| BKVerfO | Beschluss Nr 2020–1 des Präsidiums der BK vom 27.2.2020 über die Verfahrensordnung vor den BK; idF Nr 2023–22 vom 12.12.2023, in Kraft seit 1.3.2024 |
| BIPMZ | Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen |
| BPatG | Bundespatentgericht |
| betr | betreffend(e, en) |
| bzgl | bezüglich(e, en) |
| bzw | beziehungsweise |
| dementspr ders | dementsprechend derselbe(n) |
| DesignRL | Europäische Designrichtlinie (bei Redaktionsschluss noch im Gesetzgebungsverfahren: Interinstitutional File: |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|----------------|---|
| | 2022/0392(COD), s. https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2022_392) |
| dh | das heißt |
| DL | Dienstleistung(en) |
| DPMA | Deutsches Patent- und Markenamt (seit 1.11.1998) |
| DVUM | Delegierte VO (EU) 2018/625 der Kommission vom 5.3.2018 zur Ergänzung der VO (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430 (der Kommission vom 18.5.2017 zur Ergänzung der VO (EG) 207/2009 des Rates über die Unionsmarke und zur Aufhebung der VO (EG) 2868/95 der Kommission und der VO (EG) 216/96 der Kommission); ABL. L 104/1 vom 24.4.2018. |
| EDB | Enforcement Database des European Trade Mark and Design Network zur Erkennung von gefälschten Waren von Kommission und EUROPOL (www.tmdn.org) |
| EFTA | Europäische Freihandelsassoziation (Mitgliedstaaten sind: Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz) |
| EG | Europäische Gemeinschaft |
| EGMR | Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte des Europarats |
| EGV | Vertrag zur Gründung der Europäische Gemeinschaft (alte Version, zuletzt idF des Nizzaer Vertrags) |
| einschl | einschließlich |
| entspr | entsprechend |
| EU | Europäische Union |
| EuG | Gericht der Europäischen Union (www.curia.europa.eu) |
| EuGH | Gerichtshof der Europäischen Union (www.curia.europa.eu) |
| EuGVVO | VO (EG) 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 12.12.2012; ABL. L 351/1; idF vom 30.9.2016; ABL. L 264/43 |
| EUIPO | Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (seit 23.3.2016, früher HABM) (www.euipo.europa.eu) |
| EUV | Vertrag über die Europäische Union in konsolidierter Fassung von 2016 (Lissabonner Vertrag); ABL. C 202/13 |
| evt | eventuell(e, en) |
| EWG | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft |
| EWR | Europäischer Wirtschaftsraum (Er umfasst neben den Mitgliedstaaten der EU derzeitig: Liechtenstein, Norwegen, Island) |
| f | folgende(r) |
| ff | folgende |
| F _n | Fußnote |
| FS | Festschrift |
| GA | Generalanwalt beim EuGH |

| | |
|-----------------------------|--|
| GAV | VO 2024/1143 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.4.2024 über geografische Angaben für Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse und über garantiert traditionelle Spezialitäten und fakultative Qualitätsangaben für landwirtschaftliche Erzeugnisse; ABL. L 2024/1143. Diese VO hat ersetzt die VO (EG) 2081/92 des Rates vom 14.7.1992 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel; die VO (EU) 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.11.2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel; idF der VO (EU) 2017/625 vom 15.3.2017; idF vom 28.12.2018; idF der VO (EU) 2021/2117 vom 2.12.21; die VO (EG) 510/2006 des Rates vom 20.3.2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. |
| g.g.A. ggf GGM GGV | Geschützte geografische Angabe gegebenenfalls Gemeinschaftsgeschmacksmuster VO (EG) 6/2002 des Rates vom 12.12.2001 über das GGM, idF der VO (EG) 1891/2006 vom 18.12.2006; ABL. L 386/14 |
| GMDV | VO (EG) 2868/95 der Kommission vom 13.12.1995 zur Durchführung der VO (EG) 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke idF vom 31.3.2009; vollständig aufgehoben durch die UMV; ABL. L 109/3 |
| GMGebV | VO (EG) 2869/95 der Kommission vom 13.12.1995 über die an das HABM zu entrichtenden Gebühren idF vom 31.3.2009; vollständig aufgehoben durch die UMV; ABL. L 109/3 |
| GMitt | Gemeinsame Mitteilungen des HABM/EUIPO und der nationalen Ämter zur Harmonisierung der gemeinsamen Amtspraxis; s. www.euipo.europa.eu , www.dpma.de und www.tmdn.org (Europeantmdn) |
| GMV | VO (EG) 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke idF 207/2009 der Neukodifizierung vom 26.2.2009; ABL. L 78/1 (aufgehoben durch die UMV, die an ihre Stelle getreten ist) |
| GRC | Charta der Grundrechte der Europäischen Union; ABL. C 202/389 vom 7.6.2016 |
| grds | grundsätzlich(e, en) |
| GRUR | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift) |
| GRUR Int | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (Zeitschrift) |
| GRUR-Prax | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (Zeitschrift) |
| GRUR-RR | Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-Report (Zeitschrift) |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|------------------|--|
| GSortenschutzV | VO (EG) 2100/94 des Rates vom 27.7.1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz idF der VO 15/2008 des Rates vom 20.12.2007; ABl. L 8/2 |
| g.t.S | Garantiert traditionelle Spezialität |
| g.U. | Geschützte Ursprungsbezeichnung |
| HABM | Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (vom 1.4.1996 bis 23.3.2016, jetzt EUIPO) |
| HDB | Harmonisierte Datenbank des EUIPO und der nationalen Ämter zu Waren und DL |
| HdB Markenpraxis | Fezer, Handbuch der Markenpraxis, 2016 |
| HK-MarkenR | Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, 2020 |
| IAK | Impact Assessment (Arbeitspapier der Kommission vom 27.3.2013 zur Folgenabschätzung der Reformvorschläge zur MarkenRL und zur GMV (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_de.htm)) |
| idF | in der Fassung |
| idR | in der Regel |
| insb | insbesondere |
| IR-Marke | international registrierte Marke (Internationale Registrierung) |
| iSd | im Sinne des/der |
| iSv | im Sinne von |
| iVm | in Verbindung mit |
| Kap. | Kapitel |
| Kl. | Klasse(n) |
| MarkenG | Markengesetz (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) vom 25.11.1994 idF vom 10.8.2021; BGBl. I S. I 3490 |
| MarkenR | Zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales Markenrecht |
| MarkenRL | Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung); ABl. L 336/1 |
| MarkenRL aF | Richtlinie 89/104/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.12.1998 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken idF 2008/95/EG der Neukodifizierung vom 22.10.2008; ABl. L 299/25 |
| mE | meines Erachtens |
| Mio. | Millionen(en) |
| Mitt | Mitteilungen der Deutschen Patentanwälte |
| MMA | Madriдер Abkommen über die internationale Registrierung von Marken |
| MSchG | österreichisches Markenschutzgesetz |
| mwN | mit weiteren Nachweisen |

