

# Markengesetz

Kommentar

herausgegeben von

Prof. Dr. Franz Hacker

bearbeitet von

Dr. Paul Ströbele

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht i.R.

Prof. Dr. Franz Hacker

Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht  
Honorarprofessor Universität Augsburg

Dr. Frederik Thiering

Rechtsanwalt  
Bird & Bird LLP, Hamburg

Dr. Julia Miosga

Regierungsdirektorin  
im Deutschen Patent- und Markenamt

Dr. Christian Meiser

Richter am Bundespatentgericht

14. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2024

## Bearbeiter der 14. Auflage

**Prof. Dr. Franz Hacker (Hrsg.)**, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht, Honorarprofessor an der Universität Augsburg

Einleitung, §§ 1–2, 3 II, 4–6, 9–13, 14 I–IV, 14a, 15, 27–31, 44, 97–106h, 126–139, 144, 152–158.

**Dr. Christian Meiser**, Richter am Bundespatentgericht

§§ 66–96a.

**Dr. Julia Miosga**, Regierungsdirektorin im Deutschen Patent- und Markenamt

§§ 3 I, 7, 32–42, 45–48, 50, 53, 54, 56–65a, 107–118, 159

**Dr. Paul Ströbele**, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht i.R.

§§ 8, 26, 43.

**Dr. Frederik Thiering**, Rechtsanwalt, Bird & Bird LLP, Hamburg

§§ 14 V–VII, 16–25, 49, 51, 52, 55, 119–125a, 140–143a, 145–151.

## Bearbeiter der Vorauflagen

**Werner Althammer †**, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht

(Althammer, Warenzeichengesetz, 1.–4. Auflage)

**Prof. Dr. Franz Hacker**, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht

§§ 3 I, 28 (7. und 8. Aufl.); §§ 14 V–VII, 16–25, 49, 51, 52, 55, 140–143a, 145–151 (7. bis 11. Aufl.); §§ 125a–125i (7. und 8. Aufl.).

**Irmgard Kirschnack**, Richterin am Bundespatentgericht

§§ 3 I, 28 (9.–11. Aufl.); §§ 7, 32–42, 45–48, 50, 53, 54, 56–65 (8.–11. Aufl.).

**Rainer Klaka †**, Rechtsanwalt in München

(Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5.–6. Auflage) §§ 2, 3 (6. Aufl. zusammen mit Dr. Ströbele), 4, 5, 10–25, 27 (6. Aufl.; 5. Aufl. zusammen mit Dr. Ströbele), 29, 30, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 55, 100, 101, 125b, 125c, 125e–125h, 126–131, 132–133 (6. Aufl.), 134–151, 153–155, 159, 161, 163, Sachregister (zusammen mit Dr. Ströbele).

**Helmut Knoll**, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht i.R.

§§ 66–96a (9.–13. Aufl.).

**Dr. Helga Kober-Dehm**, Richterin am Bundesgerichtshof

§§ 91–125i (9.–11. Aufl.).

**Dr. Paul Ströbele**, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht i.R.

§§ 7, 9, 32–42, 45–48, 50, 53–54, 56–65 (bis 7. Aufl.); §§ 66–125, 152, 156–160, 162, 164, 165 (bis 8. Aufl.).

**Dr. Frederik Thiering**, Rechtsanwalt, Bird & Bird LLP, Hamburg

§ 125a aF (12. Aufl. – weggefallen).

# Inhalt

|  |      |
|--|------|
| Vorwort . . . . .  | V    |
| Bearbeiter der 14. Auflage . . . . .   | VII  |
| Bearbeiter der Voraufgaben. . . . .  | VII  |
| Benutzungshinweise . . . . .   | XI   |
| Literatur . . . . .  | XIII |
| Abkürzungen. . . . .   | XIX  |
| Das Markengesetz und seine Änderungen . . . . .  | XXXI |
| Kommentar . . . . .  | 1    |
| Markengesetz Inhaltsübersicht . . . . .  | 3    |
| Einleitung . . . . .   | 9    |
| Teil 1 Anwendungsbereich. . . . .  | 23   |
| Teil 2 Voraussetzungen, Inhalt und Schranken des Schutzes von Marken und geschäftlichen Bezeichnungen; Übertragung und Lizenz . . . . .  | 49   |
| Teil 3 Verfahren in Markenangelegenheiten . . . . .  | 1539 |
| Teil 4 Kollektivmarken . . . . .   | 2117 |
| Teil 5 Gewährleistungsmarken . . . . .   | 2143 |
| Teil 6 Schutz von Marken nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen; Unionsmarken. . . . .   | 2161 |
| Teil 7 Geographische Herkunftsangaben . . . . .  | 2243 |
| Teil 8 Verfahren in Kennzeichenstreitsachen. . . . .   | 2357 |
| Teil 9 Straf- und Bußgeldvorschriften; Beschlagnahme bei der Einfuhr und Ausfuhr   | 2405 |
| Teil 10 Übergangsvorschriften . . . . .  | 2469 |
| Anhang 1 Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (MarkenV). . . . .   | 2485 |
| Anhang 2 Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen. . . . .   | 2504 |
| Anhang 3 Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAV) . . . . .  | 2520 |
| Anhang 4 Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (PatKostG). . . . .  | 2529 |
| Anhang 5 Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (PatKostZV). . . . .   | 2536 |
| Anhang 5a Gesetz über die Erstattung von Gebühren der beigeordneten Vertretung in Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken-, Design-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen (VertrGebErstG) . . . . . | 2538 |
| Anhang 6 Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV) (ERVDPMAV). . . . .  | 2540 |
| Anhang 7 Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV). . . . .  | 2543 |
| Anhang 8 Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof (EAPatV). . . . .   | 2546 |
| Anhang 9 Telemediengesetz (TMG) . . . . .  | 2548 |

|           |   |      |
|-----------|---|------|
| Anhang 10 | Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) (MarkenRL) . . . . .  | 2557 |
| Anhang 11 | Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung) (MarkenRL – 1988/2008) . . . . .  | 2578 |
| Anhang 12 | Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums (Durchsetzungsrichtl 2004/48/EG) . . . . .   | 2586 |
| Anhang 13 | Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (VO [EU] Nr 608/2013) . . . . .   | 2596 |
| Anhang 14 | Zollkostenverordnung (ZollKostV) . . . . .  | 2612 |
| Anhang 15 | Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (VO [EU] Nr 1151/2012) . . . . .   | 2614 |
| Anhang 16 | Durchführungsverordnung (EU) Nr. 668/2014 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (VO [EU] Nr 668/2014) . . . . .   | 2645 |
| Anhang 17 | Delegierte Verordnung (EU) Nr. 664/2014 der Kommission vom 18. Dezember 2013 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung der EU-Zeichen für geschützte Ursprungsbezeichnungen, geschützte geografische Angaben und garantiert traditionelle Spezialitäten sowie im Hinblick auf bestimmte herkunftsbezogene Vorschriften, Verfahrensvorschriften und zusätzliche Übergangsvorschriften (VO [EU] Nr 664/2014) . . | 2655 |
|           | Entscheidungsregister . . . . .   | 2661 |
|           | Stichwortverzeichnis . . . . .  | 2903 |

sind, für sich allein eine Verwechslungsgefahr regelmäßig nicht begründen können (s dazu Rdn 410).

#### 3.4.4.1.4 Markenbildungsprinzipien

Auf manchen Produktgebieten bilden sich mitunter branchenweit zu beobachtende Markenbildungsprinzipien heraus. So werden zB für Kontrazeptiva seit längerer Zeit häufig weibliche Vornamen als Marken eingesetzt. Der Umstand, dass eine Marke einer solchen Branchenübung folgt, wirkt sich jedoch *als solcher* nicht mindernd auf die Kennzeichnungskraft aus.<sup>484</sup> 194

#### 3.4.4.2 Von Hause aus eingeschränkte Kennzeichnungskraft

##### 3.4.4.2.1 Schwache Marken

Schwach sind insb Marken, die einen deutlichen beschreibenden Anklang aufweisen oder sonst nur wenig unterscheidungskräftig sind, zB weil die zur Markenbildung verwendeten Wörter, Bilder usw stark verbraucht und abgegriffen sind. Schwache Marken kommen in der Praxis häufig vor. Das liegt daran, dass aus Gründen des Marketings gerne Marken kreiert werden, die dem Verbraucher mehr oder weniger deutlich eine Botschaft über das gekennzeichnete Produkt vermitteln sollen. Diese Botschaft kann sachlich-beschreibender oder werbemäßig-anpreisender Natur sein, aus Sicht des Marketings am besten beides zusammen. So entstehen Marken, die sich meist mehr, manchmal auch weniger an eine beschreibende Angabe anlehnen, diese abwandeln oder mit Bildzusätzen versehen usw. Solche Marken sind idR ohne weiteres eintragungsfähig, weil sie nicht »ausschließlich« beschreibend iSv § 8 II Nr 2 sind und ihnen dann meist auch ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft (§ 8 II Nr 1) nicht abgesprochen werden kann. Sie sind allerdings auch konfliktträchtig, weil konkurrierende Unternehmen ihre Marken oft auf denselben beschreibenden Angaben aufbauen. Die konkurrierenden Marken sind dann zwangsläufig irgendwie ähnlich und es stellt sich die Frage, wie dieser Konflikt zu lösen ist. 195

##### 3.4.4.2.2 Überblick: Entwicklung der Spruchpraxis

Die Beurteilung der Frage, inwieweit der Schutzzumfang von Marken eingeschränkt werden kann, die eine schutzunfähige Angabe darstellen oder sich an eine solche anlehnen, hat in der **deutschen Spruchpraxis** im Laufe der Zeit wesentliche Wandlungen erfahren.<sup>485</sup> So sind das *DPA* und das *BPatG* zunächst von einer sehr flexiblen Betrachtungsweise ausgegangen waren, die eine starke Einschränkung des Schutzes solcher Marken ermöglichte. Wer sich durch die Anlehnung seiner Marke an beschreibende Angaben selbst im Schutzbereich eingeeengt hatte, musste mögliche Verwechslungen in diesem Bereich aus Rechtsgründen »in Kauf nehmen«.<sup>486</sup> Der *BGH* ist dieser Auffassung nicht gefolgt, sondern hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass als Schutzzumfang einer Marke der gesamte Bereich anzusehen sei, in dem eine Verwechslungsgefahr mit der jüngeren Marke tatsächlich zu bejahen sei. Soweit dies der Fall sei, dürfe der älteren Marke der Schutz nicht versagt werden.<sup>487</sup> Diese Rspr hatte eine wesentliche Verschärfung der Praxis im absoluten Prüfungsverfahren zur Folge.<sup>488</sup> Angesichts der damit verbundenen erheblichen Probleme<sup>489</sup> hat der *BGH* zunächst für diesen Bereich eine *Korrektur* vorgenommen.<sup>490</sup> Es ist der Versuch aufgegeben worden, bereits im absoluten Prüfungsverfahren allen Behinderungsmöglichkeiten vorzubeugen, da diesen auch in späteren Kollisionsverfahren ua durch eine »**sachgerechte Handhabung des Begriffs der Verwechslungsgefahr**« Rechnung getragen werden könne<sup>491</sup>. Demzufolge wird nach deutscher Praxis die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (Klagemarke) regelmäßig vor der Zeichenähnlichkeit geprüft, eben weil sich nach dieser Sichtweise die Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf die **rechtlich relevante Zeichenähnlichkeit** auswirken kann. S dazu im Einzelnen Rdn 200–211; zum Pendant bei gestärkter Kennzeichnungskraft s Rdn 419–425. 196

