

- *Nicht: chemische Formel.* Eine chemische Formel ist nach dem *Sieckmann-Urteil* des Gerichtshofs zur graphischen Darstellung einer Riechmarke nicht verständlich genug und gibt auch nicht den Geruch der Substanz, sondern diese selbst wieder, weshalb es ihr weiter an der nötigen Klarheit und Eindeutigkeit fehlt¹⁰³. 476
- *Nicht: Beschreibung.* Die Beschreibung eines Geruchs ist weder klar, noch eindeutig und objektiv genug¹⁰⁴, etwa „balsamisch-fruchtig mit einem leichten Anklang von Zimt“ für Zimtsäuremethylester¹⁰⁵, wenngleich nach Auffassung des Gerichts nicht auszuschließen ist, dass eine Beschreibung alle Voraussetzungen erfüllen kann¹⁰⁶. 477
- *Nicht: Geruchsprobe.* Eine Geruchsprobe stellt keine graphische Darstellung dar und ist weder stabil noch dauerhaft genug¹⁰⁷. Auch die Kombination von chemischer Formel, Geruchsbeschreibung und Geruchsprobe kann nicht die Erfordernisse der Klarheit und Eindeutigkeit erfüllen¹⁰⁸. 478
- *Nicht: Diagramme.* Die mittelbare Darstellung einer Geruchsmarke durch ein gaschromatographisches bzw. massen-spektroskopisches Diagramm reicht ebenfalls nicht aus, schon weil sie nicht den Geruch selbst, sondern nur seine Substanzen aufzeichnet¹⁰⁹. 479
- *Elektronische Olfaktometer.* Anders soll dieses jedoch nach einer Meinung bei einem elektronischen Olfaktometer sein¹¹⁰. Hierbei werden die Gerüche selbst aufgezeichnet, und zwar ähnlich der menschlichen Wahrnehmung von mehreren Sensoren zu einem geruchstypischen elektrischen Signal verbunden und anschließend in ein geruchstypisches Muster verwandelt. Indes ist diese Darstellung im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs ebenso wenig leicht verständlich wie das Sonagramm für Hörmarken¹¹¹, weshalb § 11 Abs. 2 MarkenV auch geändert und die Möglichkeit der Darstellung von Hörmarken durch ein Sonagramm im Anschluss an die Rechtsprechung des Gerichtshofs aufgegeben wurde. 480
- *Entscheidungen.* Das HABM hatte vor der *Sieckmann-Entscheidung* des Gerichtshofs noch die Beschreibung einer Geruchsmarke für Tennisbälle *smell of fresh cut grass* für ausreichend bestimmt gehalten, weil hiermit der von Hause aus unterscheidungskräftige Duft eindeutig benannt wird¹¹². Das dürfte aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs überholt sein. Die wörtliche Beschreibung *Duft einer reifen Erdbeere* bezieht sich auf mehrere Erdbeersorten, die jeweils unterschiedliche Düfte entwickeln. Damit ist sie nicht so eindeutig und präzise, dass alle subjektiven Elemente bei der Erkennung und Wahrnehmung des angemeldeten Zeichens ausgeschlossen sind¹¹³. Eine Bildbeschreibung durch Abbildung einer reifen Erdbeere ist schon deshalb untauglich, weil sie nicht den Geruch abbildet¹¹⁴. 481

f) Tastmarken

- Eigenschaften des Auslösegegenstands.** Der den Tastsinn ansprechende Gegenstand muss in seinen maßgeblichen Eigenschaften objektiv hinreichend bestimmt bezeichnet sein. Die Eigenschaften müssen auch über den Tastsinn wahrgenommen werden können¹¹⁵ und sich als haptischer Hinweis auf die Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen eignen¹¹⁶. In Betracht kommen etwa Größe, Konturen, Oberflächen-textur, Gewicht. Soll etwa ein Herkunftshinweis durch eine bestimmte, aus Vertiefungen beste- 482

¹⁰³ EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 149, Rdnr. 69 – Sieckmann (Riechmarke).

¹⁰⁴ EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 149, Rdnr. 70 – Sieckmann (Riechmarke).

¹⁰⁵ EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 146, Rdnr. 11, 13 – Sieckmann (Riechmarke).

¹⁰⁶ EuG vom 27. 10. 2005, T-305/04, GRUR 2006, 327, 328, Rdnr. 28 – Eden/HABM (Duft einer reifen Erdbeere).

¹⁰⁷ EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 149, Rdnr. 71 – Sieckmann (Riechmarke).

¹⁰⁸ EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 149, Rdnr. 72 – Sieckmann (Riechmarke).

¹⁰⁹ Rengshausen, Markenschutz von Gerüchen, 2004, 110.