| | |
|---------------|--|
| NBE | Nichtbenutzungseinrede |
| nF | neue(r) Fassung |
| NK | Nizzaer Klassifikation, internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen nach dem Nizzaer Klassifikationsabkommen (NKA), die alle fünf Jahre in aktualisierter Ausgabe erscheint und jährlich neu angepasst wird |
| NKA | Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation für die Eintragung von Marken |
| Nr | Nummer(n) |
| ÖBl | österreichische Blätter für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht |
| OGH | Oberster Gerichtshof Österreichs |
| PAVIS PROMA | PAVIS PROMA Markenentscheidungen (BPatG, BGH, EUIPO, EuG und EuGH) im Internet, bearbeitet von Richtern des Bundespatentgerichts mit fortlaufender Aktualisierung (www.pavis-proma.de) |
| PA-EuGH | Praktische Anweisungen für die Parteien in den Rechtssachen vor dem EuGH vom 10.12.2019; ABl. 2020 L 42 I/1 |
| PDVerfO-EuG | Praktische Durchführungsbestimmungen zur VerfO-EuG in konsolidierter Fassung vom 1.4.2023; ABl. L 73/58 |
| PMMA | Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken |
| PräambelRL | Erwägungsgründe der Präambel der aktuellen MarkenRL vom 16.12.2015, ABl. L 336/1 |
| PräambelRL aF | Erwägungsgründe der Präambel der früheren MarkenRL vom 22.8.2008, ABl. L 299/25 |
| PräambelUMV | Erwägungsgründe der Präambel der UMV |
| PräambelGMV | Erwägungsgründe der Präambel der GMV |
| PVÜ | Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums |
| RAL | Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. |
| Rdn | Randnummer(n) innerhalb des Werkes |
| Rn | Randnummer(n) in Entscheidungen und externen Werken |
| Rspr | Rechtsprechung |
| s. | siehe |
| S. | Satz, Seite |
| s.a. | siehe auch |
| Satzung-EuGH | Protokoll (Nr 3) zu EUV und AEUV über die Satzung des Gerichtshofs (EuGH) in konsolidierter Fassung vom 1.5.2019 aufgrund VO (EU, Euratom) 2019/629 vom 17.4.2019; ABl. L 111/1 vom 25.4.2019 |
| Slg. | Sammlung der Rechtsprechung des EuGH und des EuG (bis 2011, danach nur mehr online über www.curia.europa.eu verfügbar) |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|-----------|---|
| sog. | sogenannt(e, er, es) |
| st. | ständig(e, er) |
| stRspr | ständige Rechtsprechung |
| TLT | Markenrechtsvertrag, Genf 1994, in Kraft seit 1.8.1996, BGBl. 2002, II/175, idF von 2006 (Singapur), in Kraft seit 16.3.2009; www.wipo.int/treaties |
| TRIPS | Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums vom 15.4.1994; ABl. L 336/213 |
| ua | unter anderem |
| UD | Unionsdesign |
| UDV | UnionsdesignVO (bei Redaktionsschluss noch im Gesetzgebungsverfahren: Interinstitutional File: 2022/0391(COD), s. https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2022_391) |
| UGM | Unionsgewährleistungsmarke |
| UKM | Unionskollektivmarke |
| UMDV | Durchführungs-VO (EU) 2018/626 der Kommission vom 5.3.2018 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der VO (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke und zur Aufhebung der UMDV (EU) 2017/1431 (der Kommission vom 18.5.2017 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der VO [EG] 207/2009 des Rates über die Unionsmarke); ABl. L 104/37 vom 24.4.2018. |
| UMRL | Prüfungsrichtlinien des EUIPO, die ständig aktualisiert werden, verfügbar in den Amtssprachen der Union auf der Internetseite www.euipo.europa.eu |
| UMV | VO (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 über die Unionsmarke; ABl. L 154/1; idF von Art. 63 der VO (EU) 2023/2411 vom 18.10.2023; ABl. L 2023/2411; ersetzt die VO (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Änderung der VO (EG) 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der VO (EG) 2868/95 der Kommission zur Durchführung der VO (EG) 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der VO (EG) 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren; ABl. L 341/21. |
| Union | Europäische Union |
| usw | und so weiter |
| uU | unter Umständen |
| VerfO-BK | VO (EG) 216/96 der Kommission vom 5.2.1996 über die Verfahrensordnung vor den BK des HABM idF vom 6.12.2004; vollständig aufgehoben durch die UMV |
| VerfO-EuG | Verfahrensordnung des Gerichts (EuG) in konsolidierter Fassung vom 1.4.2023; ABl. L 44/8 vom 14.2.2023 |

| | |
|------------|--|
| VerfO-EuGH | Verfahrensordnung des Gerichtshofs (EuGH) in konsolidierter Fassung vom 26.11.2019; ABl. L 316/103 vom 6.12.2019 |
| Verz. | Verzeichnis |
| VerzWDL | Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen |
| vgl | vergleiche |
| VO | Verordnung(en) |
| WerbungRL | Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 über irreführende und vergleichende Werbung; ABl. L 376/21 |
| WIPO | Weltorganisation für Geistiges Eigentum |
| WRP | Wettbewerb in Recht und Praxis (Zeitschrift) |
| WTO | World Trade Organization (Welthandelsorganisation) |
| zB | zum Beispiel |
| Ziff | Ziffer |
| zutr | zutreffend |