484 BPatG GRUR 2019, 407, 411 (Nr 68) *Elysia AL/Eliza*.

485 Vgl hierzu im einzelnen Ströbele, FS 100 Jahre GRUR, S 821, 837 ff mwN.

486 Vgl BPatGE 4, 93, 98 f *Polymerin*; 6, 106, 110 ff *Placentan*.

487 Vgl BGH GRUR 1963, 630, 631 f *Polymar*; GRUR 1966, 676, 677 f *Shortening*.

488 Vgl BGH GRUR 1968, 694, 695 *Polyestra*; GRUR 1980, 106, 107 *PRAZEPAMIN*.

489 S hierzu Ströbele GRUR 1981, 706 ff mwN.

490 Vgl BGH GRUR 1984, 815, 816 ff *Indorektal I*; GRUR 1985, 1053, 1054 *ROAL*; GRUR 1997, 627, 628 *à la Carte*.

491 S dazu Ströbele, FS 100 Jahre GRUR, S 821, 840; Teplitzky, FS v Gamm, S 303, 309 ff.

- 197 Diese etablierte Rechtsprechungslinie ist zunehmend in **Konflikt mit der Judikatur des EuGH und des EuG** geraten. Im Kern ist diese Divergenz darauf zurückzuführen, dass die europäischen Gerichte bis in die jüngste Zeit bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ausnahmslos vorab neben der Produkt- die Zeichenähnlichkeit geprüft haben, während die Frage der Kennzeichnungskraft erst im Rahmen der Gesamtabwägung zur Sprache kam. Das bedeutet, dass die Zeichenähnlichkeit *unabhängig von der (ggf schwachen) Kennzeichnungskraft der älteren Marke* beurteilt wurde, also einer rein **faktischen Beurteilung ohne rechtliche Wertung** unterlag (vgl zum gleichen Phänomen bei der gestärkten Kennzeichnungskraft Rdn 426). Dies wiederum korrespondiert mit dem deutlich an der wettbewerbsrechtlichen Irreführungsgefahr orientierten Verständnis der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr in der Rspr des EuGH (s dazu oben Rdn 29–32 und § 14 Rdn 329–332). Wurde die Zeichenähnlichkeit (neben der Waren/DL-Ähnlichkeit) bejaht, konnte die Feststellung einer geringen Kennzeichnungskraft der älteren Marke im Rahmen der Gesamtabwägung am Ergebnis (Bejahung der Verwechslungsgefahr) idR nichts mehr ändern (vgl dazu mN schon oben Rdn 48 und nachfolgend Rdn 213–213).
- 198 In seiner »INJEKT/INJEX«-Entscheidung vom 6.2.2020<sup>492</sup> hat der **BGH** sodann den Versuch unternommen, einen Gleichklang zwischen beiden Ansätzen herzustellen, was naturgemäß misslingen musste (s dazu Rdn 214).
- 199 Andererseits sind in der **jüngsten Rspr des EuG** deutliche Tendenzen hin zu einem Wandel in Richtung der traditionellen deutschen Praxis auszumachen (s Rdn 215). Völlig offen ist derzeit, ob dies vom EuGH bestätigt werden wird.

#### 3.4.4.2.3 Die deutsche Praxis im Einzelnen

- 200 Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass Marken, die für den Verkehr erkennbar **an freihaltungsbedürftige Angaben oder aus anderen Gründen schutzunfähige Zeichen angelehnt** sind (uU auch lediglich über eine *begriffliche Brücke*<sup>493</sup>), nur eine *geringe Kennzeichnungskraft* aufweisen. Daher ist ihr Schutzzumfang eng zu bemessen ist und beschränkt sich auf die jeweilige (ggf nur minimale) eintragungsbegründende **Eigenprägung**.<sup>494</sup> Ob eine abwandelnde bzw anlehrende Angabe vorliegt, entscheidet sich nicht nach der Intention des Markeninhabers; maßgeblich ist vielmehr die Sicht des angesprochenen Verkehrs.<sup>495</sup> Dabei spricht allein der Umstand, dass die abwandelnde bzw anlehrende Angabe im Verkehr sonst nicht verwendet wird, noch nicht für eine stärkere Kennzeichnungskraft.<sup>496</sup> Dasselbe gilt für beschreibende Angaben, die nur aufgrund ihrer besonderen **graphischen Ausgestaltung** dem Markenschutz zugänglich sind.<sup>497</sup> In all diesen Fällen kann ein Schutz für die zugrundeliegende **schutzunfähige** Bezeichnung **selbst nicht** beansprucht werden.<sup>498</sup> Insoweit kann dann auch eine tatsächliche (auch hochgradige) Zeichenähnlichkeit keine

492 BGH GRUR 2020, 870 *INJEKT/INJEX*.

493 Vgl BPatG GRUR 1989, 825, 826 *MARILUND/Merryland*.

494 StRspr: BGH GRUR 2020, 870, 877 (Nr 70) *INJEKT/INJEX*; GRUR 2017, 914, 915 (Nr 19) *Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke*; GRUR 2014, 382, 384 (Nr 26) *REAL-Chips*; GRUR 2013, 833, 835 f (Nr 34) *Culinaria/Villa Culinaria*; GRUR 2013, 631, 636 (Nr 59) *AMARULA/Marulablu*; GRUR 2012, 1040, 1043 (Nr 29, 39) *pjur/pure*; GRUR 2011, 826, 827 (Nr 13–16, 29) *Enzymax/Enzymix*; GRUR 2010, 835, 837 (Nr 31) *POWER BALL*; GRUR 2010, 729, 731 (Nr 27) *MIXI*; BGH GRUR-RR 2010, 205, 208 (Nr 45) *Haus & Grund IV*; BGH GRUR 2008, 905, 907 (Nr 16) *Pantohexal*; GRUR 2008, 909, 910 (Nr 17) *Pantogast*; GRUR 2008, 1002, 1004 (Nr 26) *Schubpark*; BPatG MarkenR 2019, 225, 229 *Injekt/Injex*; KG GRUR-RR 2008, 392 *CLASSICAL SPECTACULAR/KLASSIK-HITS SPEKTAKULÄR*; OLG Köln GRUR-RR 2012, 71, 72 *Das gesunde Plus*; OLG Frankfurt WRP 2017, 1146, 1148 (Nr 42) *ELVAPO/EVAPO*.

495 BGH GRUR 2017, 914, 915 (Nr 22) *Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke*.

496 BGH GRUR 2008, 1002, 1004 (Nr 30) *Schubpark*.

497 Vgl BPatG 25.7.2012, 26 W (pat) 519/12 *la cuisine/La Cuisine*; BPatG 15.10.2020, 25 W (pat) 39/19 *Cornwall/CORNWALL*; BPatG 12.11.2020, 25 W (pat) 544/19 *rubr/rubr*; BPatG 4.3.2021, 25 W (pat) 14/20 *WaffelWerk*; s auch den Fall BGH GRUR 2010, 646 *OFFROAD*; BGH, Beschl v 16.7.2009, I ZB 92/08 (Nr 8) *Mediline/medi*.

498 Vgl aus der **früheren** Rspr: BGH GRUR 1979, 470, 471 *RBB/RBT*; GRUR 1989, 264, 265 *REYNOLDS RI/EREINTZ*; GRUR 1989, 349, 350 *ROTH-HÄNDLE-KENTUCKY/Cenduggy*; GRUR 1990, 681, 684 *Schwarzer Krauser*; GRUR 1994, 803, 805 *TRILOPIROX*; aus der **neueren** Rspr: BGH GRUR 1997, 634, 636 *Turbo II*; GRUR 1999, 238, 239 f *Tour de culture*; GRUR 2000, 608, 610 *ARD-1*; GRUR 2003, 963, 965 *AntiVir/AntiVirus*; GRUR 2008, 803, 804 (Nr 22) *HEITEC*; GRUR 2013, 631, 636 (Nr 59)

*Verwechslungsgefahr* im Rechtssinne begründen.<sup>499</sup> Unrichtig ist es dagegen, einem Zeichen mit stark beschreibenden Anklängen wegen der besonderen Einprägsamkeit sogar eine besondere Kennzeichnungsstärke zuzusprechen.<sup>500</sup>

Die Beschränkung des Schutzzumfangs auf auf die eigenprägende Charakteristik der älteren bzw. 201  
Klagemarke bedeutet zwar nicht, dass die **beschreibenden Zeichenteile** beim Zeichenvergleich gänzlich ausgeblendet werden müssten oder dürften. Der Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks erfordert es vielmehr, die **Zeichen als Ganzes** zu betrachten.<sup>501</sup> Insoweit können Übereinstimmungen in beschreibenden Zeichenteilen eine anderweit gegebene Ähnlichkeit auch verstärken (vgl Rdn 226 und zu mehrgliedrigen Marken Rdn 403). **Andererseits ist aber eine markenrechtlich relevante, dh zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit zu verneinen, soweit sich die Übereinstimmungen auf die beschreibende oder sonst schutzunfähige Angabe selbst beschränken.**<sup>502</sup>

Das ist zunächst dann der Fall, wenn aus der Abwandlungsmarke **gegen die beschreibende Angabe selbst** vorgegangen wird. Beispiele: Angegriffenes Zeichen »AntiVirus« nicht verwechselbar ähnlich mit »AntiVir« (beide für Antivirenprogramme für Computer);<sup>503</sup> angegriffenes Zeichen »pure« nicht verwechselbar ähnlich mit »pjur« (beide für Massageöle).<sup>504</sup>

Darüber hinaus liegt eine relevante Ähnlichkeit nicht vor zwischen zwei **verschiedenartigen** 202  
**Abwandlungen derselben freihaltungsbedürftigen Sachbezeichnung**, deren Gemeinsamkeiten sich im wesentlichen auf diese Fachangabe beschränken. Daher sind zB als im Rechtssinne nicht verwechselbar eingestuft worden: »FITAMIN« und »VIT-H-MIN« (beide für Nahrungsergänzungsmittel), da sich die Übereinstimmungen auf die klangliche Identität mit der für Nahrungsergänzungsmittel schutzunfähigen Angabe »Vitamin« beschränken.<sup>505</sup>

Weitere Beispiele: »Vitaminis« nicht verwechselbar mit »Vitaminos« (beide für Zuckerwaren)<sup>506</sup>, da sich die Übereinstimmungen wiederum im wesentlichen auf den beschreibenden Wortteil »Vitamin« beschränken und die beiderseitigen Abwandlungen »-is« und »os« zwar nicht völlig unähnlich, aber wegen der deutlich verschiedenen Vokale im Gesamteindruck der Wörter noch hinreichend verschieden waren; »Panero« und »Panerie« (beide für Brot) nicht verwechselbar, da sie sich nur in dem beschreibenden (italienischen, aber auch für deutsche Verkehrskreise verständlichen) Wortteil »pane« treffen<sup>507</sup>; »AMARULA« als Abwandlung der für Liköre beschreibenden Angabe »Marula« (afrikanische Baumart, deren Früchte bei der Zubereitung von Likör Verwendung finden können) nicht verwechselbar mit »MARULABLU«<sup>508</sup>; »Panprazol« als Abwandlung der Wirkstoffangabe »Pantoprazol« nicht verwechselbar ähnlich mit »PANTOZOL«, da verschiedenartige Abwandlungen vorliegen und sich die Übereinstimmungen auf Wortteile aus der schutzunfähigen

---

AMARULA/Marulablu; im Ergebnis auch BGH GRUR 2010, 646 OFFROAD; BPatG GRUR 1996, 128, 131 Plak Guard/GARD; GRUR 2000, 432, 434 Netto 62; GRUR 2002, 68, 69 COMFORT HOTEL; vgl auch SchweizBG sic! 2002, 522, 523 Activia/Acteva; RKGE sic! 2000, 384, 385 Gourmets/Gourmet (zum schweizerischen Recht) sowie Weberndörfer MarkenR 2001, 436, 437 f (zum Unionsmarkenrecht).