¹¹⁰ Rengshausen, Markenschutz von Gerüchen, 2004, 111 ff.

¹¹¹ A.A. HABM vom 8. 9. 2005, R-295/05-4, GRUR 2006, 343, 343 f., Rdnr. 9, 11 – Arzneimittel Ihres Vertrauens: Hexal; vgl. oben Rdnr. 474.

¹¹² HABM vom 11. 2. 1999, R 156/1998-2, IIC 1999, 308, 309, Rdnr. 13 f. = MarkenR 1999, 142, 144 – smell of fresh cut grass.

¹¹³ EuG vom 27. 10. 2005, T-305/04, GRUR 2006, 327, 328, Rdnr. 33 – Eden/HABM (Duft einer reifen Erdbeere).

¹¹⁴ EuG vom 27. 10. 2005, T-305/04, GRUR 2006, 327, 328, Rdnr. 40 – Eden/HABM (Duft einer reifen Erdbeere).

¹¹⁵ BGHZ 169, 175, 183, Rdnr. 17 – Tastmarke.

¹¹⁶ BGHZ 169, 175, 183, Rdnr. 17 – Tastmarke.

hende Oberflächenstruktur eines Gegenstands über den Tastsinn vermittelt werden, kann die Angabe der Größenverhältnisse der Vertiefungen und Erhebungen sowie ihrer Anordnung zueinander ausreichen¹¹⁷. Die mit dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit verfolgten Zwecke gebieten es dagegen nicht, dass (auch) die Sinnesempfindungen als solche, die über den Tastsinn ausgelöst werden, bezeichnet werden¹¹⁸.

- 483 **Mittel.** Als Mittel der (mittelbaren) grafischen Darstellung kommen Abbildungen oder wörtliche Beschreibungen des Wahrnehmungsgegenstands oder deren Kombination in Betracht¹¹⁹. Die bloße Abbildung eines körperlichen Gegenstands reicht für die Darlegung der konkreten Eigenschaften nicht aus, wenn es auf die Materialeigenschaften ankommt, diese aber aus der Abbildung nicht erkennbar sind¹²⁰. Auch reicht die Beschreibung nicht aus, die Marke erfasse die haptischen Reize der Gestalt, Oberflächenstruktur, Form und Masse, wenn nicht gleichzeitig beschrieben wird, welcher Art die haptischen Reize sind, welche Wahrnehmungen durch die Berührung des Gegenstands also vermittelt werden sollen¹²¹.

3. Abstrakte Unterscheidungseignung

- 484 **Zweck.** Marken sind nach § 3 MarkenG (Art. 2 MarkenRL), Art. 4 GMVO nur schutzfähig, wenn sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Das setzt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ihre Eignung zur Übermittlung von eindeutigen Informationen über die Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung voraus¹²². Diese Eignung ist für den Gesichtspunkt der Markenfähigkeit abstrakt und daher ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zu bestimmen, vgl. oben Rdnr. 448. Eine einzelne Farbe kann herkunftshinweisend sein¹²³. Ebenso die besondere Form eines Sportwagens¹²⁴.
- 485 **Ausschluss der Unterscheidungskraft bei bestimmten Formmarken.** Nicht unter den Gesichtspunkt der abstrakten Unterscheidungseignung fällt der Ausschluss der Unterscheidungskraft bei bestimmten Formmarken nach § 3 Abs. 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 (e) MarkenRL, Art. 7 Abs. 1 (e) GMVO). Denn solchen Formmarken fehlt die Unterscheidungseignung nicht schon wegen des bloßen Umstands, dass sie aus einer Produktform bestehen, sondern erst aufgrund einer Entscheidung des Gesetzgebers, die auf die Funktion der Marke für den Wettbewerb abstellt¹²⁵. Sie werden daher, wie in den EU-Regelungen auch, bei den absoluten Schutzhindernissen behandelt, die ebenfalls die von der Allgemeinheit akzeptierten Markenfunktionen reflektieren, vgl. unten Rdnr. 605 ff. Entsprechend spricht auch das Gericht nur von absoluten Eintragungshindernissen; eine Reihenfolge für ihre Prüfung bestehe nicht¹²⁶. Demgegenüber will *Fezer* ausgehend von dem Gedanken, dass die Rechtfertigung der Kennzeichen letztlich nur in ihren Funktionen besteht, die Regelung als Ausprägung einer allgemeinen Schutzgegenstandstheorie begreifen, nach der die Produktbedingtheit einer Kennzeichnung ein allgemeines und absolutes Schutzverbot für ihre Entstehung darstellt, und damit den Anwendungsbereich der Kennzeichenrechte konzeptionell begrenzen¹²⁷. Der Unterschied zwischen einer, wie hier vertreten, theoretisch möglichen und deshalb abstrakten Unterscheidungseignung und einer auf die Funktion bezogenen und in diesem Sinne abstrakten Unterscheidungseignung wirkt sich für die Zwecke dieser Darstellung inhaltlich nicht aus.