Literaturverzeichnis

- Berlit Markenrecht, 11. Aufl 2019
- Bingener Markenrecht, Ein Leitfaden für die Praxis, 4. Aufl 2022
- von Bomhard/von Mühlendahl Concise European Trade Mark and Design Law, 3. Aufl 2018
- Büscher/Kochendörfer Beck'scher Online Kommentar UMV
- Büscher/Dittmer/Schiwy Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 4. Aufl 2022
- Eisenführ/Schennen Unionsmarkenverordnung, 7. Aufl 2023
- Entscheidungen der Beschwerdekammern Jährliche Übersichten über die Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern (www.euipo.europa.eu)
- Erdmann/Rojahn/Sosnitza Handbuch des Fachanwalts, Gewerblicher Rechtsschutz, 3. Aufl 2018
- EUIPO 20 Years of the Boards of Appeal at EUIPO, 2017
- Fezer Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl 2016, Bender/von Kapff, Gemeinschaftsmarkenverfahren
- Fezer Markenrecht, 5. Aufl 2023
- Götting/Meyer/Vormbrock Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht, Praxishandbuch, 2. Aufl 2020
- Hacker Markenrecht, 5. Aufl 2020
- Hasselblatt Münchener Anwalts Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 6. Aufl 2022
- Hasselblatt European Union Trade Mark Regulation, 2. Aufl 2018
- Heidelberger-Kommentar Markenrecht (HK-MarkenR), 4. Aufl 2020
- Hildebrandt Marken und andere Kennzeichen, 6. Aufl 2022
- Hildebrandt/Sosnitza UMV, 2021
- Hoffmann/Kleespies Formular-Kommentar Markenrecht, 2. Aufl 2011
- Ingerl/Rohnke/Nordemann Markengesetz, Kommentar, 4. Aufl 2023
- Kur/von Bomhard/Albrecht Markenrecht, 3. Aufl 2020
- Lange Marken- und Kennzeichenrecht, 2. Aufl 2012
- Markenentscheidungen BPatG, BGH, EUIPO, EuG, EuGH, PAVIS PROMA, fortlaufend aktualisiert (www.pavis-proma.de)
- Marx Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht, 2. Aufl 2007
- Nordemann Wettbewerbsrecht Markenrecht, 11. Aufl 2012
- Pohlmann Das Recht der Unionsmarke, 2. Aufl 2018
- Richter/Stoppel Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 20. Aufl 2024

Literaturverzeichnis

- | | |
|--------------------------|--|
| Schricker/Bastian/Knaak | Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten, GMV, 2006 |
| von Schultz | Markenrecht, Kommentar, 3. Aufl 2012 |
| Sosnitzka | Deutsches und europäisches Markenrecht, 3. Aufl 2023 |
| Stöckel | Handbuch Marken- und Designrecht, 3. Aufl 2013 |
| Ströbele/Hacker/Thiering | Markengesetz, Kommentar, 14. Aufl 2024 |

Zitierhinweis

Dieses Onlinewerk wird regelmäßig aktualisiert. Den derzeitigen Stand entnehmen Sie bitte der Fußzeile im Werk.

Dadurch ergeben sich Abweichungen zur 6. Auflage des Printwerks

Für eine exakte Zitierung bitte die Online-Ausgabe unter Angabe des Bearbeitungsstands wie folgt zitieren:

»Bender, Unionsmarke, 6. Auflage, Kap. 6 Rdn. 31 [August 2025]«

- 730 *Dagegen* scheiterte ein Nichtigkeitsantrag gegen die ua für Reinigungsmittel, Reinigungsmaschinen und deren Wartung eingetragene Marke *WET DUST CAN'T FLY*, weil diese Waren und DL nicht dazu dienen, Staub zu befeuchten, sondern um Teppiche, Bodenbeläge, Polstermöbel und Fenster von Schmutz zu reinigen. Außerdem ist diese Kombination sprachlich ungenau, da Staub kein Staub mehr ist, wenn er nass ist⁷⁸⁹. Ebenso konnte sich im Nichtigkeitsverfahren die für Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen eingetragene Marke *LOVE TO LOUNGE* behaupten, da dieser Begriff mit der Bedeutung von ganzheitlicher Freude am Faulenzen im Hinblick auf die geschützten Waren vage, unklar und höchstensfalls andeutend ist⁷⁹⁰. Schließlich erkannte das EuG dem Spruch *IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS* Unterscheidungskraft zu, weil die Verbraucher wegen der koordinierenden (wohl eher einschränkenden) Verbindung »but« in der Zeichenmitte einen Gegensatz zwischen dem ersten und dem zweiten Teil wahrnehmen werden und die Anmeldung somit eine Botschaft vermittelt, die geeignet ist, in den Köpfen des von Milchersatzprodukten angesprochenen Publikums einen Erkenntnisprozess auszulösen, der sie einprägsam macht⁷⁹¹.

5. Wortkombinationen

- 731 Bei *Wortkombinationsmarken* müssen ein etwaiger beschreibender Charakter und fehlende Unterscheidungskraft nicht nur gesondert für jedes Wort, sondern auch für das durch die Wörter gebildete Ganze festgestellt werden.
- 732 Jede *klar erkennbare Abweichung oder Abwandlung* von der im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder der DL oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendeten Ausdrucksweise ist geeignet, einer Wortverbindung die erforderliche Schutzfähigkeit zu verleihen, soweit sie nicht lediglich als Hör- oder Schreibfehler erscheint.
- 733 Handelt es sich also um eine *Wortneuschöpfung*, eine der Struktur nach *ungewöhnliche Kombination*, also das Ergebnis einer lexikalischen Erfindung, die keinen bekannten Ausdruck zur Bezeichnung der Waren oder DL bzw von ihren wesentlichen Elementen

789 EuG, 22.01.2015, T-133/13 – *WET DUST CAN'T FLY*. Dies erscheint aber im Hinblick zB auf Dampfstaubsauger nicht überzeugend. Die BK hat zB auch den Slogan *SEE THE UNSEEN* für zahlreiche Waren und DL der Kl. 9 und 35 als unterscheidungskräftig angesehen; BK, 20.10.2015, R 1073/15–2.

790 EuG, 15.09.2017, T-305/16 – *LOVE TO LOUNGE*.

791 EuG, 20.01.2021, T-253/20 – *IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS*. Folglich vermittelt die Anmeldung nicht nur die Vorstellung, dass die fraglichen Lebensmittel der Milch ähneln und für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, sondern auch diejenige, dass sie eben gerade nicht aus Milch selbst bestehen. Damit stellt die Marke die allgemein anerkannte Vorstellung in Frage, dass Milch ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung ist. Die Auffassung des EuG erscheint sehr kreativ. Es bleiben mE doch erhebliche Zweifel, ob die Aussage »Es ist wie Milch, aber für Menschen«, also nicht für Tiere, nicht schlicht eine einfache beschreibende Angabe von Milchersatz für den menschlichen Konsum ist.

ten enthält, so kann die so gebildete Marke nicht von der Eintragung ausgeschlossen werden⁷⁹². Vorstellbar wäre zB die Akzeptanz von grammatikalisch völlig missgestalteten Begriffen als Marke, wie zB »Brusthuhn« anstelle der geläufigen »Hühnerbrust«.