499 So für das schweizerische Recht auch Joller in Noth/Bühler/Thouvenin, MSchG Art 3 Rn 74.

500 So OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 71 Salatfix; wohl auch Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, MarkenG § 14 Rn 251; s auch OLG München GRUR-RR 2019, 12, 14 (Nr 49) Ballermann Party.

501 EuGH GRUR 2020, 52, 55 (Nr 49) PRV/Hansson; BGH GRUR 2020, 870, 876 (Nr 65, 67, 69) INJEKT/INJEX.

502 BGH GRUR 2008, 803, 804 (Nr 22) HEITEC; GRUR 2016, 283, 285 (Nr 18) BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2016, 382, 386 (Nr 37) BioGourmet; GRUR 2017, 914, 916 (Nr 27) Medicin-Apotheke/MediCo Apotheke; OLG Frankfurt WRP 2017, 1146, 1148 (Nr 42) ELVAPO/EVAPO; der Sache nach auch BGH GRUR 2010, 646 OFFROAD; für das schweizerische Recht mwN auch Joller in Noth/Bühler/Thouvenin, MSchG Art 3 Rn 125; »weicher« formulierend aber jetzt EuGH GRUR 2020, 52, 56 (Nr 55) PRV/Hansson und nachfolgend BGH GRUR 2020, 870, 877 (Nr 69 aE) INJEKT/INJEX (»häufig« keine Verwechslungsgefahr; wie hier dann aber wieder Nr 72: »für den Schutzzumfang ... nur diejenigen Merkmale bestimmend, die der Marke Unterscheidungskraft verleihen«).

503 Vgl BGH GRUR 2003, 963, 964 f AntiVir/AntiVirus.

504 BGH GRUR 2012, 1040, 1043 (Nr 38 ff) pjur/pure; nicht klar BGH GRUR 2020, 870, 877 (Nr 71 [einschränkend], Nr 72 [bestätigend]) INJEKT/INJEX.

505 BPatG 4.4.2006, 24 W (pat) 113/04 FITAMIN/VIT-H-MIN.

506 BPatG 8.8.2007, 32 W (pat) 63/06 Vitaminis/Vitaminos.

507 BPatG 25.3.2010, 25 W (pat) 46/09 Panero/Panerie.

508 BGH GRUR 2013, 631, 637 (Nr 66) AMARULA/Marulablu.

Wirkstoffangabe beschränken<sup>509</sup>; »VITALIMO« nicht verwechselbar mit »VITALO« (beide für Lebensmittel der Klassen 29 und 30)<sup>510</sup>; »K.FeeFee« nicht verwechselbar ähnlich zu »K-fee« (beide für Kaffee)<sup>511</sup>; »FRUUTA« nicht verwechselbar mit »Fructa« (beide für Fruchtsäfte)<sup>512</sup>; »Bäckpäck« nicht verwechselbar ähnlich mit »BAG PAX« (beide für Fahrradtaschen)<sup>513</sup>; »GESUNDHEIT PLUS« nicht verwechselbar mit »Das gesunde Plus«<sup>514</sup>; im Rechtssinne nicht ähnlich waren auch »CLINICALL« und »clino call« (Rufgeräte für Krankenhäuser)<sup>515</sup> sowie »veggie« und »vegit« (Lebensmittel)<sup>516</sup>; »PURE chocolate« und »pure CHOCOLATE DRINKS«<sup>517</sup>; »Endo Aktiv« und »ENDO-Klinik« (beide für DL im Bereich der Endoprothetik)<sup>518</sup>; »Capz« und »Capsa« (bei ua für Kaffekapseln)<sup>519</sup>; »dental.h« und »DENTAL X« (beide für DL eines Dentallabors)<sup>520</sup> und auch »Etorican« und »Etoriax« (beide für Arzneimittel und abgeleitet aus der Wirkstoffbezeichnung »Etoricoxib«)<sup>521</sup>.

- 203 Bezieht eine ältere **Wort-/Bildmarke** ihre Eigenprägung nur aus ihrer graphischen Gestaltung, kommt eine zur Verwechslungsgefahr führende Ähnlichkeit nicht in Betracht, wenn die jüngere Marke zwar den gleichen beschreibenden Wortbestandteil, aber in anderer graphischer Gestaltung aufweist<sup>522</sup> (s näher Rdn 473).
- 204 Die vorstehenden Regeln gelten auch dann, wenn die **Abwandlungsmarke als solche** infolge Benutzung eine normale oder sogar **gesteigerte Kennzeichnungskraft** erlangt hat. Beispiel: Angegriffenes Zeichen »pure« nicht verwechselbar ähnlich mit »pjur«, obwohl für die Abwandlungsmarke »pjur« eine infolge Benutzung normale Kennzeichnungskraft unterstellt worden war<sup>523</sup> (s auch Rdn 210 und Rdn 221).
- 205 Der **Grundsatz**, dass Abwandlungen beschreibender Angaben nur eine geringe Kennzeichnungskraft aufweisen, ist allerdings in zwei Richtungen **einzuschränken**:
- 206 Zum einen betrifft die Kennzeichnungsschwäche nur diejenigen **Waren/DL** im VerzWDL der älteren Marke, für die die der Marke zugrundeliegende Angabe einen beschreibenden Sinngehalt erkennen lässt. Nicht selten finden sich im VerzWDL noch weitere Waren/DL, für die sich ein beschreibender Bezug nicht feststellen lässt. Insoweit verbleibt es dann bei dem normalen Ausgangspunkt durchschnittlicher Kennzeichnungskraft. Betrifft allerdings der beschreibende Charakter und die daraus folgende Kennzeichnungsschwäche (nur) eine spezielle Ware/DL im Rahmen eines weiter gefassten **Oberbegriffs**, für den die Marke eingetragen ist, so ist die Kennzeichnungskraft für den gesamten eingetragenen Oberbegriff als schwach einzustufen. Es wäre Sache des Markeninhabers, durch Ausschluss der betreffenden Spezialware den teilweise beschreibenden Charakter der Marke zu beseitigen.<sup>524</sup>

509 BPatG GRUR 2012, 67 *Panprazol/PANTOZOL* (Rechtsbeschwerde zugelassen, da von ähnlichen Abwandlungen ausgegangen wurde, jedoch wohl zu Unrecht, weil nur das Abwandlungsprinzip [Weglassen einer Silbe], nicht aber die konkrete Abwandlung ähnlich war, s Rdn 209 aE).

510 BPatG 18.1.2012, 26 W (pat) 537/10 *VITALIMO/VITALO*.

511 BPatG 15.9.2011, 25 W (pat) 509/10 *K.FeeFee/K-fee*.

512 BPatG 26.8.2011, 25 W (pat) 83/08 *FRUUTA/Fructa*.

513 BPatG 3.7.2013, 26 W (pat) 40/12 *Bäckpäck/BAG PAX*.

514 OLG Köln GRUR-RR 2012, 71 *Das gesunde Plus*.

515 BPatG 22.9.2016, 30 W (pat) 1/15 *CLINICALL/clino call*.

516 BPatG 26.4.2018, 25 W (pat) 550/17 *veggie/vegit*.

517 BPatG 15.11.2018, 25 W (pat) 598/17 *PURE chocolate/pure CHCOLATE DRINKS*.

518 BPatG 17.1.2019, 30 W (pat) 7/18 *Endo Aktiv/ENDO-Klinik*.

519 BPatG 23.1.2020, 25 W (pat) 5/18 *Capz/Capsa*.

520 BPatG 7.10.2021, 30 W (pat) 503/20 *dental.h/DENTAL X*.

521 BPatG 26.4.2022, 25 W (pat) 49/19 *Etorican/Etoriax*.

522 Vgl BPatG 25.7.2012, 26 W (pat) 519/12 *la cuisine/La Cuisine*; BPatG 21.11.2016, 25 W (pat) 501/16 *moringa/MORINGA EUROPA*; BPatG 15.10.2020, 25 W (pat) 39/19 *Cornwall/CORNWALL*; BPatG 12.11.2020, 25 W (pat) 544/19 *rubri/rubr*; BPatG 4.3.2021, 25 W (pat) 14/20 *WaffelWerk*; OLG Hamm MarkenR 2015, 515, 519 *grillstar*; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2015, 531 (Nr 17) *Shiva Auge*; BPatG 13.7.2004, 24 W (pat) 348/03 *SERVICE-POINT*; verfehlt dagegen zur gleichen Widerspruchsmarke EuG 30.5.2013, T-218/10 *SERVICEPOINT/service point*; für das vergleichbare schweizerische Recht wie hier Handelsgericht Zürich sic! 2020, 194, 198 *Top Care I und II*.

523 BGH GRUR 2012, 1040, 1043 (Nr 34, 38 ff) *pjur/pure*.

524 BPatG 5.8.2008, 24 W (pat) 10/06 *Hallo Robbie/Robby* unter Hinweis auf die vergleichbare Problematik bei der Beurteilung der absoluten Schutzzfähigkeit (s dazu BGH GRUR 2002, 261, 262 AC; GRUR 2005, 578, 580 f *LOKMAUS*).