4. Waren/Dienstleistungen

- 486 **Waren.** Da der Begriff der Waren aus der Markenrechts-Richtlinie 2008/95/EG stammt, kann seit Inkrafttreten des Markengesetzes nicht mehr ohne Weiteres angenommen werden,

¹¹⁷ BGHZ 169, 175, 181, Rdnr. 14 – Tastmarke.

¹¹⁸ BGHZ 169, 175, 185, Rdnr. 21 – Tastmarke; vgl. oben Rdnr. 463.

¹¹⁹ BGHZ 169, 175, 183, Rdnr. 17 – Tastmarke; BPatG GRUR 2008, 348, 349 – Tastmarke (Das rauhe Gefühl von feinem Sandpapier).

¹²⁰ BGHZ 169, 175, 184, Rdnr. 18 – Tastmarke.

¹²¹ BGHZ 169, 175, 185, Rdnr. 22 f. – Tastmarke.

¹²² EuGH vom 24. 6. 2004, C-49/02, GRUR 2004, 858, 859, Rdnr. 37 – Heidelberger Bauchemie/BPatG (Farbmarke Blau-Gelb).

¹²³ BGHZ 169, 167, 172, Rdnr. 18 – Farbmarke gelb/grün II.

¹²⁴ BGHZ 166, 65, 68, Rdnr. 12 – Porsche Boxster.

¹²⁵ Vgl. EuGH vom 14. 9. 2010, C-48/09 P, GRUR 2010, 1008, 1009, Rdnr. 43 – Lego.

¹²⁶ EuG vom 6. 10. 2011, T-508/08, Rdnr. 39 – Bang & Olufsen (Form eines Lautsprechers).

¹²⁷ *Fezer*, FS 50 Jahre Bundespatentgericht, 2011, 593, 605; ders. in FS für Irmgard Griss, 2011, 149, 156.

dass hierunter nur bewegliche Sachen zu verstehen sind. Allerdings legen die markenrechtlichen Regelungen der PVÜ nach herkömmlichem Verständnis nur einen Warenbegriff im Sinne beweglicher Sachen zugrunde¹²⁸. Offen ist, ob eine Marke für unbewegliche Sachen, also für bebaute und unbebaute Grundstücke, Immobilien, insbesondere Ein- und Mehrfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen, Fertighäuser geschützt werden kann. Das Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen¹²⁹ sieht die Warenkategorie der unbeweglichen Sachen nicht vor. Es wäre jedoch nicht gerechtfertigt, bestimmte handelbare Güter vom Markenschutz auszuschließen, nur weil sie keine beweglichen Sachen sind¹³⁰. Jedenfalls kommt ein Namensschutz für Immobilien nach § 12 BGB in Betracht¹³¹. Der Warenbegriff muss gegebenenfalls durch den Gerichtshof definiert werden¹³². Seit der ab dem 1. 1. 2007 für Deutschland verbindlichen 9. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation¹³³ werden unkörperliche Gegenstände wie elektrische Energie¹³⁴ oder Gas¹³⁵ in Klasse 4 registriert¹³⁶. Richtigerweise wird man sämtliche Gegenstände als markenschutzfähige Waren ansehen müssen, die Gegenstand des Handelsverkehrs sein können¹³⁷. Für Forderungen, Rechte und Wertpapiere ist ein Markenschutz bislang nicht vorgesehen¹³⁸.

Dienstleistungen. Der Begriff „Dienstleistungen“ im Sinne der MarkenRL, insbesondere ihres Art. 2, erfasst Dienstleistungen, die im Rahmen des Einzelhandels mit Waren erbracht werden¹³⁹. Denn dieser Handel umfasst neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäftes anzuregen. Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen¹⁴⁰. Für die Zwecke der Eintragung einer Marke für solche Dienstleistungen ist es nicht notwendig, die in Rede stehenden Dienstleistungen konkret zu bezeichnen. Es genügt, allgemeine Formulierungen wie „Zusammenstellen verschiedener Waren, um dem Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“ zu verwenden¹⁴¹. Dagegen sind nähere Angaben in Bezug auf die Waren oder Arten von Waren notwendig, auf die sich die Dienstleistungen beziehen, etwa „Einzelhandel mit Bau-, Heimwerker- und Gartenartikeln“¹⁴². 487

5. Als Marke schutzfähige Zeichenarten

a) Wörter

Namen. Namen von Personen sind, wie ausdrücklich im Gesetz erwähnt, markenschutzfähig¹⁴³. Namen von Behörden oder sonstigen staatlichen Stellen fehlt als solchen nicht bereits 488

¹²⁸ Siehe Art. 6^{bis} Abs. 1 PVÜ Wort „Erzeugnisse“; im französischen Text „produits“, vgl. Art. 29 Abs. 1 (a), (c) PVÜ.