Jedoch erschien die Aufforderung *TAME IT* für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege sowie Haarwässer als rein verkaufsfördernde Information, um die Haare geschmeidig zu machen, und daher nicht unterscheidungskräftig⁷⁹³. Dasselbe galt als lobende Größenangabe für *Premium XL* und *Premium L* für elektrische Apparate und Solaranlagen⁷⁹⁴. Auch *diegesellschaft.de* wird für Werbung, Geschäftsführung, Ausbildung und Veranstaltungen nur als Internetportal und nicht als Angabe der betrieblichen Herkunft verstanden⁷⁹⁵. Selbst *PHOTOS.COM* fehlt die Unterscheidungskraft für Computersoftware, Zeitschriften und elektronische Publikationen, da die Anmeldung in ihrer Gesamtheit nicht fantasievoll ist, sondern nur eine schlichte Internetadresse ohne jeden Zusatz enthält⁷⁹⁶. 734

Zurückgewiesen wurde weiter *2good* für Süß- und Schokoladenwaren, da die Ziff »2« in Kombination mit dem Wort »good« vom englischsprachigen Publikum als »too« mit der Bedeutung von »außerordentlich gut« verstanden wird, so dass das Zeichen nur einen üblichen anpreisenden Werbeslogan enthält⁷⁹⁷. Den strengen Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortzusammenstellungen wurde sogar die grammatikalisch unkorrekte Kombination *MIGHTY BRIGHT* in Bezug auf tragbare einschaltbare Lese- und Glühlampen nicht gerecht, da sie sofort als »mächtig hell« verstanden wird⁷⁹⁸. 735

Dasselbe gilt für *HOUSE OF CARS* für ua Reparatur, Wartung von Maschinen und Kraftfahrzeugen, da damit ein Haus, ein Gebäude, ein Geschäft von oder für Fahrzeuge bezeichnet wird⁷⁹⁹. Auch *Serviceplan* fehlt die Unterscheidungskraft ua für Werbung, Marketing, Geschäftsführung, Designer-DL, weil dies als DL-Plan verstanden wird, der ein breit gefächertes Angebot verschiedener Einzelleistungen enthält, die möglicherweise nach Umfang oder Zeit gestaffelt werden können⁸⁰⁰. 736

Weiter wurde *IDIRECT24* für Computersoftware, Finanz-, Immobilienwesen und Telekommunikation zurückgewiesen, da sie als Kombination von »I«, »DIRECT« und »24« mit dem Bezug auf Internet als direkte Anwendbarkeit ohne Unterbrechung und den Einsatz rund um die Uhr verstanden wird⁸⁰¹. Dasselbe galt hinsichtlich von 737

792 EuGH, 12.02.2004, C-363/99 – Postkantoor, Rn 54 ff, 67 ff, 86, 98 ff; 12.02.2004, C-265/00 – BIOMILD; EuGH, 23.10.2003, C-191/01 P – DOUBLEMINT, Rn 30–32.

793 EuG, 15.09.2009, T-471/07 – TAME IT, Rn 25, 26.

794 EuG, 17.01.2013, T-582/11. und T-583/11– Premium XL und Premium L.

795 EuG, 07.10.2010, T-47/09 – diegesellschaft.de, Rn 30–50.

796 EuG, 21.11.2012, T-338/11 – PHOTOS.COM.

797 EuG, 25.09.2015, T-366/14 – 2good.

798 EuG, 08.09.2015, T-714/13 – MIGHTY BRIGHT.

799 EuG, 17.04.2018, T-364/17 – HOUSE OF CARS.

800 EuG, 25.06.2020, T-379/19 – Serviceplan.

801 EuG, 03.09.2015, T-225/14 – IDIRECT24.

Computersystemen auch für *Netguru*, da sich das Zeichen auf einen Experten in den elektronischen Medien, dem Internet bezieht⁸⁰².

- 738 Dagegen erschien *HOT SOX* als nicht beschreibend und *unterscheidungskräftig* für Strumpfwaren. *SOX* entspricht schon nicht exakt dem englischen Wort »socks« (Socken) und der Begriff »hot« (heiß) hat mehrere Bedeutungen, ua sehr warm, aber auch populär, modisch oder stark nachgefragt und lustvoll, erotisch. Jedoch kann »heiße Socken« nicht als Bezeichnung von warmen oder wärmenden Strumpfwaren verwendet werden, und zum Anmeldezeitpunkt im Jahr 2008 war kein Verständnis in Richtung auf modisch angefragte Socken feststellbar. Es ist auch höchst unwahrscheinlich, dass das Publikum die Marke als erotische oder sexy Socken verstehen wird⁸⁰³.
- 739 Ebenso wenig mangelt die Unterscheidungskraft der Anmeldung *real nature* für ua Werbung, Marketing und betriebswirtschaftliche, organisatorische Beratung, da es insoweit an einem hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang zwischen diesen DL und einer besonderen Natürlichkeit fehlt⁸⁰⁴. Dasselbe gilt für *CoolTUBE* in Bezug ua auf Schutzvorrichtungen für Stromleitungen, Isolierhüllen zur elektrischen Abschirmung von Kabeln, da es als ambivalente Botschaft, ja sogar als überraschendes und unerwartetes Wortspiel wahrgenommen wird und somit leicht einprägsam ist. Denn die Marke kann den Verkehr an zwei Bedeutungen denken lassen, die sich deutlich voneinander unterscheiden, nämlich an ein Rohr, das kühlt oder kühl bleibt, oder als Hinweis auf ein lässiges oder angenehmes Rohr⁸⁰⁵.