Ist gegen die Marke eine zulässige *Nichtbenutzungseinrede* erhoben, ergibt sich freilich oft (aber keineswegs immer!), dass eine Benutzung nur für die Waren/DL erfolgt ist, für die ein beschreibender Sinngehalt vorliegt. In diesem Fall ist die Marke wiederum insgesamt als kennzeichnungsschwach einzustufen. 207

Zum umgekehrten Fall eines beschreibenden Charakters (nur) für die angegriffenen Waren/DL s Rdn 223. 208

Zum zweiten ist nicht zu verkennen, dass die Schutzbeschränkung grds **nur** in bezug auf die **zugrundeliegende schutzunfähige Angabe** gilt (s auch Rdn 373). Nur soweit (aber auch immer dann, wenn) sich die Übereinstimmungen beider Marken auf diesen Bereich konzentrieren, ist die Zeichenähnlichkeit zu verneinen. Weisen die Vergleichsmarken jedoch **weitergehende Gemeinsamkeiten** in ihrer über eine zugrundeliegende schutzunfähige Angabe hinausreichenden (schutzbegründenden) Eigenprägung auf (insb klangliche oder bildliche), besteht insoweit **kein Anlass** für eine **Einschränkung** des nach dieser Eigenprägung zu bemessenden Schutzzumfangs der älteren Marke. 209

**Beispiele:** »HEITEC« und »HAITEC« im Schriftbild verwechselbar ähnlich, da gerade auch die jeweilige (schriftbildliche) Abwandlung der beschreibenden Angabe »High Tech« ähnlich war<sup>525</sup>; »Enzymax« und »Enzymix« klanglich verwechselbar ähnlich, da die für die Klagemarke »Enzymax« charakteristische doppelte Zuordnung des Konsonanten »m« zu »Enzym« und zu »-(m)ax« sich auch im angegriffenen Zeichen »Enzymix« findet;<sup>526</sup> »Hibiskiss« und »Hibis Kuss« insb begrifflich ähnlich, da sich das die Eigenprägung der älteren Marke begründende Wortspiel (Abwandlung von »Hibiskuss« zu »Hibis Kuss«) auch in »Hibiskiss« wiederfindet.<sup>527</sup>

Erforderlich ist hierbei aber, dass die konkrete Abwandlung identisch oder ähnlich sein muss. Übereinstimmungen nur im **Abwandlungsprinzip** (zB Weglassung einer, in den Vergleichszeichen aber jeweils anderen Zwischensilbe) kann eine Verwechslungsgefahr nicht begründen.<sup>528</sup>

Zu beachten ist, dass bei der Beurteilung, ob durch eine ähnlich gebildete Abwandlung in den Schutzbereich einer Abwandlungsmarke eingegriffen wird, eine durch Benutzung **gesteigerte Kennzeichnungskraft der Abwandlungsmarke** nicht unberücksichtigt gelassen werden kann; insoweit liegt es also anders als in der oben Rdn 204 behandelten Konstellation des Vorgehens gegen die beschreibende Angabe selbst bzw gegen eine unähnliche Abwandlung. Die gestärkte Abwandlungsmarke kann also hinsichtlich der ihre Eigenprägung bestimmenden Elemente durchaus einen entsprechend erweiterten Schutzzumfang in Anspruch nehmen.<sup>529</sup> Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine Steigerung der Kennzeichnungskraft nicht angenommen werden kann, wenn anstatt der Abwandlungsmarke lediglich die ihr zugrundeliegende schutzunfähige Angabe benutzt worden ist.<sup>530</sup> 210

Gerade umgekehrt liegt es, wenn und soweit die **Abwandlung** einer schutzunfähigen Angabe **ihrerseits verbraucht und kennzeichnungsschwach** oder gar für sich gesehen nicht schutzbegründend ist, zB Großschreibung eines Mittelbuchstabens als übliches Mittel verblicher Gestaltung und Hervorhebung, einfache graphische Ausgestaltung wie Umrahmungen oder Unterstreichungen 211

525 Vgl BGH GRUR 2008, 803, 805 (Nr 24) *HEITEC*; unrichtig dagegen, soweit aaO eine ebenfalls verwechslungsbegründende klangliche Identität angenommen wurde, denn diese klangliche Identität beruht ebenso wie die begriffliche Identität nur auf der Übereinstimmung in der schutzunfähigen Angabe »High Tech«; zutr aber BGH GRUR 2012, 1040, 1044 (Nr 42) *pjur/pure*: keine relevante Ähnlichkeit in Klang und Bedeutung zwischen der Abwandlungsmarke »pjur« und der angegriffenen Kennzeichnung »pure«, da in beiden Wahrnehmungsrichtungen eine Übereinstimmung nur hinsichtlich der beschreibenden Angabe »pure« bestand.

526 BGH GRUR 2011, 826, 827 f (Nr 29) *Enzymax/Enzymix* in Bestätigung von OLG Köln GRUR-RR 2010, 41, 43 *EnzyMax/Enzymix* und gegen OLG Stuttgart GRUR-RR 2008, 425, 426 f *EnzyMax/Enzymix*; vgl auch BGH GRUR 2020, 870, 878 (Nr 74) *INJEKT/INJEX* gegen BPatG MarkenR 2019, 225, 229 f *Injekt/Injex*; BPatG 31.5.2012, 25 W (pat) 223/09 *Hustinis/hustin*; BPatG 7.11.2013, 33 W (pat) 537/12 *Carboron/CarboREN*; zu weitgehend aber EuGH MarkenR 2014, 114 *CLORALEX*.

527 BPatG 29.5.2019, 25 W (pat) 610/17 *Hibiskiss/Hibis Kuss*.

528 Nur im Ergebnis richtig daher BPatG GRUR 2012, 67 *Panprazol/PANTOZOL*.

529 Hacker, FS Bornkamm (2014), S 575, 579.

530 BGH, Beschl v 16.7.2009, I ZB 92/08 (Nr 8) *Mediline/medi*.

usw. In diesem Fall kann auch die Übereinstimmung der Vergleichsmarken in der Abwandlung nicht zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führen.<sup>531</sup>

#### 3.4.4.2.4 Rechtsprechung der europäischen Gerichte

- 212 Die **bisherige europäische Praxis** (insb des EuG) weicht von den vorstehend geschilderten Grundsätzen erheblich ab. Das liegt nicht nur an sprachlichen Gründen,<sup>532</sup> sondern hängt auch damit zusammen, dass der Zeichenvergleich häufig völlig schematisch ohne Rücksicht auf den beschreibenden Charakter von Zeichen oder Zeichenteilen durchgeführt wird. Die schwache oder fehlende Kennzeichnungskraft solcher Zeichen(teile) wird dann zwar mitunter noch vermerkt, kann sich aber aufgrund der festgestellten Zeichenähnlichkeit nicht mehr auf das Ergebnis auswirken (Rdn 198).

So hat das EuG zB zwischen den jeweils für »Finanzwesen« bestimmten Zeichen »f@irCredit« (fig.) und »FERCREDIT« eine hochgradige Ähnlichkeit (und Verwechslungsgefahr) festgestellt,<sup>533</sup> obwohl diese Ähnlichkeit ersichtlich darauf beruhte, dass sich beide Zeichen an den glatt beschreibenden Begriff »fair credit« anlehnten, während die jeweiligen Abwandlungen dieses Begriffs ganz unterschiedlich gebildet waren. Ebenso wurde eine hochgradige Ähnlichkeit bejaht zwischen den jeweils für TelekommunikationsDL und -geräte bestimmten Zeichen »nfon« und »fon (fig.)«, obwohl die einzige Übereinstimmung der Zeichen die gängige beschreibende Abkürzung »fon« für »Telefon« betraf.<sup>534</sup> Weiterhin wurde die jüngere Marke »AYUURI NATURAL« bei gegebener Warenidentität im Bereich kosmetischer und medizinischer Waren für verwechslungsfähig ähnlich mit der älteren Marke »AYUR« angesehen, obwohl »AYUR« ersichtlich seine geringe Kennzeichnungskraft allein aus der Verkürzung der beschreibenden Angabe »Ayurveda« bezog und die angegriffene Marke »AYUURI NATURAL« gerade insoweit merklich anders gebildet war.<sup>535</sup>

- 213 Der **EuGH** hat diese Judikatur stets bestätigt,<sup>536</sup> so auch in folgendem Vorabentscheidungsverfahren:<sup>537</sup> Beim schwedischen Patentamt war die Wortmarke »ROSLAGSÖL« für »Biere« angemeldet worden. Dagegen ist Widerspruch erhoben worden aus der graphisch gestalteten Marke »Roslags Punsch«, eingetragen für »alkoholische Getränke«. In einem nach schwedischem Recht zulässigen Disclaimer war im Register vermerkt worden, dass diese Widerspruchsmarke kein ausschließliches Recht an den Wörtern »Roslags« und »Punsch« verleiht, weil »Roslags« eine geographische Region in Schweden bezeichnet und »Punsch« nur die Warengattung beschreibt. Die Marke ist also nur wegen ihrer graphischen Gestaltung zur Eintragung gelangt. Die Frage, ob (und ggf wie) sich dies auf die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr auswirkt, hat der EuGH verneint. Er betont, dass »die gesamte Beurteilung der Verwechslungsgefahr so weit wie möglich mit der tatsächlichen Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise in Einklang gebracht« werden muss.<sup>538</sup> Und weiter: »Es kann daher nicht von vornherein und generell davon ausgegangen werden, dass die beschreibenden Bestandteile einander gegenüberstehender Zeichen von der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit auszuschließen sind.«<sup>539</sup> Zwar wird eingeräumt, »dass die beschreibenden, nicht unterscheidungskräftigen oder schwach unterscheidungskräftigen Bestandteile einer ... Marke ... im Allgemeinen ein geringeres Gewicht bei der Prüfung der Ähnlichkeit zwischen Zeichen haben als die Bestandteile mit einer größeren Unterscheidungskraft, die auch den von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck eher dominieren können«<sup>540</sup> und dass, »wenn die ältere Marke und das angemeldete Zeichen in einem schwach unterscheidungskräftigen oder ... beschreibenden Bestandteil übereinstimmen, die Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr ... zwar häu-

531 Vgl BGH GRUR 2003, 963, 965 *AntiVir/AntiVirus* (zur Übereinstimmung in groß geschriebenen Mittelbuchstaben).

532 Eingehend hierzu Wennermark, FS 20 Years of the Boards of Appeal at EUIPO, S 74 ff.

533 EuG 19.9.2012, T-220/11 *f@irCredit/FERCREDIT*.

534 EuG 29.1.2013, T-283/11 *nfon/fon*.

535 EuG 10.11.2011, T-313/10 *AYUURI NATURAL/AYUR*; s ferner etwa EuG 28.3.2012, T-41/09 *Bebio/BEBA*; EuG 30.5.2013, T-218/10 *SERVICEPOINT/service point*.

536 Vgl etwa EuGH, Beschl v 30.5.2013, C-14/12 (Nr 41) *AYUURI NATURAL/AYUR*; EuGH, Beschl v 19.11.2015, C-190/15 (Nr 23 ff, 46) *Solidfloor/SOLID FLOOR*; EuGH (Große Kammer) MarkenR 2016, 592, 598 (Nr 61 ff) *BSH/EUIPO*.