¹²⁹ Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. 6. 1957 (NKA), revidiert in Stockholm am 14. 7. 1967 und in Genf am 13. 5. 1977 (BGBl. 1981 II, S. 359), Art. 1 III NKA.

¹³⁰ Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 3, Rdnr. 249.

¹³¹ BGH GRUR 1976, 311, 312 – Sternhaus; LG Düsseldorf, GRUR-RR 2001, 311, 312 – Skylight.

¹³² Vgl. BGH GRUR 2001, 732, 733 – Baumeister-Haus.

¹³³ Art. 1 Abs. 1 des Abkommens von Nizza. Anlageband zum BGBl. Teil I Nr. 54 vom 30. 11. 2006 bzw. BGBl. Teil II/2006, Nr. 30 vom 13. 12. 2006, S. 1235 ff. Die Anlagen 1 bis 3 zu § 19 MarkenV sind entsprechend angepasst worden, vgl. Mitteilung Nr. 16/06 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts über die 9. Ausgabe der Internationalen Klassifikation von Nizza vom 8. November 2006.

¹³⁴ Die „Alphabetische Liste der Waren und Dienstleistungen“ der nunmehr aktuellen 9. Ausgabe der Klassifikation von Nizza enthält unter der Serien-Nr. (DE) E 0083 die Ware „elektrische Energie“, BPatG vom 15. Februar 2007, 25 W (pat) 190/03, S. 4 – proNatur.

¹³⁵ Die „Alphabetische Liste der Waren und Dienstleistungen“, Serien-Nr. (DE) G 0065 – 0075 die Ware „Gas“.

¹³⁶ Jetzt Zehnte Ausgabe, gültig ab 1. Januar 2012.

¹³⁷ Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 3, Rdnr. 248.

¹³⁸ Schmidt, GRUR 2001, 653, 657.

¹³⁹ EuGH vom 7. 7. 2005, C-418/02, GRUR 2005, 764, 767, Rdnr. 52 – Praktiker; vgl. BPatG GRUR 2003, 152 – Einzelhandelsdienstleistungen (Vorlagebeschluss).

¹⁴⁰ EuGH vom 7. 7. 2005, C-418/02, GRUR 2005, 764, 766, Rdnr. 30 – Praktiker.

¹⁴¹ EuGH vom 7. 7. 2005, C-418/02, GRUR 2005, 764, 767, Rdnr. 49 – Praktiker.

¹⁴² EuGH vom 7. 7. 2005, C-418/02, GRUR 2005, 764, 767, Rdnr. 50 – Praktiker.

¹⁴³ EuGH vom 16. 9. 2004, C-404/02, GRUR 2004, 946, 947, Rdnr. 22 – Nichols; vom 30. 3. 2006, C-259/04, GRUR 2006, 416, 418, Rdnr. 43 – Elizabeth Florence Emanuel/Continental Shelf (ELIZABETH EMANUEL).

jede (abstrakte) Unterscheidungseignung. Dem Verkehr ist bekannt, dass staatliche Stellen – auch solche der Hoheitsverwaltung – Waren vertreiben (z.B. Bücher, Software, Landkarten) oder Dienstleistungen für Dritte erbringen. Diese tatsächlichen Gegebenheiten, nicht die ihnen zu Grunde liegende Rechtslage, die im Übrigen bei ausländischen Behörden mit der Rechtslage im Inland nicht übereinstimmen muss, bestimmen die Verkehrsauffassung. Dem Zeichen *SWISS ARMY* kann danach nicht schon die abstrakte Markenfähigkeit für Waren oder Dienstleistungen aller Art abgesprochen werden. Dies gilt umso mehr, als der englischsprachige Begriff *SWISS ARMY* keine amtliche Bezeichnung der Schweizer Armee ist¹⁴⁴.