6. Bildmarken

- 740 Eine *Bildmarke* ist eine spezielle grafische Darstellung oder eine Kombination von Wort- und Bildelementen mit oder ohne Farbe. Dieser Begriff schließt also sog. Wort-/Bildmarken mit ein. Soweit die Begriffsbildung des Worthelements nur andeutend, aber nicht eindeutig beschreibend ist, kann ihr der Schutz nicht verweigert werden⁸⁰⁶.
- 741 Jedoch sind Zeichen, die im Wesentlichen einen beschreibenden Begriff enthalten und nur geringfügige oder gewöhnliche grafische Elemente aufweisen, wie häufig verwendete typografische Merkmale, zB eine geläufige (handschriftliche) Schriftart und Buchstaben von unterschiedlicher Strichstärke bzw Größe, eine Fett- oder Kursivschrift, Satzzeichen oder andere üblicherweise im geschäftlichen Verkehr verwendeten

802 EuG, 17.01.2017, T-54/16 – NETGURU.

803 EuG, 26.02.2016, T-543/14 – HOT SOX.

804 EuG, 20.09.2019, T-458/18 – real nature, Rn 30–34, 48–54. Für Nahrungsergänzungsmittel, Spielzeug für Haustiere und Handel damit wurde die Anmeldung allerdings als beschreibend zurückgewiesen; Rn 21–29.

805 EuG, 16.06.2021, T-481/20 – CoolTUBE.

806 EuG, 16.09.2009, T-180/07 – MADRIDEXPORTA.

Symbole, wie das ®-Symbol⁸⁰⁷, oder Rahmen, Bänder⁸⁰⁸, Etiketten⁸⁰⁹ oder Stempel, insb wenn letztere als Rahmen oder Umrandung verwendet werden, nicht unterscheidungskräftig.

Dasselbe gilt bei senkrechter, auf dem Kopf stehend oder in einer oder mehreren Zeilen erfolgter Anordnung von Wortelelementen. Auch das bloße *Hinzufügen von Farben* zu einem beschreibenden bzw nicht unterscheidungskräftigen Wortelement, sei es zu den Buchstaben selbst oder als Hintergrund, reicht nicht aus, um einer Marke Unterscheidungskraft zu verleihen, es sei denn, die Farbanordnung ist sehr ungewöhnlich und für den maßgeblichen Verbraucher einprägsam. Wenn nämlich die grafischen Elemente die Aufmerksamkeit des Verbrauchers von der beschreibenden Bedeutung des Wortelements abzulenken vermögen oder in der Lage sind, einen bleibenden Eindruck der Marke zu hinterlassen, ist die Anmeldung eintragungsfähig⁸¹⁰. 742

Bildmarken ohne beschreibende Elemente verfügen *idR* über die *erforderliche Unterscheidungskraft*, wobei an den Grad einer fantasievollen, auffälligen und merkfähigen Gestaltung nur geringe Ansprüche zu stellen sind. Insb *komplexere Gestaltungen* sind unterscheidungskräftig, zB die Grafik des *Jeep-Kühlergrills*⁸¹¹, die wegen ihrer Ungewöhnlichkeit, Unüblichkeit, ja ihrer aus früheren Zeiten stammenden Gestaltung zur Erkennung eines Modells, einer Modellpalette und damit verschiedener Fahrzeugmarken dienen kann. Dasselbe gilt für die Abbildungen von *halbmondförmigen Kurven*⁸¹² hinsichtlich von Pharmazeutika. Diese werden nämlich weder als Pillenform verstanden, noch stellen sie eine geometrische Form dar. Mit ihrer Anlehnung an den Buchstaben »C« und einen Halbmond, mit den unterschiedlichen Farbtönen, dem Spiel von Licht und Schatten sowie der verschiedenen dicken und leicht gedrehten Kurvenlinie verfügen sie über eine gewisse Eigentümlichkeit. 743



744

Abb. 7

807 EuGH, 15.09.2005, C-37/03 P – BioID, Rn 68–75.

808 EuG, 19.11.2009, T-425/07 und T-426/07 – Bildmarken 100 und 300; bestätigt durch EuGH, 22.06.2011, C-56/10 P.

809 EuG, 03.07.2003, T-122/01 – BEST BUY für ua Reparatur- und Wartungs-DL. S.a. EuG, 15.12.2009, T-476/08 – BEST BUY II, für eine Vielzahl unterschiedlichster Waren und DL; bestätigt durch EuGH, 13.01.2011, C-92/10 P.

810 S. hierzu GMitt zur Gemeinsamen Praxis zur Unterscheidungskraft – Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern vom 02.10.2015 (mit Beispielen).

811 EuG, 06.03.2003, T-128/01 – Jeep-Kühlergrill, Rn 41, 42, 46.

812 EuG, 15.12.2016, T-678/15 und T-679/15 – Grauer und Grüner Halbmond.

- 745 Weiter wird der Durchschnittsverbraucher auch keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Darstellung eines roten *Hummers* und den Merkmalen von Süßwaren, Schokoladen und Kaffee herstellen, so dass die in einem Nichtigkeitsverfahren angefochtene Marke als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft dienen kann⁸¹³. Dasselbe gilt bei einer *Fledermaus in ovaler Umrandung (Batman)* für ua Hüte, Hemden, Hosen, Kostüme, Schuhe und Scherzartikel⁸¹⁴. Von der BK wurde das Foto des *Gesichts einer Frau* als unterscheidungskräftig angesehen, da es die einzigartige Darstellung dieser Person einschl. ihrer spezifischen äußeren Merkmale mit ihren Gesichtszügen enthält und daher die Identifizierung einer individuellen Person ermöglicht⁸¹⁵.
- 746 Im Allgemeinen ist eine Marke jedenfalls dann eintragungsfähig, wenn ein Bildelement, das selbst unterscheidungskräftig ist, einem beschreibenden oder nicht unterscheidungskräftigen Wordelement hinzugefügt ist, sofern das Bildelement aufgrund seiner Größe und Position klar im Zeichen erkennbar, insb dominierend bleibt⁸¹⁶.
- 747 Ein Bildelement ist jedoch als nicht unterscheidungskräftig anzusehen, wenn es sich um eine *naturgetreue Abbildung* der Waren und DL handelt oder um eine symbolische oder *stilisierte Darstellung*, die nicht wesentlich von deren gebräuchlicher Wiedergabe abweicht oder wenn es eine direkte Verbindung zu den *charakteristischen Merkmalen* der Waren und DL aufweist. Das gilt auch für Bildelemente, die gewöhnlich im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und/oder DL verwendet werden oder *verkehrsüblich* sind⁸¹⁷.
- 748 Das *erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft* fehlt Bildmarken, wenn sie eine *äußerst einfache*, gewöhnliche und *banale Form* aufweisen, die nicht erheblich von der Norm oder den üblicherweise in der jeweiligen Branche verwendeten Formen abweicht, oder ausschließlich *dekorative Funktion* haben⁸¹⁸, wie zB die *Silhouette eines Wappens* ohne jeden Inhalt für ua Papierwaren und Bekleidung (s. Rdn 724)⁸¹⁹ oder *zwei sich gegenüberliegende Bögen* für eine ganze Reihe von Waren und DL⁸²⁰ und *zwei gespiegelte schräge rote Linien* für technische Waren und DL (s. Rdn 725)⁸²¹.