537 EuGH GRUR 2020, 52 *PRV/Hansson*.

538 EuGH GRUR 2020, 52, 55 (Nr 47) *PRV/Hansson*.

539 EuGH GRUR 2020, 52, 55 (Nr 49) *PRV/Hansson*.

540 EuGH GRUR 2020, 52, 55 (Nr 53) *PRV/Hansson*.

fig nicht dazu führen [wird], dass eine solche Gefahr festgestellt wird.«<sup>541</sup> Jedoch: »geht aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervor, dass die Feststellung des Vorliegens einer solchen Gefahr wegen der Wechselwirkung der hierbei relevanten Faktoren nicht im Voraus und in jedem Fall ausgeschlossen werden kann.«<sup>542</sup>

#### 3.4.4.2.5 Die »INJEKT/INJEX«-Entscheidung des BGH

Obwohl die Divergenz der beiden Rechtsprechungslinien mit Händen zu greifen ist, hat der BGH 214 den Versuch unternommen, einen Gleichklang herzustellen. Es ging um folgenden Fall: Gegen die ua für ein »nadelloses Injektionssystem« eingetragene Marke »INJEX« war ua Widerspruch erhoben aus der für »medizinische Spritzen« – unterstellt – rechtserhaltend benutzten Marke »I N J E K T«. Unter ausführlicher Darlegung der bisherigen deutschen Rechtsprechung hat das BPatG eine für die Annahme einer Verwechslungsgefahr hinreichende Zeichenähnlichkeit verneint.<sup>543</sup> Wegen der abweichenden Praxis der europäischen Gerichte wurde die Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen. Diese hatte auch Erfolg. Der BGH stellt die vom EuGH und in seiner eigenen Rspr entwickelten Grundsätze gegenüber und kommt zu dem überraschenden Ergebnis, die beiden Ansätze stimmten – jedenfalls im Wesentlichen – überein.<sup>544</sup> Dem naheliegenden, oft erhobenen und auch vom BPatG betonten Einwand, dies führe zu einer mit dem Zweck der absoluten Schutzhindernisse unvereinbaren Begünstigung schwacher Marken, ist der BGH nicht gefolgt. Er verweist mit dem EuGH zum einen darauf, dass schutzunfähige Marken für nichtig erklärt und gelöscht werden könnten.<sup>545</sup> Das hilft jedoch nicht weiter. Abwandlungsmarken sind schutzfähig und unterliegen daher nicht der Löschung. Zum zweiten verweist er – ebenfalls mit dem EuGH – auf die Schutzschranke des § 23 I Nr 2.<sup>546</sup> Auch dies geht freilich ins Leere. Denn die angegriffene Marke ist – wie die ältere Marke – gerade keine rein beschreibende oder sonst nicht unterscheidungskräftige Angabe, sondern eine Abwandlung hiervon, so dass die Schutzschranke nicht eingreift.

#### 3.4.4.2.6 Neue Tendenzen in der Rspr des EuG

Da es um ein Problem des vollharmonisierten Rechts geht, kann eine befriedigende Lösung nur 215 auf Unionsebene erfolgen. So haben die Markenämter unter der Ägide des EUIPO im **Konvergenzprogramm 05** Leitlinien zusammengestellt, die weitgehend der bisherigen deutschen Sichtweise folgen,<sup>547</sup> aber für die Gerichte nicht bindend sind. Aufhorchen lässt aber ein Urteil des EuG vom 5.10.2020 zu folgendem Fall:

Als Unionsmarke angemeldet war das Zeichen »NATURANOVE« für kosmetische Waren. Widerspruch wurde erhoben aus zwei für identische Waren geschützten Wortmarken »NATURA-LIUM«. Die Widerspruchsabteilung des EUIPO hatte den Widerspruch für begründet erachtet; die 4. BK hat dies bestätigt. Die dagegen gerichtete Klage der Anmelderin hatte beim EuG Erfolg.<sup>548</sup> Bemerkenswert ist zunächst folgender Satz der Urteilsbegründung: »... it must be pointed out that the higher or lower level of the distinctive character of the elements common to a mark applied for and an earlier mark is one of the relevant factors in the context of the assessment of the similarity of the signs.«<sup>549</sup> In Übereinstimmung mit der langjährigen deutschen Sprechpraxis wird hier anerkannt, dass die höhere oder geringere Kennzeichnungskraft des Zeichenelements, in dem die Vergleichsmarken kollidieren, Auswirkungen auf die Frage der Zeichenähnlichkeit hat. Demzufolge kommt das EuG zu dem Ergebnis, dass die Zeichenähnlichkeit im konkreten Fall gering sei, weil sich die Übereinstimmung auf das beschreibende Element »NATURA-« beschränkt, wogegen die Zusätze »-NOVE« und »LIUM« keinerlei Gemeinsamkeit aufwiesen.<sup>550</sup> Explizit warnt das

541 EuGH GRUR 2020, 52, 55 (Nr 55) *PRV/Hansson*.

542 EuGH GRUR 2020, 52, 55 (Nr 55) *PRV/Hansson*.

543 BPatG MarkenR 2019, 225, 228 ff *Injekt/Injex*.

544 BGH GRUR 2020, 870, 877 (Nr 69-72) *INJEKT/INJEX* (mit kleiner Korrektur in Nr 71 aE).

545 BGH GRUR 2020, 870, 877 (Nr 73) *INJEKT/INJEX*; EuGH GRUR 2020, 52, 56 (Nr 59) *PRV/Hansson*.

546 BGH GRUR 2020, 870, 877 (Nr 73) *INJEKT/INJEX*; EuGH GRUR 2020, 52, 56 (Nr 60) *PRV/Hansson*.

547 EUIPN, Gemeinsame Mitteilung – Relative Eintragungshindernisse – Verwechslungsgefahr (Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile), Stand 2.10.2014, abrufbar auf der Homepage des EUIPO.

548 EuG 5.10.2020, T-602/19 *NATURANOVE/NATURALIUM*.

549 EuG 5.10.2020, T-602/19 (Nr 26) *NATURANOVE/NATURALIUM*.

550 EuG 5.10.2020, T-602/19 (Nr 40-45, 52) *NATURANOVE/NATURALIUM*.

EuG, dass ein »exzessiver Schutz« schwacher Marken vermieden werden muss,<sup>551</sup> denn: »... although a company is free to choose a trademark with a low degree of distinctiveness and use it on the market, it must accept, however in doing so, that competitors are equally entitled to use trademarks with similar or identical descriptive components.«<sup>552</sup>

Weitere Erkenntnisse des EuG gehen in die gleiche Richtung,<sup>553</sup> auch wenn sich von einer gefestigten Praxis derzeit wohl noch nicht sprechen lässt.<sup>554</sup>

### 3.4.4.2.7 Weitere Einzelfragen

#### a) Schutzunfähigkeit der älteren Marke

- 216 Die schwächste Kennzeichnungskraft kommt naturgemäß Marken zu, bei denen es sich in den maßgeblichen Zeitpunkten (s Rdn 228–233) um beschreibende oder sonst schutzunfähige Angaben handelt. In solchen Fällen kann der Marke wegen des Bindungsgrundsatzes (s § 14 Rdn 19–24) zwar nicht jeder Schutz abgesprochen werden,<sup>555</sup> unter Umständen muss jedoch der Schutzbereich auf ein Minimum beschränkt werden, so dass schon *geringe Abwandlungen* oder *Hinzufügungen* aus dem Schutzzumfang der Marke herausführen und eine Verwechslungsgefahr verneint werden muss. Erst recht gilt dies, wenn das Gegenzeichen einen kennzeichnungskräftigen Bestandteil aufweist.<sup>556</sup>

Beispiele: Die Wortmarke »THERMARIUM« stellt für türkische Bäder und Saunen eine beschreibende Angabe iSv »Wärmeluftbad« dar; ihr Schutzzumfang ist daher so eng bemessen worden, dass eine Verwechslungsgefahr mit der jüngeren Marke »THERMARIVM« (mit graphischem Element) verneint werden musste.<sup>557</sup> »Dent-O-Care« im Rechtssinne nicht verwechselbar mit älterer Marke »DentCare« (beide für Zahnpfutzmittel).<sup>558</sup>

Auch schon die bloße *Übersetzung* einer schutzunfähigen Angabe in eine andere (auch geläufige) Sprache kann insoweit aus dem Schutzbereich herausführen.<sup>559</sup>

- 217 Demgegenüber hat es der **EuGH** für das **UMV-WidVerf** für nicht zulässig angesehen, einem mit einer älteren Marke identischen Element einer jüngeren Marke eine ausschließlich beschreibende Wirkung beizumessen; hierdurch würde die Gültigkeit der älteren Marke in Frage gestellt, was dem Nichtigkeits-(Löschungs-)Verfahren vorbehalten sei.<sup>560</sup> Eingetragenen Marken müsse ein gewisser Grad an Unterscheidungskraft zuerkannt werden.<sup>561</sup> Dem ist nunmehr auch der **BGH** beigetreten und hat es demzufolge abgelehnt, den Schutzzumfang nicht schutzfähiger Marken auf einen Identitätsschutz zu reduzieren.<sup>562</sup>

551 EuG 5.10.2020, T-602/19 (Nr 56) *NATURANOVE/NATURALIUM*.

552 EuG 5.10.2020, T-602/19 (Nr 71) *NATURANOVE/NATURALIUM*.

553 Vgl EuG 10.11.2021, T-756/20 *VDL E-POWERED/e-power*; EuG 18.1.2023, T-443/21 *YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL/yoga ALLIANCE*; vgl auch EuG 8.12.2021, T-595/19 *GRILLOUMI BURGER/HALLOUMI* (insb Nr 68: »... bur merely to finding, that it cannot confer more rights than those which it objectively derives from its distinctive character«); EuG 8.12.2021, T-593/19 (Nr 104, 107) *GRILLOUMI BURGER/HALLOUMI*.

554 S mwN Maier MarkenR 2023, 9 ff.

555 BGH GRUR 2016, 382, 386 (Nr 38) *BioGourmet*; GRUR 2018, 79, 81 (Nr 19) *OXFORD/Oxford Club*; GRUR 2019, 1058, 1060 (Nr 20) *KNEIPP II*; GRUR 2020, 870, 874 (Nr 49) *INJEKT/INJEX*.

556 Vgl BPatG 17.6.2014, 27 W (pat) 65/13 *Antenne Bayern Weihnachtstrucker/Weihnachtstrucker*; s auch OLG Frankfurt GRUR-RR 2015, 236, 238 *Lactec* (wenngleich im konkreten Fall wohl nicht richtig); verfehlt daher EuG 10.10.2012, T-569/10 *BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS*, aber bestätigt durch EuGH MarkenR 2014, 245 *BIMBO DOUGHNUTS*.

557 BPatG 31.3.2009, 24 W (pat) 79/07 *THERMARIVM/THERMARIUM*; ähnlich BPatG 23.6.2009, 24 W (pat) 71/08 *systech/Systec*; BPatG 20.5.2009, 29 W (pat) 16/09 *frameworkwork/FRAMEWORKS*; BPatG 7.5.2007, 30 W (pat) 243/04 *BIOLINE/Bioline*; BPatG 15.9.2011, 25 W (pat) 33/10 *Yoghurt Kisses/Kiss*; BPatG 31.7.2012, 27 W (pat) 578/11 *CASINO ROYALE/Casino Royale*.

558 BPatG 23.1.2001, 24 W (pat) 202/99 *Dent-O-Care/DentCare*.

559 Vgl BGH GRUR 2010, 642, 644 (Nr 28) *WM-Marken*.

560 EuGH GRUR 2012, 825, 827 f (Nr 43 ff) *FI-Live* gegen EuG 17.2.2011, T-10/09 *FI-LIVE/FI*; bestätigt durch EuGH MarkenR 2013, 439, 443 (Nr 34) *medi GmbH*.

561 EuGH GRUR 2012, 825, 827 (Nr 47) *FI-Live*; bestätigt durch EuGH MarkenR 2016, 592, 598 (Nr 67) *BSH/EUIPO*.

562 BGH GRUR 2020, 870, 874 (Nr 49–51) *INJEKT/INJEX* (jedoch der Sache nach nur obiter dictum, weil im Streitfall eine Schutzunfähigkeit der älteren Marke gar nicht im Raum stand).

