

# 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

4. Auflage

# Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2021

## Vorwort zur 4. Auflage

Mit dem Inkrafttreten der zweiten Stufe der Markenrechtsreform am 1. Oktober 2017 sind sowohl die UMV in neu kodifizierter Fassung in vollständigem Umfang wirksam geworden als auch die DVUM und die UMDV. Auf ihrer Grundlage bauen zahlreiche, inzwischen erlassene Beschlüsse des Exekutivdirektors sowie des Präsidiums der BK des EUIPO auf, die zu tiefgreifenden Änderungen in der Verwaltungspraxis geführt haben.

Aber auch die europäischen Gerichte in Luxemburg haben mit neuen Vorschriften ihre Verfahrensordnungen den Besonderheiten des gewerblichen Rechtsschutzes und der zunehmenden Arbeitsbelastung angepasst, so zB der EuGH mit der Einführung des Zulassungsverfahrens bei Rechtsmitteln gegen Entscheidungen der BK und das EuG durch die vollständige Umstellung auf das e-Curia-System. Mit der imposanten Zahl von jährlich weit über 300 Urteilen und Beschlüssen zu materiellrechtlichen wie Verfahrensfragen haben beide Gerichte inzwischen wesentlich zur Umsetzung des neuen Rechts beigetragen.

Die 4. Auflage trägt sowohl den Veränderungen der Verwaltungspraxis Rechnung als auch der umfangreichen aktuellen Rechtsprechung, wodurch zahlreiche wegweisende neue Akzente gesetzt werden.

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 mitverfolgt, 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.

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

München und Alicante, im September 2020

Achim Bender

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	V
<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	VII
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	XIII
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	XIX
<b>Einführung</b> .....	1
<b>A. Überblick über das System der Unionsmarke</b> .....	5
I. Die Unionsmarkenverordnung und die Durchführungsakte .....	5
II. Übergangsregelung .....	7
III. Das EUIPO und seine Informationsangebote .....	9
<b>B. Die Unionsmarke im Rechtssystem</b> .....	13
I. Die Unionsmarke als europäisches Recht .....	13
II. Unionsmarke, nationale Marke, Internationale Registrierung .....	17
<b>C. Allgemeine Verfahrensprinzipien</b> .....	23
I. Datenbanken, Formblätter, Satzsätze und Übersetzungen .....	24
II. Übermittlungen an das Amt .....	29
III. Entscheidungen und Mitteilungen des Amtes sowie ihre Zustellung .....	33
IV. Fristen .....	39
V. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand .....	44
VI. Weiterbehandlung .....	48
VII. Vertretung vor dem Amt .....	49
VIII. Zahlungen an das Amt .....	51
IX. Begründungspflicht für Entscheidungen des Amtes .....	56
X. Wahrung des rechtlichen Gehörs .....	59
XI. Grundsätze der guten Verwaltung .....	62
XII. Allgemein anerkannte Grundsätze des Verfahrensrechts .....	64
XIII. Allgemeine Auslegungsgrundsätze .....	68
XIV. Amtsermittlungsprinzip und Verhandlungsgrundsatz .....	70
XV. Unterbrechung des Verfahrens .....	75
XVI. Aussetzung des Verfahrens .....	76
XVII. Sprachen vor dem Amt .....	78
XVIII. Schriftliches Verfahren und mündliche Verhandlung .....	83
XIX. Kostenentscheidungen .....	85
<b>D. Die Anmeldung der Unionsmarke</b> .....	89
I. Verfahrensablauf und formale Voraussetzungen .....	90
1. Übermittlung der Anmeldung .....	90
2. Inhaberschaft .....	93

3.	Anforderungen der Anmeldung hinsichtlich Anmelder und Markenwiedergabe . . . . .	93
4.	Klassifizierungsgrundsätze . . . . .	98
5.	Anmelde- und Klassengebühren . . . . .	110
6.	Mindestanforderungen . . . . .	111
7.	Weitere Daten der Anmeldung . . . . .	112
8.	Weiteres Verfahren . . . . .	116
9.	Sprache und Übersetzungen . . . . .	117
10.	Priorität . . . . .	118
11.	Seniorität . . . . .	121
12.	Rücknahme und Einschränkung der Anmeldung . . . . .	124
II.	Prüfungsgrundsätze . . . . .	129
1.	Prüfungsmaßstab und -umfang . . . . .	129
2.	Prüfungsreihenfolge . . . . .	130
3.	Relevante Verkehrskreise . . . . .	132
4.	Eintragungshindernis in einem Teil der Union . . . . .	134
5.	Relevanter Zeitpunkt . . . . .	136
III.	Markenfähigkeit . . . . .	137
1.	Allgemeine Grundsätze . . . . .	137
2.	Einzelne Markenformen . . . . .	140
IV.	Beschreibende Angabe . . . . .	147
1.	Allgemeininteresse . . . . .	147
2.	Prüfungsgrundsätze . . . . .	148
3.	Buchstaben und Zahlen . . . . .	151
4.	Einwortzeichen . . . . .	152
5.	Mehrwortzeichen . . . . .	159
6.	Slogans . . . . .	165
7.	Eventmarken . . . . .	166
8.	Geografische Herkunftsangaben . . . . .	167
9.	Bild-, dreidimensionale und andere Marken . . . . .	171
V.	Fehlende Unterscheidungskraft . . . . .	174
1.	Allgemeininteresse . . . . .	174
2.	Prüfungsgrundsätze . . . . .	175
3.	Wortmarken, Buchstaben und Zahlen . . . . .	176
4.	Slogans und Qualitätshinweise . . . . .	179
5.	Wortkombinationen . . . . .	184
6.	Bildmarken . . . . .	186
7.	Dreidimensionale Marken . . . . .	194
8.	Farben . . . . .	202
9.	Farbkombinationen . . . . .	204
10.	Positionsmarken . . . . .	205
11.	Klangmarken . . . . .	209
12.	Sonstige Marken . . . . .	210

VI.	Im Verkehr oder im allgemeinen Sprachgebrauch übliche Bezeichnungen	210
VII.	Verkehrsdurchsetzung	211
	1. Prüfungsgrundsätze	212
	2. Maßgeblicher Zeitpunkt	214
	3. Maßgebliches Gebiet	215
	4. Nichtwortmarken	217
	5. Maßgebliche benutzte Marke sowie Waren und DL	220
	6. Relevante Kriterien für den Nachweis	221
	7. Beweismittel	223
	8. Häufige Fehler	225
VIII.	Eintragungsverbot für art-, technisch oder wertbedingte Formen	226
	1. Artbedingte Form	228
	2. Technisch bedingte Form	229
	3. Wertbedingte Form	235
IX.	Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten	238
X.	Täuschende Angaben	244
XI.	Hoheitszeichen und Abzeichen von besonderem öffentlichen Interesse	247
XII.	Ursprungs-, sonstige Bezeichnungen und geografische Angaben	253
XIII.	Unionskollektivmarken	259
XIV.	Unionsgewährleistungsmarken	263
XV.	Veröffentlichung der Anmeldung	267
XVI.	Die Anmeldung als Eigentum	268
XVII.	Bemerkungen Dritter	268
<b>E.</b>	<b>Das Widerspruchsverfahren</b>	271
I.	Verfahrensablauf	271
	1. Prüfungsgrundsätze	275
	2. Verfahren	276
	3. Beweismittel	280
	4. Weiteres Verfahren	282
	5. Häufige Fehler des Widersprechenden	286
II.	Wichtige Verfahrensprinzipien	289
	1. Offenkundige Tatsachen	289
	2. Sachvortrag der Beteiligten	290
	3. Verspätung	290
	4. Sonstige Grundsätze	298
	5. Koexistenz	300
	6. Sinn des Widerspruchsverfahrens	301
III.	Nichtbenutzungseinrede	302
	1. Prüfungsgrundsätze	303
	2. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung	320
	3. Erhebung der Einrede	322
	4. Beweisführung	325