- 489 **Besondere Geschäftsbezeichnungen.** Auch besondere Geschäftsbezeichnungen, wie *rheuma-world*, sind abstrakt markenfähig¹⁴⁵. Problematisch ist ihre konkrete Unterscheidungskraft.
- 490 **Werbeslogans.** Werbeslogans sind abstrakt markenfähig, weil sie als Mehrwortzeichen grundsätzlich abstrakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen gleicher Art geeignet sind¹⁴⁶.
- 491 **Werktitel.** Werktitel sind entgegen früherer Ansicht¹⁴⁷ wegen der unterschiedlichen Zielrichtung von Titel- und Markenschutz nach dem Markengesetz abstrakt markenfähig¹⁴⁸. Während der Titel der inhaltlichen Abgrenzung des Werkes dient, dient die Marke der betrieblichen Unterscheidung des Werkes¹⁴⁹. Ob ein Titel einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder nur auf den Inhalt des Werkes enthält, ist eine Frage des Einzelfalls und beantwortet sich im Rahmen des Merkmals der Unterscheidungskraft¹⁵⁰.

b) Buchstaben

- 492 **Abstrakte Markenfähigkeit.** Buchstaben sind nach § 3 Abs. 1 MarkenG (Art. 2 MarkenRL), Art. 4 GMVO abstrakt markenfähig, wobei dies unabhängig davon gilt, ob es sich um Einzelbuchstaben in Groß- oder Kleinschreibung oder um Buchstabenkombinationen handelt¹⁵¹. Die Bedeutung des Buchstabens Z als letzter Buchstabe des Alphabets ist nicht geeignet, die abstrakte Markenfähigkeit auszuschließen. Dem Schutz von reinen Buchstaben als Warenzeichen stand das abstrakte Freihaltebedürfnis des § 4 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 2 WZG entgegen¹⁵². Der Schutz von Buchstaben als Marke kommt frühestens mit dem Zeitrang des 1. 1. 1995 in Betracht (vgl. § 156 Abs. 1 und 3 MarkenG)¹⁵³.

c) Zahlen

- 493 **Abstrakte Markenfähigkeit.** Eine Zahl ist abstrakt markenfähig¹⁵⁴. Zahlen werden ausdrücklich in § 3 Abs. 1 MarkenG (Art. 2 MarkenRL), Art. 4 GMVO genannt. Zahlen stand noch nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG ein absoluter Schutzversagungsgrund entgegen.

d) Bildzeichen

- 494 **Abstrakte Markenfähigkeit.** Bildzeichen sind ebenso wie konturlose Farben und konkrete Farbzusammenstellungen, grundsätzlich geeignet, kennzeichnend zu wirken, indem sie dem Publikum die Herkunft der Ware anzeigen¹⁵⁵.

¹⁴⁴ BGH GRUR 2001, 240, 241 – SWISS-ARMY.

¹⁴⁵ Vgl. BPatG GRUR 2003, 1051, 1052 – rheuma-world.

¹⁴⁶ BGH GRUR 2000, 321, 322 – Radio von hier; GRUR 2000, 323, 323 – Partner with the Best; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns; vgl. auch EuGH GRUR 2004, 1027, 1028, Rdnr. 32 – HABM/Erpo Möbelwerk (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (abstrakte Markenfähigkeit vorausgesetzt).

¹⁴⁷ Zunächst generelle Ablehnung bei RGSt 28, 275 – Manufakturist; RGZ 40, 19, 21 – Die Modenwelt; 44, 99, 101 – Armen-Seelen-Blatt; dann Anerkennung des Markenschutzes nur für Zeitschriften – und Zeitungstitel, BGH GRUR 1961, 232, 233 – Hobby; GRUR 1970, 141 f. – Europharma; GRUR 1974, 661, 662 – St. Pauli-Nachrichten.

¹⁴⁸ BGHZ 135, 278, 282 f. – Power Point; BGH GRUR 2000, 882, 882 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042, 1042 – REICH UND SCHÖN; vgl. oben Rdnr. 105.

¹⁴⁹ BGH GRUR 2000, 882, 882 – Bücher für eine bessere Welt.

¹⁵⁰ BGH GRUR 2000, 882, 882 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1043, 1044 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; vgl. unten Rdnr. 770, 779.

¹⁵¹ BGH GRUR 2001, 161, 161 – Buchstabe „K“; GRUR 2003, 343, 344 – Buchstabe „Z“; BPatG GRUR 2003, 345 – Buchstabe „K“; GRUR 2003, 347 – Buchstabe „E“.

¹⁵² BGH GRUR 1996, 202, 204 – UHQ; GRUR 2002, 1077, 1078 – BWC.

¹⁵³ BGH GRUR 1996, 202, 203 – UHQ; vgl. oben Rdnr. 365.

¹⁵⁴ Vgl. BGHZ 130, 187, 193 – Füllkörper; BGH GRUR 1997, 366, 367 – quattro II; GRUR 2000, 608, 610 – ARD-1; GRUR 2002, 970, 971 – Zahl „1“.