## 8.2.6.10 Ab dem 17.2.2024: Art 4–6 und 8 Digital Services Act (VO [EU] 2022/2065)

- 557 Am 19.10.2022 hat der EU-Gesetzgeber mit der VO (EU) 2022/2065<sup>1462</sup> das Gesetz über digitale Dienste, den »Digital Services Act« (= »DSA«), verabschiedet. Der DSA ist am 16.11.2022 in Kraft getreten und gilt – von hier nicht interessierenden Ausnahmen abgesehen – **ab dem 17.2.2024** (Art 93 II DSA).
- 558 Die **Art 4–6 und 8 DSA** enthalten **Haftungsprivilegierungen** für Diensteanbieter, welche – soweit an dieser Stelle von Interesse – den bisherigen Art 12–15 E-Commerce-RL entsprechen. Lediglich einige kleinere sprachliche Modifikationen, welche teilweise auch nur auf den nunmehr gewählten Charakter als Verordnung zurückzuführen sind, wurden vorgenommen. Die bisherigen Art 12–15 E-Commerce-RL werden damit obsolet und mit Wirkung ab dem 17.2.2024 gestrichen (Art 89 I DSA). Bezugnahmen auf diese Vorläuferbestimmungen gelten ab diesem Datum als Bezugnahmen auf die Art 4–6 und 8 DSA (Art 89 II DSA). Im Anwendungsbereich der Art 4–6 und 8 DSA gleichfalls – jedenfalls weitgehend – obsolet werden aufgrund ihrer unmittelbaren Geltung ab dem 17.2.2024 außerdem auch die §§ 7–10 TMG. Auf diese Vorschriften kann daher im Anwendungsbereich der dann vorrangigen Art 4–6 und 8 DSA ab dem 17.2.2024, auch wenn keine entsprechende Aufhebung oder Anpassung mehr erfolgt, nicht mehr zurückgegriffen werden.
- 559 Wie erwähnt enthalten die Art 4–6 und 8 DSA Haftungsprivilegierungen für Diensteanbieter, welche den bisherigen Art 12–15 E-Commerce-RL weitgehend entsprechen. Wie bisher enthält auch der DSA keine Bestimmungen, welche die Haftung der Diensteanbieter positiv regeln würden. Auch nach dem 17.2.2024 werden daher die **gewohnten Grundsätze über die Haftung** von Diensteanbietern zur Anwendung kommen können, insb diejenigen zur Störerhaftung von Diensteanbietern. Eine Abkehr davon ist jedenfalls mit Blick auf den DSA weder erforderlich noch angezeigt (s aber Rdn 459). Einige Neuerungen sind aber doch zu beachten. Das gilt insb für die Folgenden:
- 560 Der DSA insgesamt und damit auch die Art 4–6 und 8 DSA gelten nur für **Vermittlungsdienste**, dh für Dienstleistungen der Informationsgesellschaft, welche – entsprechend dem bisherigen Anwendungsbereich der Art 12–15 E-Commerce-RL – die reine Durchleitung (insb Access Provider), Caching-Leistungen oder Hosting-Dienste (insb Internet-Marktplätze, Video-Sharing-Plattformen etc) zum Gegenstand haben (Art 3 Buchst g DSA). Zu den Access Providern, für welche Art 4 DSA gilt, dürften nunmehr auch **Domain Name Registries** und **Domain Name Registrare** gehören (ErwGr 29). Ebenfalls zu den Vermittlungsdiensten zählen nunmehr auch **Suchmaschinen** (Art 3 Buchst j DSA), wobei der DSA nicht ausdrücklich festlegt, welcher der drei Kategorien diese zuzuordnen sein sollen. Am naheliegendsten erscheint, diese als Hosting-Dienst iSd Art 6 DSA zu behandeln.<sup>1463</sup>
- 561 Der DSA insgesamt und damit auch die Art 4–6 und 8 DSA gelten außerdem nur für Vermittlungsdienste, die für Nutzer mit Niederlassungsort oder Sitz **in der Union angeboten** werden (Art 2 I DSA). Ein Angebot in der Union setzt eine wesentliche Verbindung des Diensteanbieters zur Union voraus (Art 3 Buchst d DSA). Diese kann sich aus einer Niederlassung des Diensteanbieters in der Union ergeben, aus einer erheblichen Zahl von Nutzern in einem oder mehreren Mitgliedstaaten im Verhältnis zu denen oder deren Bevölkerung oder auch daraus, dass der Vermittlungsdienst auf eine oder mehrere Mitgliedstaaten ausgerichtet ist (Art 3 Buchst e DSA). Die zuletzt genannte Ausrichtung ist anhand aller relevanten Umstände zu beurteilen, wobei insb die folgenden Faktoren einfließen können: die Verwendung einer in dem betreffenden Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache oder Währung, die Möglichkeit, Produkte oder Dienstleistungen dorthin zu bestellen, die Nutzung einer einschlägigen Top-Level-Domain, die Verfügbarkeit einer App im jeweiligen nationalen App-Store, die Schaltung lokaler Werbung oder von Werbung in einer in dem betreffenden Mitgliedstaat verwendeten Sprache und die Bereitstellung eines Kundendienstes in einer in dem betreffenden Mitgliedstaat gebräuchlichen Sprache (ErwGr 8). Für Vermittlungsdienste, die nicht iSd in der Union angeboten werden, gelten die Haftungsprivilegierungen der Art 4–6 und 8 DSA nicht. Ob insoweit noch auf die Haftungsprivilegierungen der §§ 7–10 TMG zurückgegriffen werden können soll, wird der Gesetzgeber zu entscheiden haben.

1462 Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.10.2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste), ABl L 277, S 1.

1463 So auch Gerdemann/Spindler GRUR 2023, 3, 5; vgl auch Spindler MMR 2023, 73, 77 f.

Im Rahmen der Haftung der Diensteanbieter zu beachten ist außerdem Art 7 DSA. Diese häufig als »Good Samaritan«-Privileg bezeichnete Bestimmung stellt klar, dass die Haftungsprivilegierungen nach den Art 4–6 DSA auch bei solchen Diensteanbietern in Betracht kommen, welche auf Eigeninitiative nach Treu und Glauben und sorgfältig freiwillige Untersuchungen durchführen oder andere Maßnahmen zur Erkennung, Feststellung und Entfernung rechtswidriger Inhalte oder zur Sperrung des Zugangs zu rechtswidrigen Inhalten treffen oder die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Damit kommen die Haftungsprivilegierungen auch bei solchen Diensteanbietern in Betracht, welche überobligatorisch allgemeine und anlasslose Überprüfungen durchführen, Inhalte entfernen oder den Zugang dazu sperren etc. Mehr als dass die Haftungsprivilegierungen auch bei solchen Diensteanbietern in Betracht kommen, sagt Art 7 DSA zwar nicht. Man wird dem aber doch entnehmen können, dass allein die Durchführung solcher Maßnahmen der passiven Rolle des Diensteanbieters in Bezug auf die fremden Informationen, welche Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Haftungsprivilegierungen ist, nicht entgegensteht.

Bei der **Haftung von Host Providern** wie insb Internet-Marktplätzen, Video-Sharing-Plattformen etc weiter zu beachten ist Art 16 DSA. Danach müssen solche Diensteanbieter Verfahren einrichten, mit denen ihnen Personen oder Einrichtungen das Vorhandensein von Einzelinformationen in ihren Diensten melden können, welche sie als rechtswidrig ansehen. Die Verfahren müssen leicht zugänglich und benutzerfreundlich sein und eine Übermittlung von Meldungen ausschließlich auf elektronischem Weg ermöglichen (Art 16 I DSA). Sie müssen außerdem das Übermitteln hinreichend genauer und angemessen begründeter Meldungen erleichtern (Art 16 II DSA). Die Verfahren sind für die Haftung von Host Providern deshalb bedeutsam, weil auf diesem Wege übermittelte Meldungen von Rechtsverletzungen bewirken, dass **von einer tatsächlichen Kenntnis oder einem Bewusstsein in Bezug auf die betreffende Einzelinformation ausgegangen wird**, wenn sie es einem sorgfältig handelnden Diensteanbieter ermöglichen, ohne eingehende rechtliche Prüfung festzustellen, dass die einschlägige Tätigkeit oder Information rechtswidrig ist (Art 16 III DSA). Eine diesen Anforderungen entsprechende Meldung aktiviert somit die den Host Provider treffende Prüfungspflicht (Rdn 537 ff).

Zu beachten sind schließlich auch die Art 9 und 10 DSA, welche gewisse Anforderungen an Form und Inhalt von **Anordnungen der nationalen Justiz- und Verwaltungsbehörden**, nämlich von Anordnungen zum Vorgehen gegen rechtswidrige Inhalte und Auskunftsanordnungen, sowie zum Umgang damit statuieren. Diese Bestimmungen gelten grds auch für zivilgerichtliche Unterlassungs- und Auskunftsurteile und -beschlüsse. Allerdings lassen sie die Vorschriften des nationalen Zivil- und Strafprozessrechts unberührt (Art 9 VI, 10 VI DSA). Dasselbe gilt für Vorschriften der EU im Zusammenhang mit der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- oder Strafsachen wie zB die VO 1215/2012. Soweit solche Vorschriften zusätzliche Anforderungen stellen, bleibt es daher bei diesen. Soweit die Art 9 und 10 DSA mit diesen Vorschriften unvereinbar sind, kommen sie nicht zur Anwendung (ErwGr 34).

### 8.3 Wiederholungsgefahr (§ 14 V S 1)

#### 8.3.1 Allgemeines

Im Regelfall wird ein Unterlassungsanspruch erst nach bereits erfolgter Verletzung geltend gemacht. Dieser **Verletzungsunterlassungsanspruch** setzt Wiederholungsgefahr voraus, wie § 14 V S 1 seit der Neufassung durch das DurchsetzungsG in Anlehnung an § 8 I S 1 UWG ausdrücklich klarstellt. Das Erfordernis der Wiederholungsgefahr ist dem in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch immanent und insoweit auch mit Art 11 S 1 DurchsetzungsRL vereinbar, auch wenn es dort nicht ausdrücklich erwähnt ist.

Der auf Wiederholungsgefahr gestützte und in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch besteht nur, wenn das beanstandete Verhalten des Beklagten sowohl zum **Zeitpunkt** seiner angeblichen Vornahme rechtsverletzend war als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung darüber rechtsverletzend ist. Es kommt also auf die Rechtslage *sowohl* zur Zeit der Vornahme der beanstandeten Zeichenbenutzung *als auch* zur Zeit der Entscheidung darüber an. War oder ist die beanstandete Zeichenbenutzung zu einem dieser beiden Zeitpunkte nicht als rechtsverletzend zu bewerten, fehlt es an der Wiederholungsgefahr.<sup>1464</sup>

<sup>1464</sup> StRspr, zB BGH GRUR 2022, 229 (Nr 26) *ÖKO-TEST III*; BGH GRUR 2021, 1201 (Nr 16) *Goldbase III*; BGH GRUR 2021, 971 (Nr 19) *myboshi*.

geschützt war und eine erneute Prüfung durch das DPMA, die den Fristbeginn für die Benutzungsaufnahme aufschieben könnte, nicht stattfindet.<sup>891</sup>

## 12 Wiederholungsmarken

### 12.1 Problemstellung

Das MarkenG enthält keine Regelung, die einem Markeninhaber verbieten würde, eine bereits für ihn registrierte Marke erneut zur Eintragung anzumelden. Insoweit ist grundsätzlich von der Zulässigkeit solcher **Wiederholungsmarken** (zur näheren Definition dieses Begriffs s Rdn 363–370) auszugehen. So hat sich auch der **EuGH**<sup>892</sup> ausdrücklich gegen ein Verbot von Marken ausgesprochen, deren Eintragung nur dazu diene, den Schutzbereich **bestehender anderer** Marken **abzusichern**. Die mit der Anmeldung einer Marke verbundene subjektive **Absicht** sei im Zusammenhang mit dem Benutzungszwang »völlig unerheblich« und eine darauf bezogene Benachteiligung sogenannter »**Defensivmarken**« mit der MarkenRL nicht vereinbar (s dazu im Einzelnen Rdn 276–277).