5.	Häufige Fehler . . . . .	334
IV.	Relative Eintragungshindernisse . . . . .	335
1.	Voraussetzung: ältere Widerspruchsrechte . . . . .	335
2.	Doppelte Identität . . . . .	335
3.	Verwechslungsgefahr . . . . .	337
a)	Grundsätze. . . . .	337
b)	Kennzeichnungskraft . . . . .	339
c)	Zeichenähnlichkeit. . . . .	345
d)	Ähnlichkeit der Waren und DL . . . . .	360
e)	Verwechslungsgefahr . . . . .	368
4.	Notorisch bekannte Marke. . . . .	372
5.	Bekannte Marke. . . . .	374
6.	Markenanmeldungen ungetreuer Vertreter. . . . .	388
7.	Nicht eingetragene Marken und sonstige Kennzeichenrechte. . . . .	391
8.	Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben. . . . .	401
<b>F.</b>	<b>Eintragung, Amtslöschung, Benutzung und Verlängerung der Marke . . . . .</b>	<b>405</b>
I.	Eintragung . . . . .	405
II.	Löschung von Eintragungen, Widerruf von Entscheidungen, Berichtigungen . . . . .	406
1.	Berichtigung von Fehlern und offensichtlichen Versehen . . . . .	406
2.	Löschung oder Widerruf bei offensichtlichen Fehlern . . . . .	407
3.	Auslegung . . . . .	409
4.	Offensichtlich rechtsunwirksame Akte . . . . .	410
5.	Rechtsverlust . . . . .	410
III.	Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr . . . . .	411
IV.	Verlängerung. . . . .	411
<b>G.</b>	<b>Der Verzicht, die Verwirkung, das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren . . . . .</b>	<b>415</b>
I.	Verzicht. . . . .	415
II.	Verwirkung durch Duldung . . . . .	416
III.	Verfahrensablauf des Verfalls- und Nichtigkeitsverfahrens . . . . .	418
1.	Nichtigkeitsverfahren aus absoluten Gründen und Verfallsverfahren . . . . .	418
2.	Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen . . . . .	421
3.	Allgemeine Vorschriften. . . . .	422
IV.	Verfallsgründe. . . . .	424
V.	Nichtigkeitsgründe . . . . .	429
1.	Absolute Nichtigkeitsgründe . . . . .	429
2.	Relative Nichtigkeitsgründe . . . . .	439
3.	Allgemeine Vorschriften. . . . .	441
<b>H.</b>	<b>Sonstige Verfahren . . . . .</b>	<b>445</b>

I.	Teilung . . . . .	445
II.	Änderung des Namens oder der Anschrift. . . . .	447
III.	Rechtsübergang. . . . .	447
IV.	Umwandlung . . . . .	449
V.	Lizenzen und andere Rechte . . . . .	452
VI.	Nachträgliche Inanspruchnahme der Seniorität. . . . .	454
VII.	Akteneinsicht . . . . .	454
<b>I.</b>	<b>Das Beschwerdeverfahren . . . . .</b>	<b>457</b>
I.	Verfahrensablauf. . . . .	457
II.	Aufgabe und Stellung der BK. . . . .	470
III.	Arbeitsweise und Rechtsprechungspraxis. . . . .	472
<b>J.</b>	<b>Das Mediationszentrum . . . . .</b>	<b>475</b>
<b>K.</b>	<b>Das Klageverfahren vor dem EuG . . . . .</b>	<b>477</b>
I.	Klage zum EuG . . . . .	477
II.	Verfahren vor dem EuG . . . . .	484
III.	Kostenentscheidung . . . . .	506
<b>L.</b>	<b>Das Rechtsmittelverfahren vor dem EuGH. . . . .</b>	<b>511</b>
I.	Verfahren . . . . .	511
II.	Kostenentscheidung . . . . .	525
<b>M.</b>	<b>Die Rechte aus der Unionsmarke . . . . .</b>	<b>529</b>
I.	Rechte aus der Unionsmarke. . . . .	529
II.	Beschränkung der Wirkungen der Marke . . . . .	546
III.	Erschöpfung des Rechts aus der Marke. . . . .	550
IV.	Verletzung der Unionsmarke. . . . .	554
V.	Unionsmarkengerichte . . . . .	555
<b>N.</b>	<b>Die Zukunft der Unionsmarke . . . . .</b>	<b>565</b>
	<b>Entscheidungsregister . . . . .</b>	<b>567</b>
	<b>Stichwortverzeichnis . . . . .</b>	<b>647</b>

Schließlich darf die Eintragung einer am Tag des *Beitritts eines neuen Mitgliedstaats* bereits angemeldeten Unionsmarke nicht aufgrund der in Art. 7 Abs. 1 UMV aufgeführten absoluten Eintragungshindernisse abgelehnt werden, wenn diese Hindernisse lediglich durch den Beitritt entstanden sind (Art. 209 Abs. 2 UMV). 538

Im *Missbrauchsfall*e können aber zB kurz vor dem Beitritt angemeldete glatt beschreibende Angaben in einer Beitrittssprache wegen Bösgläubigkeit in einem späteren Nichtigkeitsverfahren gelöscht werden. 539

### III. Markenfähigkeit

#### 1. Allgemeine Grundsätze

Auch für das Unionsmarkensystem gilt das Grunderfordernis, dass ein Zeichen eine *abstrakte Unterscheidungseignung* aufweisen muss, um als markenfähig angesehen werden zu können. 540

In diesem Prüfstadium ist die Eignung zur Unterscheidung noch *abstrakt*, dh ohne Bezugnahme auf die angemeldeten Waren und DL zu bestimmen. Unionsmarken können nämlich *Zeichen aller Art* sein, insb Wörter, einschl Personennamen<sup>426</sup>, oder Abbildungen, Buchstaben<sup>427</sup>, Zahlen<sup>428</sup>, Farben<sup>429</sup> und Farbkombinationen, die Form oder Verpackung<sup>430</sup> der Ware, besondere Markenbringung auf der Ware (Positionsmarken), Wiederholungsmuster (Mustermarken), Klänge<sup>431</sup>, Bewegungsmarken, Multimediemarken, Hologramme oder sonstige Zeichen (Art. 3 Abs. 3 und 4 UMDV), soweit sie geeignet sind, Waren oder DL eines Unternehmens von denjenigen anderer *zu unterscheiden* und in dem Register der Unionsmarken *in einer Weise dargestellt* zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des dem 541

426 EuGH, 16.9.2004, C-404/02 – Nichols, Rn 22.

427 EuGH, 9.9.2010, C-265/09 P – Bildmarke α, Rn 28; ua EuG, 13.6.2007, T-441/05 – Bildmarke I, Rn 37, 38, 47; EuG, 9.7.2008, T-302/06 – Buchstabe E (2), Rn 29, 30.