Fernöstliche Schriftzeichen. Fernöstliche Schriftzeichen sind abstrakt geeignet, Waren eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und damit markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG¹⁵⁶. 495

Abbildung der Ware. Die zweidimensionale Abbildung der Ware ist grundsätzlich abstrakt markenfähig im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG¹⁵⁷. Die zweidimensionale Abbildung einer Ware, die ausschließlich eine Form gemäß § 3 Abs. 2 MarkenG¹⁵⁸ abbildet, ist dem Markenschutz in entsprechender Anwendung von § 3 Abs. 2 MarkenG von vornherein nicht zugänglich¹⁵⁹. Damit darf die Marke nicht ausschließlich die Form abbilden, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht. Keine abstrakte Markenfähigkeit ist auf dieser Grundlage für ein Prominentenphoto für Fotografien, Poster, Plakate, Grußkarten gegeben¹⁶⁰. 496

e) Abstrakte Farben

Konturlose Farbmarken und konturlose Farbzusammenstellungen. Eine Farbe ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs abstrakt markenfähig¹⁶¹. Sie erfüllt alle drei Kriterien, die der Gerichtshof für die abstrakte Markenfähigkeit aufgestellt hat. Zunächst kann eine Farbe ein Zeichen sein. Sie stellt zwar nicht von Hause aus ein Zeichen dar, weil sie eine bloße Eigenschaft von Gegenständen ist. Allerdings kann eine Farbe, je nachdem, in welchem Zusammenhang sie verwendet wird, in Bezug auf eine Ware oder eine Dienstleistung ein Zeichen sein¹⁶². Sodann lässt sich die Farbe auch graphisch darstellen, vgl. oben Rdnr. 465 ff. Letztlich ist eine Farbe auch abstrakt zur Unterscheidung geeignet¹⁶³. Zwar ist eine Farbe ihrer Natur nach kaum geeignet, eindeutige Informationen zu übermitteln, wenn sie auch von Hause aus bestimmte gedankliche Verbindungen vermitteln und Gefühle hervorrufen kann¹⁶⁴. Dies umso weniger, als sie in der Werbung und in der Vermarktung von Waren und Dienstleistungen wegen ihrer Anziehungskraft gewöhnlich in großem Umfang ohne eindeutigen Inhalt verwendet wird. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass es Situationen gibt, in denen eine Farbe als solche eindeutig auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens hinweisen kann¹⁶⁵. Zur konkreten Unterscheidungskraft unten Rdnr. 877. 497

Abgrenzung: Farbige Bildmarken; Konkrete Ausstattungsfarbmarken. Zur Abgrenzung von konturlosen Farbmarken und Farbzusammenstellungen mit farbigen Bildmarken bzw. konkreten Ausstattungsfarbmarken vgl. oben Rdnr. 454 ff. 498

f) Aufmachungen

Ausstattung. Auch Ausstattungen sind abstrakt markenfähig¹⁶⁶, wenn sie die vorstehenden Anforderungen erfüllen. Das Gesetz verwendet in § 4 Nr. 2 MarkenG nicht den Begriff der 499

¹⁵⁵ BGH GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro-Dach.

¹⁵⁶ BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl.

¹⁵⁷ BGH GRUR 1997, 527, 528 – „Autofolge“; GRUR 1999, 495, 495 – Etiketten; GRUR 2001, 239, 239 – Zahnpastastrang; GRUR 2001, 734, 735 – Jeanshosenentasche.

¹⁵⁸ Vgl. unten Rdnr. 605 ff.

¹⁵⁹ EuGH vom 18.6.2002, C-299/99, GRUR 2002, 804, 809, Rdnr. 78 – Philips/Remington; BGH GRUR 1999, 495, 495 – Etiketten.

¹⁶⁰ BPatG GRUR 2006, 333, 334 – Porträtfoto Marlene Dietrich (Rechtsbeschwerde zugelassen).

¹⁶¹ EuGH vom 6. 5. 2003, C-104/01, GRUR 2003, 604, 607, Rdnr. 42 – Libertel Groep; vom 24. 6. 2004, C-49/02, GRUR 2004, 858, 860, Rdnr. 40 – Heidelberger Bauchemie/BPatG (Farbmarke Blau-Gelb); BGHZ 140, 193, 198 – Farbmarke gelb/schwarz; BGH GRUR 1999, 730, 730 – Farbmarke magenta/grau; GRUR 2001, 1154, 1154 – Farbmarke violettfarben; GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro-Dach; GRUR 2002, 427, 428 – gelb/grün; GRUR 2002, 538, 539 – grün eingefärbte Prozessorengehäuse; BGHZ 156, 126, 134 – Farbmarkenverletzung I; HABM vom 18. 12. 1998, R 122/1998 – 3 –, IIC 2000, 329, 332, Rdnr. 12 = MarkenR 1999, 108, 109 – LIGHT GREEN (hellgrün); vgl. BPatG GRUR 2002, 429 – Abstrakte Farbmarke: Vorlage an den Gerichtshof (C-49/02).