Allerdings ist nicht zu verkennen, dass durch kontinuierliche **Wiederholungseintragungen** innerhalb der jeweils noch laufenden »Benutzungsschonfristen« der Benutzungszwang faktisch **umgangen** werden könnte. Zu dieser Problematik werden **unterschiedliche** Lösungsmöglichkeiten für die **verschiedenen Verfahren** vor dem DPMA und den Zivilgerichten vertreten (s Rdn 371–377).

### 12.2 Definition der Wiederholungsmarke

#### 12.2.1 Übereinstimmung der Marken

##### 12.2.1.1 Dieselbe Marke iSv § 26 III

Von einer Wiederholungsmarke im Rechtssinne kann zwar nicht nur bei vollständiger **Identität** von Erst- und Zweiteintragung ausgegangen werden; eine bloße **Ähnlichkeit** beider Marken reicht aber in keinem Fall aus. Entscheidend ist vielmehr, ob beide Zeichen ihrer Kennzeichnungskraft nach eindeutig als **dieselbe Marke** zu bewerten sind.<sup>893</sup> Der Grad der erforderlichen Übereinstimmung ist eine Frage des Einzelfalls, wobei jedenfalls der Bereich des kennzeichnenden Charakters iSv § 26 III (s dazu Rdn 182–197) **nicht überschritten** werden darf.<sup>894</sup>

Außerdem ist zu bedenken, dass dem Markenanmelder aus Gründen der **Rechtssicherheit** zugestanden werden muss, bereits jeden **Zweifel**, ob eine verwendete neue Form der eingetragenen Marke noch als deren rechtserhaltende Benutzungsform angesehen werden könnte, durch eine entsprechende erneute Markenanmeldung auszuräumen.<sup>895</sup>

Nachanmeldungen von Marken, die nach dem **ErstrG** (mit eingeschränkter Schutzwirkung) erstreckt worden sind, können schon wegen des grundlegend unterschiedlichen Geltungsbereichs nicht als Wiederholungsmarken bewertet werden.<sup>896</sup>

##### 12.2.1.2 Verhältnis von nationalen Marken zu Unionsmarken

Eine **nachangemeldete Unionsmarke** ist im Verhältnis zu einer identischen älteren nationalen Marke nicht als Wiederholungsmarke zu bewerten. Solche Zeichen können wegen des erweiterten **territorialen** Schutzbereichs der Unionsmarke von Haus aus nicht als dieselben Marken angesehen werden.<sup>897</sup>

891 Vgl OLG Frankfurt MarkenR 2016, 531, 533 *Berechtigte Gründe für Nichtbenutzung einer Marke*; aM Lange Rn 1312.

892 Vgl EuGH GRUR 2012, 1257 (Nr 32–33) *Rintisch (PROTI)*; vgl auch EuGH MarkenR 2019, 14 (Nr 57–59) *ALCOLOCK*.

893 Vgl BGH GRUR 1975, 434, 436 *BOUCHET*; EuG GRUR Int 2013, 144 (Nr 30 ff) *Pelikan*; vgl auch HK MarkenR/Spuhler § 26 Rn 133.

894 Ebenso IRN/Schmitz-Fohrmann § 25 Rn 45; HK-MarkenR/Spuhler § 26 Rn 138; Bogatz in Kur/v Bomhard/Albrecht § 26 Rn 24 f; Sosnitzta GRUR 2013, 105, 112; Gaden MarkenR 2013, 140; enger Schoene, S 174 f.

895 Vgl EuG GRUR Int 2013, 144 (Nr 41) *Pelikan*; Klein GRUR Int 2015, 539, 542.

896 Vgl hierzu auch BGH GRUR 1995, 117, 121 *NEUTREX*.

897 Vgl BGH GRUR 2006, 333 *GALILEO*; Vgl BPatG MarkenR 2022, 504 *HANDTE*.

- 366 Für den **umgekehrten** Sachverhalt einer **nationalen** Marke als Wiederholungseintragung einer bestehenden Unionsmarke trägt diese Begründung allerdings nicht in gleicher Weise. So sind aus dem Rechtsgedanken des **Art 139 II Buchst a UMV**, wonach eine nicht benutzte und deshalb verfallsreife Unionsmarke nicht in eine nationale Marke umgewandelt werden kann, Bedenken auch gegen eine entsprechende nationale Nachanmeldung hergeleitet worden.<sup>898</sup> Dem wird allerdings mit Recht entgegengehalten, dass eine Unionsmarke keinem Benutzungszwang in **Deutschland** unterliegt, sondern auch außerhalb Deutschlands benutzt werden kann.<sup>899</sup> Außerdem ist eine in eine nationale Marke umgewandelte Unionsmarke aus mehreren Gründen **nicht** ohne weiteres einer nationalen Markeneintragung **gleichzustellen**.<sup>900</sup> So ist die nationale Markenmeldung auf absolute und relative Schutzhindernisse **geprüft** worden, wogegen die umgewandelte Marke gemäß § 121 III S 1 solche Prüfungsverfahren nicht durchlaufen hat. Außerdem erhält die umgewandelte Marke den **Zeitrang** der Unionsmarke und unterscheidet sich auch insoweit von einer Neuanmeldung. Ferner gehen Wortlaut und Rechtsgedanke des Art 139 II Buchst a UMV von einer wegen Nichtbenutzung verfallenen Unionsmarke aus, was aber bei einer (rechtzeitigen) Wiederholungsanmeldung gerade noch nicht der Fall ist. Somit lässt sich der **Normzweck** des Art 139 II Buchst a UMV nicht auf Neueintragungen übertragen. Dass damit die Benutzungsschonfrist der Unionsmarke auf nationaler Ebene faktisch verlängert werden kann, ist als Folge des Prinzips der **Koexistenz** der beiderseitigen Markensysteme hinzunehmen.<sup>901</sup>

### 12.2.2 Übereinstimmung der Waren/Dienstleistungen

- 367 Veränderungen des **VerzWDL** stehen grundsätzlich der Annahme einer Wiederholungsmarke entgegen, zumal in aller Regel ein berechtigtes Bedürfnis nicht bestritten werden kann, auf diese Weise den Schutzbereich einer Marke den **aktuellen** wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen. Das gilt auch für das Verhältnis von **Warenoberbegriffen** (im VerzWDL der älteren Marke) zu **Einzelprodukten** (im VerzWDL der Nachanmeldung). So muss einem Markeninhaber unbenommen bleiben, das VerzWDL seiner Marke zu **konkretisieren**, was häufig nur im Wege einer Neuanmeldung möglich ist.<sup>902</sup> Von einer Wiederholungsmarke ist somit allenfalls dann auszugehen, wenn die Waren/DL von Alt- und Neuzeichen nach dem allgemeinen Sprachgebrauch in Berücksichtigung der Fachterminologie (s dazu Rdn 310) **identisch** sind, was allenfalls noch **synonyme** Begriffe umfasst.<sup>903</sup>

Behauptete Übereinstimmungen im **Ähnlichkeitsbereich** reichen schon deshalb nicht aus, weil eine hierfür erforderliche **absolute** Feststellung der Warenähnlichkeit nicht möglich ist, die Ähnlichkeit von Waren/DL vielmehr nur **relativ** im Kollisionsfall beim Gesamtvergleich mit einer konkreten anderen Marke bestimmt werden kann.<sup>904</sup>

### 12.2.3 Ablauf der »Benutzungsschonfrist« der älteren Marke

- 368 Die rechtlichen Bedenken gegen Wiederholungsanmeldungen beziehen sich auf die damit verbundene tatsächliche **Verlängerung der »Benutzungsschonfrist«** für die ältere Marke. Uneingeschränkt kann dieser Gesichtspunkt aber nur für Nachanmeldungen gelten, die noch **innerhalb** der älteren »Benutzungsschonfrist« getätigt werden. In solchen Fällen kann es angezeigt sein, der Zweitmarke lediglich die »Benutzungsschonfrist« der Erstmarke zuzubilligen, weil der damit gewährte Überlegungs- und Vorbereitungszeitraum jedem Markeninhaber nur **einmal** in dieser Länge und nicht beliebig verlängerbar zur Verfügung stehen soll.<sup>905</sup>
- 369 Von einer solchen Umgehung des Benutzungszwangs kann aber nicht mehr ausgegangen werden, wenn die Nachanmeldung erst deutlich **nach Ablauf** der »Benutzungsschonfrist« der Erstmarke

898 Vgl Hackbarth, S 204; ebenso Schoene, S 181; Sosnitzer GRUR 2013, 105, 111; Loschelder FS Bornkamm, S 637, 649 f.

899 Vgl Klein GRUR Int 2015, 539, 544; ebenso Bogatz in Kur/v Bomhard/Albrecht § 26 Rn 32.

900 Vgl BPatG MarkenR 2022, 504 *HANDTE*; ebenso IRN/Schmitz-Fohrmann § 25 Rn 54.

901 Vgl BPatG MarkenR 2022, 504, 505 *HANDTE*.

902 Vgl EuG 18.11.2014, T-50/13 (Nr 60) *VOODOO*; Klein GRUR Int 2015, 539, 545; ebenso HK-MarkenR/Spuhler § 26 Rn 138; IRN/Schmitz-Fohrmann § 25 Rn 46.

903 Vgl Gaden MarkenR 2013, 140, 141; Klein GRUR Int 2015, 539, 544 f; ebenso HK-MarkenR/Spuhler § 26 Rn 138; Bogatz in Kur/v Bomhard/Albrecht § 26 Rn 25.

904 Ebenso Gaden MarkenR 2013, 140, 141; Klein GRUR Int 2015, 539, 544.

905 Vgl Fischötter/Rheineck GRUR 1980, 379, 384 ff; Hackbarth, S 197 f; IRN/Schmitz-Fohrmann § 25 Rn 48; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy § 25 MarkenG Rn 18.



erfolgt.<sup>906</sup> Nach diesem Zeitpunkt werden nämlich **Zwischenrechte** Dritter nicht mehr ausgeschlossen, weil die unbenutzte Erstmarke nicht mehr verteidigt werden kann und löschungseifrig geworden ist.

Zur Problematik von möglichen »**Sperrfristen**« zwischen dem Ablauf der »Benutzungsschonfrist« der älteren Marke und der Neuanmeldung s Rdn 377.