813 EuG, 06.10.2021, T-254/20 – Hummer.

814 EuG, 07.06.2023, T-735/21 – Fledermaus in ovaler Umrandung (Batman), Rn 32–46. Zwar weist die Marke auf das Batman-Symbol hin, jedoch schließt der Umstand, dass sie mit einer fiktiven Figur in Verbindung gebracht wird, als solcher nicht aus, dass sie auch als Hinweis auf die Herkunft der streitigen Waren dienen kann.

815 BK, 16.11.2017, R 2063/16–4 – Foto des Gesichts einer Frau.

816 S. hierzu GMitt zur Gemeinsamen Praxis zur Unterscheidungskraft – Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern vom 02.10.2015.

817 S. hierzu GMitt zur Gemeinsamen Praxis zur Unterscheidungskraft – Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern vom 02.10.2015.

818 EuGH, 26.04.2012, C-307/11 P – Winkel (Deichmann), Rn 50–53.

819 EuG, 10.12.2015, T-615/14 – Silhouette eines Wappens, Rn 33–41.

820 EuG, 04.04.2019, T-804/17 – Zwei sich gegenüberliegende Bögen; Rechtsmittel nicht zugelassen, EuGH, 01.10.2019, C-460/19 P.

821 EuG, 28.03.2019, T-829/17 – Zwei gespiegelte schräge rote Linien.



749

Abb. 8



750

Abb. 9

Nicht unterscheidungskräftig sind weiter ein *rot-weiß kariertes Muster*⁸²² für Milch und Milcherzeugnisse, ein *Smiley-Halbmund*⁸²³ für ua Edelmetalle, Taschen und Bekleidung.

751

Dies gilt ebenso für Zeichen, die nur als *Verzierung* wahrgenommen werden, wie ein mit gestrichelten Linien umsäumter *Winkel*⁸²⁴ für (orthopädische) Schuhwaren, *fünf parallele Streifen auf der Seite eines Schuhs*⁸²⁵ (s. Rdn 728) oder eine schlichte *Wellenlinie*⁸²⁶ für Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen sowie eine *geschwungene weiße Linie in dunklem Quadrat* für ua Werbung, Marketing, Bauwesen, wissenschaftliche und technologische Dienste⁸²⁷.

752



753

Abb. 10

Auch *sich kreuzende Wellenlinien*⁸²⁸ sind ua für ärztliche Instrumente, Lederwaren und Bekleidung nicht eintragungsfähig. In Anbetracht der Merkmale, die dem Zeichen

754

822 EuG, 03.12.2015, T-327/14 – Rot-weiß kariertes Muster.

823 EuG, 29.09.2009, T-139/08 – Smiley-Halbmund.

824 EuG, 13.04.2011, T-202/09 – Winkel (Deichmann).

825 EuG, 13.06.2014, T-85/13 – Fünf parallele Streifen auf Schuh I. Auch als Positionsmarke hat eine derartige Anmeldung keine Chance; EuG, 04.12.2015, T-3/15 – Fünf parallele Streifen auf Schuh II.

826 EuG, 06.11.2014, T-53/13 – Wellenlinie.

827 EuG, 13.09.2023, T-745/22 – Geschwungene weiße Linie in dunklem Quadrat.

828 EuG, 09.11.2016, T-579/14 – Sich kreuzende Wellenlinien; bestätigt durch EuGH, 13.09.2018, C-26/17 P, Rn 40, 41.

innewohnen, das sich aus einer Serie von sich regelmäßig wiederholenden Bestandteilen zusammensetzt, und der Art der beanspruchten Waren ist es nämlich grds dafür prädestiniert, auf deren Oberfläche angebracht zu werden. Aus seinem Wesen folgt daher eine *Wahrscheinlichkeit*, als *Oberflächenmuster verwendet* zu werden und damit mit dem Erscheinungsbild der betr Waren zu verschmelzen.

755



Abb. 11

- 756 Unterscheidungskraft fehlt ebenfalls, wenn die Zeichen lediglich ein *simples Ausrufezeichen*⁸²⁹ für Schmuck und Bekleidung beinhalten, das als bloße Anpreisung oder als Blickfang wahrgenommen wird, oder nur *geometrische Grundfiguren*, wie Punkte, Linien, Liniensegmente, Kreise, ein *Dreieck*⁸³⁰, *Rechteck*⁸³¹ darstellen, auch wenn letzteres mit drei Farbstreifen gefüllt ist⁸³² oder einen weißen Kreis mit Öffnung nach unten enthält⁸³³.

829 EuG, 30.09.2009, T-75/08 –! (Ausrufezeichen) und T-191/08 –! (Ausrufezeichen in einem Rechteck).

830 EuG, 05.04.2006, T-388/04 – Horizontale Linie, die in einem Dreieck endet (für Bekleidung); EuG, 28.06.2017, T-470/16 – Dreieck; selbst wenn das Zeichen als eine aus zwei Dreiecken bestehende Figur angesehen werden kann (für verschiedene Waren); bestätigt durch EuGH, 30.11.2017, C-520/17 P.

831 EuG, 13.07.2011, T-499/09 – Rechteck in Purpur (auf einer Seite nach außen gewölbt) (für Waren und DL der Kl. 1 bis 45).

832 EuG, 20.07.2017, T-612/15 – Drei vertikale Streifen; bestätigt durch EuGH, 07.09.2018, C-547/17 P; EuG, 09.09.2020, T-81/20 – Rechteck mit drei farbigen Segmenten; Rechtsmittel nicht zugelassen, EuGH, 11.02.2021, C-600/20 P.

833 EuG, 03.12.2015, T-695/14 – Schwarzes Rechteck mit weißem Kreis (für ua Waschmittel, Kosmetika, alkoholische und alkoholfreie Getränke).