¹⁶² EuGH vom 6. 5. 2003, C-104/01, GRUR 2003, 604, 606, Rdnr. 27 – Libertel Groep; vom 24. 6. 2004, C-49/02, GRUR 2004, 858, 859 f., Rdnr. 24, 39 – Heidelberger Bauchemie/ BPatG (Farbmarke Blau-Gelb); vgl. oben Rdnr. 457.

¹⁶³ EuGH vom 6. 5. 2003, C-104/01, GRUR 2003, 604, 607, Rdnr. 42 – Libertel Groep.

¹⁶⁴ EuGH vom 6. 5. 2003, C-104/01, GRUR 2003, 604, 606, Rdnr. 40 – Libertel Groep.

¹⁶⁵ EuGH vom 6. 5. 2003, C-104/01, GRUR 2003, 604, 607, Rdnr. 41 – Libertel Groep; BGHZ 169, 167, 172, Rdnr. 18 – Farbmarke gelb/grün II; vgl. oben Rdnr. 484.

¹⁶⁶ EuGH vom 28. 6. 2004, C-445/02 P, MarkenR 2004, 449, 452, Rdnr. 41 – Glaverbel/HABM (Oberfläche Glasplatte); BGH GRUR 2002, 538, 538 – grün eingefärbte Prozessorengehäuse.

Ausstattung im Sinne des § 25 WZG. Jedoch spricht es in § 3 Abs. 1 MarkenG von „sonstige Aufmachung“ und erfasst damit die Ausstattung¹⁶⁷. Die beiden Begriffe „Ausstattung“ und „Aufmachung“ stimmen als Fachbegriffe aus dem Bereich des Marketings in ihrem Bedeutungsgehalt einer äußeren Präsentation der Ware überein¹⁶⁸. Ein auf der Oberfläche einer Ware angebrachtes Muster, wie sich unbegrenzt wiederholende dünne Striche auf einer Glasplatte¹⁶⁹.

- 500 Positionsmarke.** Als sonstige Aufmachungen sind auch Positionsmarken abstrakt markenschutzfähig¹⁷⁰. Ihr Wesen besteht darin, dass ein bestimmtes Element auf der Ware in stets gleich bleibender Größe und konkreter, räumlichen Platzierung auf der Ware geschützt werden soll. Das Zeichen besteht daher aus dem Zeicheninhalt selbst¹⁷¹ sowie aus einer genau bestimmten Position auf der Ware¹⁷². Das Zeichen kann dabei alle graphisch darstellbaren Zeichenformen annehmen, insbesondere zweidimensional wie dreidimensional sein¹⁷³. Dass die Positionsmarke weder in der MarkenRL noch in der GMVO erwähnt werden, ist unbeachtlich, weil die schutzfähigen Zeichenarten nicht abschließend sind¹⁷⁴. Positionsmarken werden überwiegend als sonstige Markenform i.S.d. § 12 MarkenVO angesehen¹⁷⁵. Ein *Roter Streifen im Schuhabsatz* ist als „sonstige Aufmachung“ für Herrenschuhe abstrakt markenfähig, weil die Verkehrskreise in ihm einen Herkunftshinweis sehen können¹⁷⁶.

g) Dreidimensionale Gestaltungen

- 501 Dreidimensionale Marke.** Ein dreidimensionales Zeichen, das die Form der Ware darstellt, ist abstrakt markenfähig, wenn es zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens geeignet ist, sich graphisch darstellen lässt¹⁷⁷ und keine Gründe für eine abstrakte Markenunfähigkeit nach § 3 Abs. 2 MarkenG vorliegen¹⁷⁸. Letztere, die Form der Ware betreffende Zeichen, können von vornherein keine Marke sein¹⁷⁹. Zudem darf ein Zeichen, um markenfähig i.S.v. § 3 Abs. 1 MarkenG zu sein, kein funktionell notwendiger Bestandteil der Ware sein. Es muss über die technisch bedingte Grundform hinausreichende Elemente aufweisen, die zwar nicht physisch, aber doch gedanklich von der Ware abstrahierbar sind und die Identifizierungsfunktion der Marke erfüllen können¹⁸⁰. Da die Selbstständigkeit der Marke in diesem Sinne ausschließlich ein gedankliches Erfordernis ist, ist eine willkürliche Ergänzung der Form der Ware nicht notwendig, um die Markenfunk-

¹⁶⁷ Begründung zum MarkenG, BT-Drucks. 12/6581 vom 14. Januar 1994, Zu § 3, Abs. 1.