Erfolgt die Nachanmeldung deutlich **vor Ablauf** der »Benutzungsschonfrist« der älteren Marke, kann schon deshalb nicht von einer Umgehung des Benutzungszwangs ausgegangen werden, weil insoweit eine rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke immer **noch möglich** ist.<sup>907</sup> 370

### 12.3 Eintragungsverfahren

Die Anmeldung einer Wiederholungsanmeldung ist als solche nach **deutschem Recht** grundsätzlich **zulässig**, zumal die (harmonisierten) gesetzlichen Eintragungshindernisse einen entsprechenden speziellen **Schutzversagungsgrund** nicht aufweisen. Deshalb werden zu Recht im deutschen Eintragungsverfahren Wiederholungsanmeldungen nicht von vornherein als ersichtlich bösgläubig angesehen und deshalb auch **nicht beanstandet**.<sup>908</sup> So darf schon nicht allgemein unterstellt werden, dass dem Anmelder einer Wiederholungsmarke grundsätzlich der **Benutzungswille** fehlt. Aber auch ein fehlender Benutzungswillen begründet noch nicht ohne weiteres die Annahme einer Bösgläubigkeit; vielmehr sind die Voraussetzungen des § 8 II Nr 14 erst dann erfüllt, wenn bereits im Zeitpunkt der Anmeldung **zusätzliche Unlauterkeitsmerkmale** ersichtlich sind, welche die konkrete Anmeldung einer Marke als bösgläubig erscheinen lassen (s dazu § 8 Rdn 1093–1095). Aus der bloßen Tatsache einer Wiederholungsanmeldung kann für sich gesehen also noch nicht auf eine im Anmeldezeitpunkt **ersichtliche Bösgläubigkeit** des Anmelders iSv § 8 II Nr 14, § 37 III geschlossen werden. 371

Bei Anmeldungen von **Unionsmarken** besteht ohnehin **keine Rechtsgrundlage** für eine Zurückweisung wegen Bösgläubigkeit des Anmelders. 372

### 12.4 Nichtigkeitsverfahren

#### 12.4.1 Deutsche Praxis

Die Eintragung einer Wiederholungsanmeldung stellt für sich gesehen **keinen Nichtigkeitsgrund** unter dem Gesichtspunkt der **bösgläubigen Anmeldung** iSv § 50 I, § 8 II Nr 14 dar. So sprechen bereits **rechtssystematische Gründe** gegen eine dahingehende Anwendung von § 8 II Nr 14. Dieser Nichtigkeitsgrund muss bei der **Anmeldung** der Marke vorliegen und kann **nicht geheilt** werden (s § 8 Rdn 1080). Insoweit kommt er als Sanktion bei einer gegen den Benutzungszwang verstoßenden Wiederholungsanmeldung nicht in Betracht, weil Verstöße gegen den **Benutzungszwang** grundsätzlich durch eine nachträgliche Aufnahme der Benutzung **geheilt** werden (s § 49 I S 2).<sup>909</sup> 373

#### 12.4.2 Europäische Praxis

Die **europäische** Spruchpraxis erachtet ebenfalls die bloße Tatsache einer Wiederholungsanmeldung per se noch **nicht** als ausreichende Grundlage für die Nichtigserklärung der Marke wegen Bösgläubigkeit gemäß **Art 59 I Buchst b UMW**.<sup>910</sup> 374

906 Vgl BPatG 14.12.1994, 29 W (pat) 165/92 *retro/METRO*; BPatG 10.07.1984, 26 W (pat) 142/83 *VIRGINIA SLIM/SWING*; Klein GRUR Int 2015, 539, 545; so auch bereits Heydt GRUR 1975, 439, 440.

907 Vgl BPatG 19.07.2019, 28 W (pat) 4/16 *aro*.

908 Vgl bereits DPA MA 1975, 262, 263 f *SHAHI*; OLG München WRP 1985, 515, 516 *Ka*; OLG Frankfurt GRUR 1992, 445, 446 *Wiederholungszeichen*; BPatG GRUR 2005, 773, 775 *Blue Bull/RED BULL*; BPatG 19.07.2019, 28 W (pat) 4/16 *aro*; BPatG MarkenR 2022, 504, 505 *HANDTE*; ebenso IRN/Schmitz-Fohrmann § 25 Rn 38; HK-MarkenR/Spuhler § 26 Rn 140; v Schultz/Stuckel § 26 Rn 63; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy § 25 MarkenG Rn 16; Schoene in Kur/v Bomhard/Albrecht § 8 Rn 990 ff; Schoene, S 171 ff; Brauer, S 63 ff; Loschelder FS Bornkamm, S 637, 648; aA Fezer § 25 Rn 40 f; Lange Rn 1156.

909 Ebenso Ingerl/Rohnke § 25 Rn 38; HK-MarkenR/Spuhler § 26 Rn 141; vgl auch Sosnitza GRUR 2013, 105, 112; BPatG 19.07.2019, 28 W (pat) 4/16 *aro*; BPatG MarkenR 2022, 504, 505 *HANDTE*.

910 Vgl EuG GRUR Int 2013, 144 (Nr 34) *Pelikan*; EuG MarkenR 2021, 268 (Nr 70) *MONOPOLY* (Rechtsmittel nicht zugelassen – EuGH 01.12.2021, C-373/21 – Nr 13 ff – *MONOPOLY*); vgl auch Zecher GRUR 2010, 981, 982 ff; Sosnitza GRUR 2013, 105, 112; Slopek GRUR Int 2013, 101, 105 f; Gaden MarkenR 2013, 140, 142 f; Klein GRUR Int 2015, 539, 546 ff.

Allerdings hat das EuG in einem **Ausnahmefall** eine Wiederholungsanmeldung, die **ersichtlich** – nämlich nach eigenem Eingeständnis des Markeninhabers – **nur** zu dem Zwecke erfolgt war, die rechtlichen Folgen der Nichtbenutzung älterer Marken zu vermeiden<sup>911</sup>, als »*relativen Faktor*« für einen möglichen Nachweis der Bösgläubigkeit des damaligen Anmelders bewertet.<sup>912</sup> Auch bei einer Berücksichtigung von Wiederholungsanmeldungen als Indiz für eine mögliche Bösgläubigkeit wird jedoch vom EuG stets eine **Gesamtwürdigung aller Umstände** des jeweiligen Einzelfalls als erforderlich angesehen.<sup>913</sup>

Dass es sich bei einer (insoweit gebotenen) näheren Betrachtung der jeweiligen Anmelde- und Eintragsdaten von Vor- und Nachanmeldungen im »*MONOPOLY*«-Fall gerade nicht um Verlängerungen der »Benutzungsschonfrist« der älteren Marken und somit schon deshalb nicht um eine Wiederholungsanmeldung im Rechtssinne (s dazu im Einzelnen Rdn 368–370) gehandelt hatte, ist vom EuG leider nicht berücksichtigt worden.<sup>914</sup> Ebenfalls bedauerlicherweise hat der EuGH das gegen das EuG-Urteil eingelegte Rechtsmittel nicht zugelassen, weil die Rechtsmittelführerin nicht hinreichend dargetan habe, dass die fragliche Problematik der Wiederholungsanmeldungen eine höchstrichterlich zu klärende Frage des Unionsrecht darstelle.<sup>915</sup>

Nachvollziehbar von einer erkennbaren Bösgläubigkeit ausgegangen ist das EuG dagegen bei einer Anmeldestrategie, wonach (zur Wahrung der Priorität iSv Art 34 UMV) periodisch alle 6 Monate eine **Kette** von nationalen Markenmeldungen eingereicht wurde, welche nacheinander alle wegen **Nichtzahlung** der fälligen Anmeldegebühren als zurückgenommen galten<sup>916</sup> (s auch § 8 Rdn 1103).

## 12.5 Widerspruchsverfahren

- 375 Die Berücksichtigung des Einwands einer unzulässigen Wiederholungseintragung im WidVerf wird von der hM zu Recht **ausgeschlossen**.<sup>917</sup> In diesem summarischen Verfahren ist für den fraglichen Einwand aus den gleichen Gründen kein Raum wie für die Erörterung sonstiger, über die Problematik der markenrechtlichen Übereinstimmung hinausreichender, allgemeiner Erwägungen wie ZB des Rechtsmissbrauchs oder der unzulässigen Rechtsausübung (s dazu § 42 Rdn 72).

Gegen die Berücksichtigung des Einwands einer unzulässigen Wiederholungseintragung spricht auch die Regelung des § 26 III. Wenn nach dieser Vorschrift **mehrere** im kennzeichnenden Charakter **übereinstimmende** Marken desselben Inhabers gleichzeitig rechtserhaltend benutzt werden können, setzt dies die vorherige Eintragung solcher Marken durch denselben Inhaber voraus.<sup>918</sup> Im Zusammenhang mit dieser Regelung hat der EuGH ausdrücklich mögliche Bedenken gegen »*Defensivmarken*« ausgeräumt<sup>919</sup> und eine hinreichende Benutzung durch eine Wiederholungs-marke aus Art 15 I UAbs 2 Buchst a UMV aF (entspricht Art 18 I UAbs 2 Buchst a UMV) hergeleitet<sup>920</sup>.

Dementsprechend bleiben im WidVerf mögliche »*Benutzungsschonfristen*« von voreingetragenen Marken außer Betracht.<sup>921</sup> S aber Rdn 377 zur möglichen Bedeutung solcher Fristen im **Zivilprozess**.

911 Vgl EuG MarkenR 2021, 268 (Nr 70 f) *MONOPOLY*.

912 Vgl EuG MarkenR 2021, 268 (Nr 57) *MONOPOLY* (im Anschluss an EuG GRUR Int 2013, 144 – Nr 27 – *Pelikan*).

913 Vgl EuG MarkenR 2021, 268 (Nr 66 ff) *MONOPOLY*.

914 Vgl hierzu die Kritik von Hacker GRUR 2022, 1257, 1258.

915 Vgl EuGH 01.12.2021, C-373/21 – Nr 13 ff – *MONOPOLY*.

916 Vgl EuG 07.07.2016, T-82/14 (Nr 48 ff) *LUCEO#1* (dagegen eingelegtes Rechtsmittel als unzulässig zurückgewiesen durch EuGH 14.12.2017, C-101/17 *LUCEO#2*); in diesem Sinne auch EuG MarkenR 2022, 446 (Nr 35 f) *Monsoon* (s dazu Lüthge/Taeger MarkenR 2023, 78 f).

917 Vgl DPA MA 1975, 262, 263 f *SHAH*; BPatG GRUR 2005, 773, 775 *Blue Bull/RED BULL*; HK-MarkenR/Spuhler § 26 Rn 140; Schalk in Büscher/Dittmer/Schiwy § 25 MarkenG Rn 16; Brauer, S 66 ff; Schoene, S 179 f; IRN/Schmitz-Fohrmann § 25 Rn 41; aA Fezer § 25 Rn 40.

918 Vgl Schoene, S 172.

919 Vgl EuGH GRUR 2012, 1257 (Nr 20–24, 32–33) *Rintisch (PROTI)*.

920 Vgl EuGH MarkenR 2019, 14 (Nr 58) *ALCOLOCK*.

921 Vgl BPatG GRUR 2005, 773, 775 *Blue Bull/RED BULL*; abw (aber ohne hinreichende Berücksichtigung der grundlegenden Unterschiede zwischen WidVerf und Zivilprozess) BPatG 24.04.2014, 27 W (pat) 121/11 *Peak Elements/Peek*.