Abb. 12

Das gilt weiter für *Linien in Schwarz und Weiß*⁸³⁴, für ein im unteren Bereich leicht J-förmig geschwungenes *Parallelogramm*⁸³⁵, ein *konvexes grünes Quadrat*⁸³⁶, ein *Fünfeck*⁸³⁷, einen *achteckigen grünen Rahmen*⁸³⁸, Trapeze, Ellipsen, für die Ikone einer *Glocke* bei wissenschaftlichen Geräten und Computern, weil ein Klingel- oder Glockenton die besondere Aufmerksamkeit für eine Nachricht, eine Warnung hervorrufen oder einen Anti-Diebstahlsalarm auslösen kann⁸³⁹, oder für schlichte *Piktogramme*, nämlich eine *Hand, eine Karte haltend*⁸⁴⁰, als Gebrauchshinweis zur Vornahme von Transaktionen an Bankautomaten.



Abb. 13

Die grafische Stilisierung eines *Herzens* wiederum wird nur als Hinweis auf die beanspruchten medizinischen DL im Bereich von kardiovaskulären Erkrankungen wahrgenommen⁸⁴¹. Selbst ein *geschlüpftes Küken* ist für ua Babyüberwachungsgeräte, LED-Lampen, Leuchten und Spielzeug nicht schutzfähig, weil die Marke als bloße Variante von in dieser Branche durchaus üblichen, nicht natürlichen Tierformen erscheint⁸⁴². Auch eine *schwarze Schleife* ist für DL mit Bezug zum Thema Sterben nicht unter-

834 EuG, 05.10.2022, T-501/21 und T-502/21 – Linien in Schwarz und Weiß.

835 EuG, 13.04.2011, T-159/10 – Parallelogramm (für Waren und DL der Kl. 9 bis 45).

836 EuG, 09.12.2010, T-282/09 – Quadrat, konvex und grün (für Parfümeriewaren, Taschen, Restaurant- und Hoteldienste).

837 EuG, 12.09.2007, T-304/05 – Pentagon (für Wein), Rn 22–35.

838 EuG, 25.09.2015, T-209/14 – Achteckiger grüner Rahmen (in Form eines Qualitätssiegels) (für Werbung), Rn 53–60; bestätigt durch EuGH, 07.04.2016, C-635/15 P. S.a. EuG, 21.11.2018, T-460/17 – Achteckiger blauer Rahmen.

839 EuG, 07.11.2019, T-240/19 – Glocke.

840 EuG, 02.07.2009, T-414/07 – Hand, eine Karte haltend, Rn 37–40.

841 EuG, 14.02.2019, T-123/18 – Herz.

842 EuG, 26.06.2024, T-595/23 – Geschlüpftes Küken.

scheidungskräftig, da eine schwarze Schleife allgemein als Ausdruck der Trauer und der Solidarität mit Personen verstanden wird, die einen Angehörigen oder sonstigen Nahestehenden verloren haben⁸⁴³.

761



Abb. 14

- 762 Bildmarken, die in der *naturgetreuen Wiedergabe der Ware oder von Warenteilen* selbst bestehen, kann zwar grds die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden, ihre Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise wird aber nicht notwendig die gleiche sein wie bei einer Marke, die nicht die Ware naturgetreu wiedergibt. Bildmarken also, die lediglich die *Abbildung des Erscheinungsbilds* der beanspruchten, nicht erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit im jeweiligen Sektor abweichenden Waren oder deren Verpackung darstellen, sind nicht schutzfähig⁸⁴⁴.
- 763 Daher sind zB nicht unterscheidungskräftig: eine *schwarze Linie mit Steinen* bzw eine *weiße Linie vor schwarzem Hintergrund*⁸⁴⁵ in Bezug auf Halbleiter für Solarzellen, die lediglich als schematische Darstellung einer Reihe von Sonnenkollektoren verstanden werden, *weiße Punkte* vor grauem, blauem, gelben und elfenbeinfarbigem Grund⁸⁴⁶ für zahlreiche Waren und DL, verschiedenfarbige *Karomuster*⁸⁴⁷ für Leder-, Textilwaren, Bekleidung und Koffer, farbige *Schachbrettmuster*⁸⁴⁸ für Lederwaren, *Gesäßtaschen*⁸⁴⁹ für Bekleidung, Schuhwaren und Kopfbedeckungen, eine *Handtaschenform* für Handtaschen⁸⁵⁰, *Löwenköpfe in einer Panzerkette* für Knöpfe und Edelmetalle⁸⁵¹ sowie *dreilagige Tablettenformen* für Wasch- und Geschirrspülmittel⁸⁵².

843 EuG, 09.09.2015, T-530/14 – Schwarze Schleife.

844 EuGH, 22.06.2006, C-25/05 P – Goldfarbene Bonbonverpackung (Werther's Wackelpfand), Rn 30–33.

845 EuG, 24.11.2016, T-614/15 – Schwarze Linie mit Steinen, und T-578/15 – Weiße Linie mit Steinen vor schwarzem Hintergrund.

846 EuG, 10.09.2015, T-77/14, T-94/14, T-143/14 und T-144/14 – Weiße Punkte.

847 EuG, 19.09.2012, T-326/10 ua – Karomuster. S.a. EuG, 03.12.2019, T-658/18 – Karomuster (graublau, weiß); Rechtsmittel nicht zugelassen, EuGH, 28.05.2020, C-74/20 P.

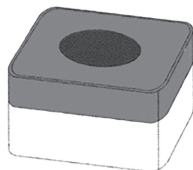
848 EuG, 21.04.2015, T-359/12 und T-360/12 – Schachbrettmuster in Braun/Beige und in Grau.

849 EuG, 28.04.2009, T-282/07 und T-283/07 – Gesäßtasche links und rechts.

850 EuG, 21.10.2008, T-73/06 – Sac (Handtasche).

851 EuG, 05.02.2020, T-331/19 und T-332/19 – Löwenkopf in einer Panzerkette.

852 EuG, 17.01.2006, T-398/04 – TABS, Rn 29–39; bestätigt durch EuGH, 04.10.2007, C-144/06 P.



764

Abb. 14.1

Das gilt weiter für die Abbildungen typischer Blätter und Farben eines spanischen **765**
Kartenspiels für Spielkarten⁸⁵³ oder die schwarz-weiße Wiedergabe von *Spielbrettern*
für Gesellschaftsspiele für ua Computer, Spiele, Unterhaltung⁸⁵⁴, *geometrische Felder auf*
*einem Uhrenziffernblatt*⁸⁵⁵ für Uhren, *Grüne Facetten eines Gehäuses* für Heizungspum-
 pen⁸⁵⁶, oder einen *Gitarrenkopf in Silber, Grau und Braun* für Musikinstrumente⁸⁵⁷.