428 S. ua EuG, 19.11.2009, T-298/06 – Zahl 1000, Rn 14, 15; bestätigt durch EuGH, Rn 29–31.

429 EuGH, 6.5.2003, C-104/01 – Libertel-Orange.

430 Die Beispiele »Farben«, »Verpackung« (anstelle von »Aufmachung«) und »Klänge« wurden neu in den Beispieldatenbank des Art. 4 UMV aufgenommen, um der dementspr Rspr des EuGH Rechnung zu tragen.

431 EuGH, 27.11.2003, C-283/01 – Hörmarke; EuG, 13.9.2016, T-408/15 – Klingelton, Rn 32–35.



Inhaber einer solchen Marke gewährten Schutzes *klar* und *eindeutig* bestimmen können<sup>432</sup> (Art. 4 UMV, Art. 7 Abs. 1a UMV, Art. 3 Abs. 1 UMDV)<sup>433</sup>.

- 542 Die in der UMV nicht mehr näher definierte *Darstellung* ist ebenso wie die bislang nach der GMV erforderliche *grafische Darstellbarkeit* iSd hinreichenden *Bestimmtheit* und *Sicherheit des Registers* auszulegen<sup>434</sup>.
- 543 Insoweit trägt die Neufassung des Gesetzes mit dieser *flexiblen, sehr offenen* und *weiten Formulierung* sowohl der Rspr wie der technischen Weiterentwicklung der Aufzeichnungsmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Speicher- insb den elektronischen und Internetmedien Rechnung, um bewusst neue und auch erst in der Zukunft entstehende Medien unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie in jeder geeigneten Form zu erfassen<sup>435</sup>. Da das Register der Unionsmarken heute schon ausschließlich im Internet geführt wird, ermöglicht dies ua die Aufnahme von (kurzen) *Ton-* und *Filmsequenzen* (zB für Klang-, Bewegungs- oder Lichtmarken), weil diese problemlos dokumentiert und abgehört bzw gesehen werden können, was früher die allein üblichen Markenblätter in gedruckter Form nicht leisten konnten.
- 544 Wird die Wiedergabe des Zeichens *nicht elektronisch* vorgelegt, so ist die Marke getrennt vom Textblatt der Anmeldung auf einem gesonderten Einzelblatt nach den Anforderungen von Art. 3 Abs. 6 bis 8 UMDV wiederzugeben<sup>436</sup>. (s. Rdn 346).
- 545 Nur wenn es sich zB um *absolut unbestimmte, unklare* oder *unvollständige Formen* oder ein nicht exakt beschriebenes Geräusch handelt, kann es an dieser Voraussetzung fehlen. So erfüllen weder ein Bildzeichen mit *Platzhalter* für wechselnde Einfügungen (wie Produktname, -abbildung und -beschreibung) noch eine *Vakuumverpackung für einen Bekleidungsartikel in einer Plastikummhüllung* noch ein *Klick-Geräusch* mangels Bestimmtheit die Voraussetzungen

432 Die letztere Anforderung ersetzt das bis 30.9.2017 gültige Erfordernis der *grafischen Darstellbarkeit* in Art. 4 GMV. Angesichts der schon bisherigen weiten Auslegung dieses Begriffes durch den EuGH stellt der neue Gesetzestext jedoch nur eine Bestätigung der gegenwärtigen Praxis dar.

433 Eine identische Vorschrift enthält Art. 3 MarkenRL (s. PräambelRL 13).

434 S. *Bender*, Die grafische Darstellbarkeit von Marken, FS 50 Jahre BPatG 2011, 491.

435 S. PräambelUMV 9.

436 Es ist jedoch zu empfehlen, neben der Nutzung der neuen Medien die Marke (insb Hör- und Bewegungszeichen) auch immer noch zusätzlich mit Worten, Bildern oder Schriftzeichen (Notenschrift) zu beschreiben. Dies kann bei möglicher Beantragung einer Schutzerstreckung über die WIPO auf Staaten, die noch über kein elektronisches Aufzeichnungssystem verfügen, von Bedeutung sein.

der Markenfähigkeit<sup>437</sup>. Dasselbe gilt, wenn die Beschreibung der Anmeldung zu ihrem sicheren Verständnis eines erheblichen intellektuellen Aufwands und enormer Vorstellungskraft bedarf und letztlich ein *mehrdeutiges* und *widersprüchliches Bild* vermittelt<sup>438</sup>.

Die Voraussetzung der *Bestimmtheit* erfüllt der Gegenstand einer Anmeldung nicht, wenn er sich auf eine *Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen* erstrecken soll, also eine bloße Eigenschaft der betr. Ware darstellt, wie zB ein *durchsichtiger Auffangbehälter* als äußerer Teil eines Staubsaugers in allen denkbaren Formen. Die Formen, Dimensionen, Aufmachungen oder Gestaltungen des beanspruchten Gegenstands sind nämlich von den vom Anmelder entwickelten Staubsaugermodellen ebenso abhängig wie von den technischen Entwicklungen, die Durchsichtigkeit lässt zudem verschiedene Einfärbungen zu<sup>439</sup>. 546

Weiter steht der Eintragung einer Marke die mangelnde Markenfähigkeit entgegen, wenn in der Anmeldung ein *Widerspruch* besteht, es insb nicht eindeutig und klar ist, ob eine *Bild- oder Farbmarke* *begehrt* wird. Die Qualifikation des Zeichens als *Farbmarke* oder *Bildmarke* trägt nämlich insofern zur Konkretisierung von Gegenstand und Reichweite des beantragten markenrechtlichen Schutzes bei, als sie es ermöglicht zu bestimmen, ob die Konturen Teil des Gegenstands der Anmeldung sind<sup>440</sup>. 547

Dieses Kriterium der Bestimmtheit spielt insb bei neuen Markenformen eine Rolle. Da es sich bei der Unionsmarke um kein geschlossenes System handelt, ist sie offen für *alle möglichen denkbaren zukünftigen Markenformen*. 548

Der EuGH hat wiederholt darauf hingewiesen, dass Art. 4 UMV *keine abschließende Aufzählung* enthält, so dass keiner Kategorie von Zeichen der Schutz bereits von Haus versagt werden kann, vorausgesetzt, sie sind hinreichend bestimmt darstellbar und können die abstrakte Unterscheidungsfunktion erfüllen. Danach gibt es keine Kategorie von aufgrund ihres Wesens oder ihrer Benutzung unter- 549

437 BK, 29.4.2010, R 437/09-4 – OASE LIVING WATER; BK, 21.1.1998, R 4/97-2 – Vakuumverpackung; BK, 7.10.1998, R 1/98-2 – *délic*.

438 EuG, 14.6.2012, T-293/10 – 7 verschiedenfarbige Quadrate, Rn 3, 4, 62–67. Aufgrund der Beschreibung muss man nicht zwingend zu einem Würfel, sondern kann auch zu einem Quader gelangen. Selbst bei einer eindeutigen Beschreibung würde die Anmeldung einen inneren Widerspruch im Hinblick auf ihre wirkliche Natur enthalten, da sie keine Farbmarke, wie beansprucht, sondern eine dreidimensionale oder Bildmarke darstellt, was auch ihrem äußeren Eindruck als Würfel aus Quadraten in verschiedenen Farben entspricht.

439 EuGH, 25.1.2007, C-321/03 – Dyson Bin, Rn 10, 19, 20, 28, 32, 35, 37–40.

440 EuGH, 27.3.2019, C-578/17 – Farben Blau und Grau (Oy Hartwall Ab), Rn 35, 40, 43.

scheidungskräftigen Marken, die nicht markenfähig wäre. Dass dies speziell auch für »nackte« Warenformen ohne jegliches Beiwerk, wie zB Verzierungen, gilt, hat er ausdrücklich klargestellt<sup>441</sup>.

- 550 Schließlich verhindert das Unionsrecht im Bereich des geistigen Eigentums keinesfalls ein *Nebeneinander mehrerer Schutzrechte*. So ist nicht schon von Haus aus ausgeschlossen, dass ein Patent oder ein Gebrauchs- bzw ein Geschmacksmuster auch eine Marke sein kann. Es müssen aber jeweils die unterschiedlichen Anforderungen an die Eintragung des betr Schutzrechts erfüllt sein<sup>442</sup>. Jedoch werden ein Patent oder Gebrauchsmuster wegen Art. 7 Abs. 1e-ii UMV im Regelfall nicht die Voraussetzungen für eine Markeneintragung erfüllen (s. Rdn 895, 897).

## 2. Einzelne Markenformen

- 551 Bei *Wortmarken* können alle in den europäischen Sprachen gebräuchlichen Buchstaben, Zeichen und Ziffern verwendet werden. Längere Textpassagen, die sich über mehrere Zeilen oder gar Seiten hinziehen, sind jedoch nicht markenfähig.
- 552 *Bildmarken*, die aus nicht standardisierten Schriftzeichen, Stilisierungen, einem besonderen Layout, reinen Bild- oder grafischen Elementen, aber auch aus Wort- und Bildkombinationen mit oder ohne Farbe bestehen können, sind markenfähig (Art. 3 Abs. 3b UMDV).
- 553 Dasselbe gilt nach Art. 3 Abs. 3c UMDV weiter für *dreidimensionale Gestaltungen*, also Zeichen, die aus einer dreidimensionalen Form bestehen oder sich darauf erstrecken, einschl der *Form* der Ware selbst oder deren Gestaltung sowie der *Verpackung einer Ware*, wie zB Behälter. Dieser Zeichenschutz erfasst sogar die *Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte* für Waren allein in der Form einer Zeichnung mittels einer Gesamtheit aus Linien, Konturen und Formen ohne Größen- oder Proportionsangaben für DL, die in Leistungen bestehen, welche sich auf diese Waren beziehen, aber keinen integralen Bestandteil des Verkaufs dieser Waren selbst bilden<sup>443</sup>.

441 EuGH, 18.6.2002, C-299/99 – Rasierscherkopf (Philips/Remington), Rn 29–39, 48, 49, 73. S.a. EuGH, 8.4.2003, C-53-55/01 – Gabelstapler/Rado-Uhren/Stabtaschenlampen; EuGH, 29.4.2004, C-456, C-457, C-468–474/01 P – Tabs I, II und III; EuGH, 23.9.2004, C-107/03 P – Seifenstück; EuGH, 7.10.2004, C-136/02 P – Stabtaschenlampen; EuGH, 22.6.2006, C-24/05 P – Hellbrauner Bonbon (Werther's).

442 EuGH, 23.4.2020, C-237/19 – Homogener Körper (Gömböc Kutató), Rn 51–60.

443 EuGH, 10.7.2014, C-421/13 – Apple Flagship Stores, Rn 17–20, 27. Natürlich ist dann später im Einzelnen für jede beanspruchte DL zu prüfen, ob der Anmeldung nicht die Eintragungshindernisse des Art. 7 UMV entgegenstehen, insb muss die

Die Tatsache, dass ein Zeichen auch, aber nicht lediglich als *Verzierung*<sup>444</sup> aufgefasst wird, steht für sich genommen dem Zeichenschutz nicht entgegen. Auch bei einem Muster, das in der Aufbringung sich unbegrenzt wiederholender dünner Striche auf der Oberfläche einer Glasplatte besteht, ist der EuGH konkludent von der Markenfähigkeit dieser *Ausstattung* ausgegangen. 554

*Positionsmarken* sind nämlich *markenfähig* und stehen den Kategorien der Bildmarken und dreidimensionalen Marken nahe, da sie die besondere Platzierung oder Anbringung von Wort-, Bild- oder dreidimensionalen Elementen auf der Produktoberfläche zum Gegenstand haben<sup>445</sup>. Positionsmarken finden nunmehr in der UMDV als spezifische Markenkategorie Erwähnung (Art. 3 Abs. 3d UMDV), so dass ihre Eigenständigkeit gegenüber anderen Markenformen nunmehr außer jeder Diskussion steht<sup>446</sup>. Dies folgt der Konsequenz der bisherigen Rspr des EuGH, zumal Art. 4 UMDV keine abschließende Aufzählung der Zeichen enthält, die Unionsmarken sein können<sup>447</sup>. 555

---

abgebildete Ausstattung erheblich von der Branchennorm oder -üblichkeit abweichen; Rn 20–26.

444 EuGH, 23.10.2003, C-408/01 – Drei Streifen/Adidas; EuGH, 28.6.2004, C-445/02 P – Glass Pattern I (Streifen auf Glasscheibe), mit dem das EuG, 9.10.2002, T-36/01, Rn 19, 20 bestätigt wurde.

445 EuG, 16.1.2014, T-433/12 – Knopf im Ohr (Steiff), Rn 24–26; EuG, 16.1.2014, T-434/12 – Fähnchen im Knopf im Ohr (Steiff), Rn 24–26; EuG, 14.3.2014, T-131/13 – Stoffblume im Kragenknopfloch, Rn 3, 13, 19.