Auch die Abbildung eines *Menstruationstampons* mit Pfeilen seiner Wirkweise lässt **766**
 nicht auf die betriebliche Herkunft der Waren schließen, da sich der Gesamteindruck
 des Zeichens auf die Kombination seiner funktionellen Elemente beschränkt. Die
 Besonderheit, dass mehrere Aspekte der Ware dargestellt werden, hat kein hinreichen-
 des Gewicht, da sie es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen wird,
 die Anmeldewaren unmittelbar und mit Gewissheit von denen anderer betrieblicher
 Herkunft zu unterscheiden⁸⁵⁸.

Schließlich gilt dasselbe Eintragungshindernis ebenso für *Verpackungsformen*, wie eine **767**
 viereckige, grüne Flasche mit dem Schriftzug *OLIVE LINE* für Olivenöl⁸⁵⁹, eine han-
 delsübliche, normale und traditionelle *goldfarbene Bonbonverpackung in Wicklerform*
 für Bonbons⁸⁶⁰, eine *blau-weiße quaderförmige Verpackung* für Süßwaren⁸⁶¹ sowie einen

853 EuG, 11.05.2005, T-160/02. bis T-162/02 – Kartenspiel, Rn 42–56; bestätigt durch
 EuGH, 04.10.2007, C-311/05 P.

854 EuG, 03.03.2015, T-492/13 und T-493/15 – Spielbretter von Gesellschaftsspielen. Im ent-
 schiedenen Fall handelte es sich um das »Mensch ärgere Dich nicht«-Spiel. Der Umstand,
 dass ein Teil des Verkehrs dieses Spiel wiedererkennen kann, belegt nicht die Unterschei-
 dungskraft oder Verkehrsdurchsetzung der Anmeldung als Marke, sondern lediglich die
 Bekanntheit dieses Spiels (Rn 39, 60.).

855 EuG, 14.09.2009, T-152/07 – Uhrenziffernblatt.

856 EuG, 09.12.2010, T-254/09 – Grüne Facetten eines Gehäuses.

857 EuG, 08.09.2010, T-458/08 – Gitarrenkopf; bestätigt durch EuGH, 13.09.2011, C-546/10
 P.

858 EuG, 12.09.2013, T-492/11 – Menstruationstampon, Rn 21–28.

859 EuG, Urteil vom 11.04.2014, T-209/13 – OLIVE LINE.

860 EuG, Urteil vom 10.11.2004, T-402/02 – Goldfarbene Bonbonverpackung (Werther's
 Wicklerform); Slg. 2004, II-3849; MarkenR 2005, 102; GRUR-RR 2005, 6; GRUR Int
 2005, 317; ABLHABM 2005, 254; bestätigt durch EuGH.

861 EuG, Urteil vom 10.05.2016, T-806/14 – Blau-weiße quaderförmige Verpackung; bestä-
 tigt durch EuGH, Urteil vom 04.05.2017, C-417/16 P; MarkenR 2017, 271; GRUR-
 Prax 2017, 301 LS.

zylindrischen Behälter aus Wellenlinien für Bonbons, Süß- und Backwaren⁸⁶². Denn die Grundsätze, die in der Rspr im Zusammenhang mit dreidimensionalen Marken, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst oder ihrer Verpackung bestehen, entwickelt wurden, sind auch auf Bildmarken anzuwenden, die aus der zweidimensionalen Darstellung der beanspruchten Ware oder ihrer Verpackung bestehen. Sie gelten nicht nur dann, wenn die zweidimensionale Marke aus einer Fotografie oder einer naturgetreuen und perspektivischen grafischen Wiedergabe der Ware besteht, sondern auch dann, wenn es sich um eine sehr einfache und rein schematische Warendarstellung ohne jegliche Perspektive handelt.

768



Abb. 15

- 769 Hingegen fehlt einem *Schließmechanismus* die Unterscheidungskraft nur für optische Geräte, Brillen, Schmuckbehälter, Koffer und Taschen, nicht aber für Uhren, Juwelier-, Lederwaren und Schirme⁸⁶³.

7. Dreidimensionale Marken

- 770 Eine *dreidimensionale Marke* ist eine solche, die aus einer plastischen Form (einschl Behältern, Verpackung und der Ware selbst) besteht. Die (konkrete) Unterscheidungskraft einer Marke bestimmt sich im Hinblick auf die beanspruchten Waren und DL und auf die Anschauungen der beteiligten Verkehrskreise.
- 771 Dabei weichen die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Waren bestehen, nicht von denjenigen für andere Markenformen ab, so dass insoweit *keine strengeren Kriterien* angelegt werden müssen. Jedoch wird es in der Praxis schwieriger sein, die Unterscheidungskraft einer aus der Warenform bestehenden Marke nachzuweisen als die einer Wort- oder Bildmarke. Dies schließt jedoch nicht aus, dass dreidimensionale Warenformen infolge Verkehrsdurchsetzung Schutzfähigkeit erlangen können⁸⁶⁴.
- 772 Je mehr sich die angemeldete Form derjenigen annähert, in der die beanspruchte Ware *am wahrscheinlichsten in Erscheinung tritt*, umso eher ist zu erwarten, dass dieser Form die Unterscheidungskraft fehlt. Denn nur eine Marke, die *erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht* und deshalb ihre wesentliche herkunfts-

⁸⁶² EuG, 29.03.2023, T-199/22 – Zylindrischer Behälter aus Wellenlinien, Rn 21–40.

⁸⁶³ EuG, 14.12.2011, T-237/10 – Schließmechanismus; bestätigt durch EuGH, 15.05.2014, C-97/12 P.

⁸⁶⁴ EuGH, 18.06.2002, C-299/99 – Rasierscherkopf (Philips-Remington), Rn 48–50; EuGH, 08.04.2003, C-53–55/01 – Gabelstapler/Rado-Uhren/Stabtaschenlampen, Rn 42, 46, 48.