446 EuGH, 6.6.2019, C-223/18 P – Kreuz auf der Seite von Sportschuhen, Rn 40–49. Da GMV und GMDV keine »Positionsmarken« definierten, sondern dies erst durch Art. 3 UMDV erfolgte, war unter der alten Rechtslage nach – sehr zweifelhafter Ansicht – des EuGH die Einordnung einer Marke als Bild- oder Positionsmarke nicht von Bedeutung, sondern das EuG konnte eine eigenständige Auslegung des Schutzzumfangs des als Bildmarke eingetragenen Zeichens vornehmen und den darin dargestellten gestrichelten Schuh nicht als Teil der Marke, sondern nur als Hinweis auf deren übliche Position verstehen, zumal für die Beurteilung der Unterscheidungskraft und der ernsthaften Benutzung angesichts der Ähnlichkeit der Markenformen die Einordnung einer »Positionsmarke« als Bild- oder dreidimensionale Marke irrelevant sei. Leider liefert der EuGH in diesem Urteil keine klare Abgrenzung zwischen der Bild- und der Positionsmarke, die schon nach ihrer Definition deutlich verschieden sind, sondern lässt beide Markenformen in unzulässiger Weise ineinander übergehen, weil es angeblich auf eine nähere Differenzierung nicht ankommen soll. Dies führt zu dem nicht nachvollziehbaren Ergebnis, dass aus einer Bildmarke ein Element (der gestrichelte Sportschuh) herausgelöst wird, weil dieses angeblich nur die Position des Zeichens angeben soll. Dabei ist es für die Unterscheidungskraft und insb für die Markenbenutzung von ganz entscheidender Bedeutung, ob eine Bildmarke nur aus einem Kreuz oder doch aus einem Kreuz in einem gestrichelten Schuh besteht, was der EuGH verkennt.

447 EuG, 26.2.2014, T-331/12 – Gelber Bogen am unteren Anzeigeeinheitsrand, Rn 3, 13, 14, 23.

- 556 Eine konturlose *Farbe* an sich<sup>448</sup>, also eine einzige Farbe ohne Umriss, kann gemäß Art. 3 Abs. 3f UMDV ein Zeichen sein, da ihre Markenfähigkeit nicht generell ausgeschlossen werden darf. Jedoch reicht zur hinreichend bestimmten Darstellung ein bloßes *Farbmuster* mangels Beständigkeit nicht aus. Eine sprachliche Beschreibung ist zwar möglich, aber nur iVm einem Farbmuster ausreichend. Jedenfalls sollten, um dem Erfordernis der Genauigkeit und Dauerhaftigkeit (Bestimmtheitsgrundsatz!) zu genügen, immer *international anerkannte Farbcodes* (zB PANTONE, RAL) mit angegeben werden.
- 557 Bei *Farbkombinationen* (ebenfalls ohne Umriss) handelt es sich um Farbmarken, die aus mehr als einer Farbe bestehen. Bei ihnen ist eine konkrete Angabe über die Raumaufteilung zu machen. Eine hinreichend bestimmte Darstellung von zwei oder mehr abstrakt und konturlos beanspruchten Farben ist nämlich nur dann gewährleistet, wenn sie systematisch so angeordnet ist, dass die betr. Farben *in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden* sind.
- 558 Die *bloße form- und konturlose Zusammenstellung* zweier oder mehrerer Farben oder die Nennung zweier oder mehrerer Farben in jeglichen denkbaren Formen weist *nicht* die erforderlichen Merkmale der *Eindeutigkeit und Beständigkeit* auf<sup>449</sup>. So ist eine Anmeldung nicht markenfähig, die sich als eine Kombination zweier Farben darstellt, deren Verhältnis zueinander veränderlich ist, weil ein Farbton maximal zwei Drittel des Schneidteils eines Bohrers, also eine mehr oder weniger große Oberfläche bis zur Obergrenze von zwei Dritteln (zB ein Drittel, ein Viertel oder sogar ein Fünftel) bedecken soll<sup>450</sup>. Dasselbe gilt für Farbkombinationsmarken, die nicht eindeutig und klar oder sogar im *Widerspruch zur grafischen Abbildung* (von zwei ungefähr gleich großen vertikal angeordneten Farblöcken) beschrieben sind. Eine zusätzliche Beschreibung reicht für die hinreichende Bestimmtheit zudem nicht aus, wenn sie unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten nicht ausschließt. Insb darf in der Beschreibung kein umfassenderer Schutz beansprucht werden als in der grafischen Darstellung<sup>451</sup>.

448 EuGH, 6.5.2003, C-104/01 – Libertel-Orange.

449 EuGH, 24.6.2004, C-49/02 – Farbkombination Blau-Gelb/Heidelberger Bauchemie

450 EuG, 3.2.2011, T-299/09 und T-300/09 – Farben Ginstergelb bzw Ockergelb und Silbergrau, Rn 65.

451 EuG, 30.11.2017, T-101/15 und T-102/15 – Blau und Silber; bestätigt durch EuGH, 29.7.2019, C-124/18 P. Die grafische Darstellung besteht nämlich aus einem bloßen Nebeneinander von zwei Farben ohne Form oder Konturen, die daher mehrere verschiedene Kombinationen zulassen. Dass eine aus einer Farbkombination bestehende Marke eine systematische Anordnung der Farben aufweisen muss, kann nicht dazu führen, diese Markenart als Bildmarke anzusehen, da diese Anforderung nicht bedeutet, dass die Farben durch Konturen definiert werden müssen.

Nach der Rspr des EuGH<sup>452</sup> zu Art. 4 GMV kann auch ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine Marke sein, sofern es *insb 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. Dies gilt besonders für allen *neuen, unkonventionellen Markenformen*. Diese Grundsätze gelten natürlich für Art. 4 UMV weiter. 559

*Klangzeichen*<sup>453</sup>, die aus einem Klang oder einer Kombination von Klängen bestehen, sind – wie die neue UMV bestätigt – nicht von Natur aus ungeeignet, Waren oder DL eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden (Art. 3 Abs. 3g UMDV). 560

Sie sind markenfähig, wenn sie sich klar und eindeutig *darstellen lassen*, also die oben genannten Voraussetzungen (Rdn 559) erfüllen. Während eine Beschreibung in Schriftsprache oder mittels lautmalender Wörter oder eine Notenfolge ohne weitere Erläuterung nicht ausreichen, kann jedoch *ein in Takte gegliedertes Notensystem* mit einem Notenschlüssel (G, F oder C), Noten- und Pausenzeichen, deren Form (für die Noten: Ganze, Halbe, Viertel, Achtel, Sechzehntel usw; für die Pausen: Ganze, Halbe, Viertel, Achtel usw) ihren relativen Wert angibt, und ggf Vorzeichen (Kreuz, b, Auflösungszeichen) – die alle zusammen die Höhe und die Dauer der Töne bestimmen – eine getreue Darstellung der Tonfolge sein, aus der die angemeldete Melodie besteht. Eine solche Darstellung ist zwar nicht unmittelbar, aber doch leicht verständlich. Jedoch sollten auch Instrumentierung und Tempi angegeben werden. 561

Eine Wiedergabe des Tones auf einem (*digitalen*) *Datenträger (MP3-Datei)*, die eine exakte und getreue Reproduktion darstellt, ist erforderlich, damit das Zeichen unmittelbar in den auf Internet geführten Registern gehört werden kann. Zwar kann auch die genaue *Wiedergabe des Klangs in Notenschrift* ausreichen, aus Gründen Klarheit und Eindeutigkeit der Markenaufzeichnung im Register sollte jedoch auf eine elektronische Tondatei nicht verzichtet werden. 562

Als weitere Markenform definiert Art. 3 Abs. 3e UMDV die *Mustermarke*, die ausschließlich aus einer Reihe von Elementen besteht, die regelmäßig wiederholt werden. Bei ihr handelt es sich also um *Wiederholungsmuster*, wie zB bei Kennfädenmarken oder Wendelstreifen auf einem Schlauch. 563

Hinzu kommen auch die bereits von der Praxis akzeptierten *Bewegungsmarken*, die aus einer Bewegung oder Positionsänderung der Elemente der Marke 564

452 EuGH, 12.12.2002, C-273/00 – Riechmarke/Sieckmann; EuGH, Hörmarke.

453 EuGH, 27.11.2003, C-283/01 – Hörmarke; EuG, 13.9.2016, T-408/15 – Klingelton, Rn 32–35; s. *Bender*, Die grafische Darstellbarkeit bei den neuen Markenformen, FS von Mühlendahl 2005, 157.

bestehen, wie zB kurze Film- oder Videosequenzen (Art. 3 Abs. 3h UMDV). So wurde zB einer *roten Flüssigkeit, die sich in einer Reihe von Destillierkolben bewegt*, Markenfähigkeit zuerkannt<sup>454</sup>.

565



566 Nach neuem Recht wurde zB die Bewegung eines *Kochs, der einem Stück Fleisch Salz hinzufügt*, als markenfähig, nicht beschreibend und unterscheidungskräftig ua für die Bereitstellung von Getränken, Reservierung von Unterkünften und

567 Gesellschaftsräumen angesehen<sup>455</sup>.



568 Ein Zeichen, das aus der Kombination von Bild und Ton besteht oder sich darauf erstreckt, ist als *Multimediamarke* eintragbar (Art. 3 Abs. 3i UMDV). Dabei kann es sich sowohl um einen Tonfilm handeln, also eine Bewegungs-

454 BK, 23.9.2010, R 443/10-2 – Rote Flüssigkeit, die sich in einer Reihe von Destillierkolben bewegt.

455 BK, 8.6.2018, R 2661/17-5 – Koch, der einem Stück Fleisch Salz hinzufügt. Für die Versorgung mit Lebensmitteln wurde die Zurückweisung mangels Unterscheidungskraft allerdings aufrechterhalten.

marke mit Ton, als auch um ein mit Ton unterlegtes Bild. Der Begriff Multimediamarke ist jedoch weit zu fassen, so dass unter diese Markenform auch mit Ton ausgestattete Farb-, Positions- und dreidimensionale sowie sonstige Zeichen fallen. So wurde vom EUIPO zB ein *pulsierendes Herz* mit rotierendem Drehorgelgriff und Schlüssel, beweglicher Kameralinse sowie Tönen eines schlagenden Herzens aufgrund einer MP4-Datei als Unionsmarke für juristische DL (Nr. 17279704) eingetragen.

Schließlich erwähnt Art. 3 Abs. 3j UMDV noch ausdrücklich eine Marke, die aus holografischen Merkmalen besteht, also einen Hologrammeffekt bewirkt (*Hologrammarke*). Es handelt sich um ein mit holografischen Techniken hergestelltes dreidimensionales Bild mit einer körperlichen Präsenz im realen Raum bzw ein Bild, das einen dreidimensionalen Effekt der Beweglichkeit hervorruft. 569

Daneben muss das Register auch für weitere, *sonstige Markenformen* offenbleiben, wie zB Licht- oder Eventmarken (Art. 3 Abs. 4 UMDV). 570

Sogar *Tastmarken* können markenfähig sein. Dabei handelt es sich um Zeichen, die durch den Tastsinn wahrgenommen werden, also durch *Tastrezeptoren* in der Haut, wie sie sich in besonderer Konzentration etwa in den Fingerspitzen befinden, durch gezielte Berührung der Oberfläche, wie zB durch Überstreichen, Drücken oder Umfassen. Durch den Tastsinn kann eine klare Vorstellung von bestimmten Eigenschaften eines gefühlten Gegenstands erreicht werden. 571

Hierzu gehören insb die *Oberflächentextur, die Konturen, die Größe und der Aggregatzustand*. Ein Muster des beanspruchten Gegenstands kann jedoch nicht eingereicht werden, weil nicht vorgesehen ist, dass eine Marke im Register für Unionsmarken durch einen körperlichen Gegenstand wiedergegeben wird (Art. 3 Abs. 9 UMDV). Dem Erfordernis einer *Darstellung*, die den Schutzgegenstand klar und eindeutig bestimmen lässt, kann aber durch eine wörtliche Beschreibung und eine fotografische Wiedergabe entsprochen werden, wobei alle ertastbaren Details präzise angegeben werden müssen, insb die Größe und die Materialbeschaffenheit, zB hart oder weich. 572

So sind die *Tasteindrücke völlig unterschiedlich*, wenn es sich um hartes Plastik, kühles Metall, flexibles Gummi oder weiches Leder handelt. Ferner zählt beim haptischen Eindruck der Oberfläche des Zeichens, ob die Erhebungen oder das Teil als Ganzes gedrückt, gedreht oder gebogen werden können<sup>456</sup>. 573

<sup>456</sup> BK, 30.10.2007, R 1174/06-1 – Kraftfahrzeugteil. S.a. BK, 27.5.2015, R 2588/14-2 – Tastmarke; und BK, 18.3.2019, R 925/17-5 – Darstellung von drei Kreisen (Strahlregler). Hier ist die Anmeldung zwar markenfähig, es fehlt aber an der kon-



- 574 Bei einem *Riechzeichen* wird den Anforderungen an die nach der GMV erforderliche grafische Darstellbarkeit nach Erkenntnis des EuGH jedoch weder durch eine chemische Formel noch durch eine Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Probe des Geruchs oder die Kombination dieser Elemente genügt<sup>457</sup>.
- 575 Dementspr hat das EuG, auch wenn es einräumt, dass das Gedächtnis für Gerüche wahrscheinlich das zuverlässigste ist, über das der Mensch verfügt, und daher ein offensichtliches Interesse der Wirtschaftsteilnehmer an dieser Zeichenform besteht, den *Duft einer reifen Erdbeere* als nicht markenfähig angesehen, da dieser je nach Sorte unterschiedlich und folglich die Beschreibung nicht eindeutig, präzise und objektiv ist<sup>458</sup>.
- 576 Diese Rspr zu Riechzeichen gilt auch für den neuen Art. 4 UMV weiter, jedenfalls so lange als keine für das angesprochene Publikum verständlichen, dauerhaften und hinreichend bestimmten Aufzeichnungsmöglichkeiten für Gerüche zur Verfügung stehen.
- 577 Dieselben Grundsätze gelten für *Geschmacksmarken*, da es an der Möglichkeit einer *präzisen und objektiven Identifizierung fehlt*. Die Identifizierung des Geschmacks eines Lebensmittels beruht nämlich im Wesentlichen auf Geschmacksempfindungen und -erfahrungen, die *subjektiv* und *veränderlich* sind, da sie ua von Faktoren, die mit der Person verbunden sind, die das betr Erzeugnis kostet, wie zB deren Alter, Ernährungsvorlieben und Konsumgewohnheiten, sowie von der Umwelt oder dem Kontext, in dem dieses Erzeugnis gekostet wird, abhängen. Zudem ist beim gegenwärtigen Stand der Wissenschaft eine genaue und objektive Identifizierung des Geschmacks eines Lebensmittels, die es erlaubt, ihn vom Geschmack anderer gleichartiger Erzeugnisse zu unterscheiden, *mit technischen Mitteln nicht möglich*<sup>459</sup>.
- 578 Die *nicht konventionellen Markenformen* spielen jedoch in der Praxis *keine große Rolle*: So wurden beim EUIPO vom 1.4.1996 bis Ende 2015 nur 9.070 (0,59 %) dreidimensionale Marken, 1.097 (0,07 %) Farbmarken, 259 (0,02 %) Klang-

kreten Unterscheidungskraft, da ihr Tasteindruck nur geringfügig von demjenigen einer herkömmlichen unelastischen Struktur abweicht.

457 EuGH, 12.12.2002, C-273/00 – Riechmarke/Sieckmann.

458 EuG, 27.10.2005, T-305/04 – Duft einer reifen Erdbeere.

459 EuGH, 13.11.2018, C-310/17 – Geschmack eines Lebensmittels (Levola Hengelo/Smilde Foods), Rn 41–45. Da es an der Möglichkeit einer präzisen und objektiven Identifizierung fehlt, kann der Geschmack eines Lebensmittels nicht als »Werk« iSd Richtlinie 2001/29/EG vom 22.5.2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167/10) eingestuft werden und ist deshalb auch keinem urheberrechtlichen Schutz zugänglich.

marken, 11 Hologramme, 7 Geruchsmarken und 1.087 (0,07 %) andere Marken angemeldet, im Vergleich zu 58,84 % Wortmarken und 40,41 % Bildmarken.

#### IV. Beschreibende Angabe

Das europäische Markensystem dient nach PräambelUMV 3 der harmonischen 579  
Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Union. Es hat eine beständige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung durch die Vollendung und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu fördern, der mit einem einzelstaatlichen Markt vergleichbare Bedingungen bietet. Um einen solchen Markt zu verwirklichen und seine Einheit zu stärken, müssen die *Hindernisse* für den freien Waren- und DL-Verkehr beseitigt und muss ein System des *unverfälschten Wettbewerbs* innerhalb des europäischen Marktes errichtet werden.

Durch die Unionsmarke sollen *rechtliche Bedingungen* geschaffen werden, die es 580  
den Unternehmen ermöglichen, ihre Tätigkeiten in den Bereichen der Herstellung und der Verteilung von Waren und des DL-Verkehrs an die *Dimensionen eines gemeinsamen Marktes anzupassen*. Eine besonders geeignete rechtliche Möglichkeit hierfür ist die *Verwendung von Marken*, mit denen sie ihre Waren oder DL in der gesamten Union ohne Rücksicht auf Grenzen kennzeichnen können.

Das beinhaltet *nicht nur den Abbau administrativer und bürokratischer Hindernisse* 581  
in der Union und den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern auch die Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs aller Marktteilnehmer durch die Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen infolge von *ungerechtfertigten Monopolbildungen*. Denn das EUIPO dient als Amt der Union allen europäischen Bürgern und nicht nur einzelnen Unternehmen oder Interessengruppen.

##### 1. Allgemeininteresse

Das Eintragungsverbot für *beschreibende Marken* gemäß Art. 7 Abs. 1c UMV 582  
verfolgt das im *Allgemeininteresse* liegende Ziel, dass derartige Zeichen oder Angaben von allen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden dürfen<sup>460</sup>.

Es gibt nämlich insb im Hinblick auf die *Notwendigkeit eines unverfälschten Wett-* 583  
*bewerbs* Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können.

<sup>460</sup> Vgl ua zur identischen Bestimmung des Art. 3 Abs. 1c MarkenRL aF (= Art. 4 Abs. 1c MarkenRL): EuGH, 4.5.1999, C-108/97 und C-109/97 – Chiemsee, Rn 25, 26. S. weiter EuGH, 23.10.2003, C-191/01 P – DOUBLEMINT, Rn 31.

- 584 Dieses *Freihaltungsbedürfnis* ist die *ratio legis*, die bestimmten in Art. 7 UMV aufgeführten Eintragungshindernissen zugrunde liegt<sup>461</sup>.

## 2. Prüfungsgrundsätze

- 585 Art. 7 Abs. 1c UMV setzt nicht voraus, dass das fragliche Zeichen der *üblichen Art und Weise* der Bezeichnung entspricht.
- 586 Vielmehr sind von der Eintragung diejenigen Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der *Art*, der *Beschaffenheit*, der *Menge*, der *Bestimmung*, des *Wertes*, der *geografischen Herkunft* oder der *Zeit* der Herstellung der beanspruchten Waren oder der Erbringung der DL oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder der Erbringung der DL dienen können.
- 587 Durch die Formulierung des Art. 7 Abs. 1c UMV hat der Gesetzgeber zum einen vorgegeben, dass die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, der Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung oder der Erbringung allesamt als Merkmale der Waren oder DL anzusehen sind, und zum anderen klargestellt, dass diese Liste nicht abschließend ist und *jedes andere Merkmal* von Waren oder DL ebenfalls berücksichtigt werden kann<sup>462</sup>.
- 588 Somit werden Zeichen und Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale dieser Waren oder DL dienen können, ihrem Wesen nach als ungeeignet angesehen, die *Herkunftsfunktion* der Marke zu erfüllen<sup>463</sup>.
- 589 Selbst eine Marke, die *ein in eine Ware integriertes Teil* oder ein Merkmal davon beschreibt, kann für diese Ware beschreibend sein, wenn das Merkmal des Teils in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise eine *beachtliche Auswirkung* auf ein wesentliches Merkmal der Ware selbst haben kann. So kann die Besonderheit eines *Ausstattungsteils einer Ware*, die eine bedeutende Eigenschaft von ihr darstellt, zu den beschreibenden Merkmalen zählen<sup>464</sup>. Das gilt jedoch nicht, wenn kein dem Wesen innewohnendes Merkmal der beanspruchten Waren, sondern *ein rein zufälliger und beliebiger Aspekt* bezeichnet wird, den unter Umständen nur ein Bruchteil dieser Waren

461 EuGH, 10.4.2008, C-102/07 – ADIDAS II, Rn 22, 23.

462 EuGH, 10.3.2011, C-51/10 P – Zahl 1000, Rn 40, 49.

463 EuGH, 23.10.2003, C-191/01 P – DOUBLEMINT, Rn 30.

464 EuGH, 10.7.2014, C-126/13 P – ecoDoor, Rn 24–27; s.a. EuG, 22.5.2014, T-95/13 – HIPERDRIVE, Rn 41–43 mwN; bestätigt durch EuGH, 12.2.2015, C-374/14 P.

aufweist und der in keinem direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit ihrem Wesen steht<sup>465</sup>.

Es ist *nicht* erforderlich, dass *alle Waren einer beanspruchten Warengruppe* in unmittelbaren Zusammenhang mit der Anmeldung gebracht werden können. Es reicht aus, wenn jeder dieser Oberbegriffe Waren enthält, deren Bestimmung das Zeichen angibt<sup>466</sup>. 590

Die Zurückweisung einer Anmeldung setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in Art. 7 Abs. 1c UMV genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die beanspruchten Waren oder DL oder für ihre Merkmale im Verkehr beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck *verwendet werden können*<sup>467</sup>, dies also vernünftigerweise für die *Zukunft* zu erwarten ist (zukünftiges Freihaltungsbedürfnis). 591

Ein Wortzeichen kann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es *zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen* ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder DL bezeichnet<sup>468</sup>. 592

Im Übrigen spielt es bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1c UMV fällt, keine Rolle, ob es *Synonyme* gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder DL bezeichnet werden können. 593

Ebenfalls ist ohne Bedeutung, ob andere Zeichen oder Angaben, die *gebräuchlicher* sind als die, aus denen die fragliche Marke besteht, zur Bezeichnung ders Merkmale der beanspruchten Waren oder DL existieren. 594

465 EuG, 7.5.2019, T-423/18 – vita, Rn 34–58. Das gilt für die Farbe »Weiß« (auf Schwedisch) ua bei Küchenmaschinen und Kochgeschirr, da sich der Begriff »weiße Waren« dort ausschließlich auf große Elektrohaushaltsgeräte bezieht.

466 EuG, 26.11.2015, T-50/14 – TURBO DRILL, Rn 31–49 mwN. Ansonsten könnte ein Anmelder, die Ziele und den Gesetzeswortlaut von Art. 7 Abs. 1c UMV umgehen, wenn es zulässig wäre, sich die Benutzung eines Zeichens für umfassende Warengruppen vorzubehalten, die nicht nur Waren einschließen, mit denen das Zeichen keinen unmittelbaren Zusammenhang aufweist, sondern auch andere, auf deren Art, Beschaffenheit oder Bestimmung das Zeichen hinweist.

467 EuGH, 23.10.2003, C-191/01 P – DOUBLEMINT, Rn 32.

468 EuGH, 23.10.2003, C-191/01 P – DOUBLEMINT, Rn 32; EuGH, 12.2.2004, C-363/99 – Postkantoor, Rn 97, zu der identischen Vorschrift in Art. 3 Abs. 1 c MarkenRL aF (= Art. 4 Abs. 1c MarkenRL).

- 595 Weiter ist nicht entscheidend, wie groß die Zahl der *Konkurrenten* ist, die ein Interesse an der Verwendung der Zeichen oder Angaben haben können, aus denen die Marke besteht.
- 596 Schließlich spielt auch keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder DL, die beschrieben werden können, *wirtschaftlich wesentlich* oder *nebensächlich* sind. Tatsächlich muss jedes Unternehmen ein beliebiges Merkmal seiner eigenen Waren oder DL unabhängig von dessen wirtschaftlicher Bedeutung frei beschreiben können<sup>469</sup>.
- 597 Die Wahl des Begriffs *Merkmal* in Art. 7 Abs. 1c UMV durch den Gesetzgeber hebt den Umstand hervor, dass die davon erfassten Zeichen nur solche sind, die dazu dienen, eine *leicht* von den beteiligten Verkehrskreisen *zu erkennende Eigenschaft* der beanspruchten Waren oder DL zu bezeichnen. Somit kann die Eintragung eines Zeichens nur dann verweigert werden, wenn *vernünftigerweise* davon auszugehen ist, dass es von den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich als eine Beschreibung eines dieser Merkmale erkannt werden wird<sup>470</sup>.
- 598 Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke ist auf ihre *Gesamtwahrnehmung* durch den angesprochenen Durchschnittsverbraucher abzustellen. Um den Gesamteindruck zu erkennen, ist aber zuerst eine Betrachtung der *einzelnen Elemente* vorzunehmen, wobei jeweils auf das Verständnis in dem Sprachraum der Europäischen Union abzustellen ist, dessen Wortschatz die Bestandteile angehören.
- 599 Der beschreibende Charakter einer aus mehreren Wörtern zusammengesetzten Marke kann teilweise für jeden ihrer Begriffe oder ihrer Bestandteile getrennt geprüft werden, muss aber auf jeden Fall *auch für die Gesamtheit der Bestandteile*, die sie bilden, festgestellt werden<sup>471</sup>.
- 600 Denn im Allgemeinen bleibt die *bloße Kombination* von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder DL beschreibt, selbst für diese Merkmale beschreibend, auch wenn sie eine sprachliche *Neuschöpfung* darstellt. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer *ungewöhnlichen Änderung*, insb syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder DL dienen können.

469 EuGH, 12.2.2004, C-363/99 – Postkantoor, Rn 57, 58 und 101, 102.

470 EuGH, 10.3.2011, C-51/10 P – Zahl 1000, Rn 40, 50.

471 EuGH, 16.9.2004, C-329/02 P – SAT.2, Rn 28, 35; EuGH, 6.2.2009, C-17/08 P – manufacturing score card, Rn 38.

Einer solchen *Kombination* kann aber nur dann der beschreibende Charakter fehlen, sofern der von ihr erweckte Eindruck hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht. Somit hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder DL beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht. 601

Dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der *Ungewöhnlichkeit* der Kombination in Bezug auf die beanspruchten Waren oder DL einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den *allgemeinen Sprachgebrauch* eingegangen ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist, soweit die neue Bedeutung nicht selbst beschreibend ist<sup>472</sup>. 602

### 3. Buchstaben und Zahlen

*Buchstaben* und *Zahlen* oder ihren Kombinationen kann nicht bereits von sich aus allgemein und abstrakt der Schutz abgesprochen werden<sup>473</sup>. Es kommt auch hier darauf an, ob die beanspruchte Marke im Hinblick auf die konkret begehrten Waren und DL und die angesprochenen Verkehrskreise ausschließlich beschreibend ist. Dieser Grundsatz gilt sowohl für *Zweibuchstabenzeichen*<sup>474</sup> wie für *Einzelbuchstaben*. 603

Als *schutzfähig* angesehen wurde deshalb die Marke *HP* für eine ganze Reihe von Waren und DL insb im Bereich von Computern und Telekommunikation, weil ein beschreibender Inhalt dieser Buchstabenkombination nicht nachgewiesen werden konnte<sup>475</sup>. 604

472 EuGH, 12.2.2004, C-363/99 – Postkantoor, Rn 98–100.

473 EuGH, 9.9.2010, C-265/09 P – Bildmarke *α*, Rn 34, 37. Die Schwierigkeiten, die wegen der Natur solcher Marken möglicherweise mit der Bestimmung ihrer Unterscheidungskraft (oder ihrer beschreibenden Aussage) verbunden sind und deren Berücksichtigung zulässig ist, rechtfertigen es nicht, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft (oder des beschreibenden Charakters) ersetzen oder von ihm abweichen; s.a. EuG, 9.7.2008, T-302/06 – Buchstabe E (2).

474 BK, 11.3.1998, R 4/98-2 – IX.

475 EuG, 24.4.2018, T-208/17 – HP, Rn 28–33, 46–48. Die zwei Buchstaben sind auch hinreichend eigenartig, um die betriebliche Herkunftshinweisfunktion zu erfüllen. Es ist nämlich möglich, dass das Zeichen vom Verkehr als Hinweis auf die Nachnamen der Firmengründer, verstanden wird.