¹⁶⁸ BPatG GRUR 1998, 574, 576 – Schwarz/Zink-Gelb.

¹⁶⁹ EuGH vom 28. 6. 2004, C-445/02 P, MarkenR 2004, 449, 452, 451, Rdnr. 42, 33 – Glaverbel/HABM (Oberfläche Glasplatte).

¹⁷⁰ BPatG vom 23. 6. 2010, 28 (pat) 47/10, PAVIS-PROMA – Positionsmarke in Form einer Farbfläche; vgl. Heise, GRUR 2008, 286; Bingener, MarkenR 2004, 377.

¹⁷¹ Vgl. unten Rdnr. 876.

¹⁷² EuGH vom 16. 6. 2011, C-429/10 P, Slg. 2011, I-00000, Rdnr. 37 – X Technology Swiss/HABM (Orange Einfärbung des Zehenbereichs); EuG vom 15. 6. 2010, T-547/08, Slg. 2010, II-2409, Rdnr. 28 – X-Technology Swiss; BGH GRUR 2010, 1100, 1102, Rdnr. 29 – TOOOOR!

¹⁷³ EuG vom 15. 6. 2010, T-547/08, Slg. 2010, II-2409, Rdnr. 18, 21 – X-Technology Swiss sowie HABM vom 26. 9. 2007, R 1506/2006-1, Rdnr. 13 (Vorinstanz).

¹⁷⁴ EuG vom 15. 6. 2010, T-547/08, Slg. 2010, II-2409, Rdnr. 19 – X-Technology Swiss.

¹⁷⁵ BPatG Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, 10. Auflage, § 3, Rdnr. 71; vgl. unten Rdnr. 512, 631, 669, 685; zur graphischen Darstellbarkeit oben Rdnr. 472.

¹⁷⁶ BPatG GRUR 1998, 390, 391 – Roter Streifen im Schuhabsatz.

¹⁷⁷ EuGH vom 18. 6. 2002, C-299/99, GRUR 2002, 804, 809, Rdnr. 37 – Philips/Remington; vom 8. 4. 2003, C-53/01–C-55/01, GRUR 2003, 514, 517, Rdnr. 37 f. – Linde/ Winward/Rado; vom 28. 6. 2004, C-445/02 P, MarkenR 2004, 449, 452, Rdnr. 41 – Glaverbel/ HABM (Oberfläche Glasplatte); BGH GRUR 2004, 502, 503 – Gabelstapler II; BGHZ 166, 65, 67, Rdnr. 11 – Porsche Boxster.

¹⁷⁸ EuGH vom 18. 6. 2002, C-299/99, GRUR 2002, 804, 809, Rdnr. 73 f. – Philips/Remington; vom 29. 4. 2004, C-456/01 P, C-457/01 P, GRUR Int. 2004, 631, 633, Rdnr. 31 – Henkel/ HABM (Dreidimensionale Tablettenform I); vom 29. 4. 2004, C-468/01 P – C-472/01 P, GRUR Int. 2004, 635, 638, Rdnr. 29 – Procter & Gamble/HABM (Dreidimensionale Tablettenform II); vgl. unten Rdnr. 605 ff.; vgl. BGH GRUR 2001, 413, 414 – SWATCH; GRUR 2001, 416, 416 – OMEGA; GRUR 2001, 418, 418 – Montre.

¹⁷⁹ § 3 Abs. 2 MarkenG; EuGH vom 18. 6. 2002, C-299/99, GRUR 2002, 804, 809, Rdnr. 76 – Philips/Remington.

¹⁸⁰ BGHZ 140, 193, 197 – Farbmarke gelb/schwarz; BGH GRUR 2001, 56, 57 – Likörflasche; GRUR 2004, 506, 506 – Stabtaschenlampen II; GRUR 2004, 507, 508 – Transformatorengehäuse.

tion zu erfüllen¹⁸¹. Abstrakte Markenfähigkeit können die besonderen Gestaltungselemente begründen, die über die Form des Prototyps der fraglichen Ware hinausgehen, wie dieses bei zahlreichen Formmerkmalen des *Porsche Boxster* der Fall ist¹⁸².

Verpackung. Die Verpackung einer Ware ist der Form der Ware gleichzusetzen, wenn diese aus mit der Art der Ware zusammenhängenden Gründen gewöhnlich verpackt vermarktet wird, damit sie eine besondere Form hat¹⁸³, vgl. unten Rdnr. 610. Das ist bei Waren, die in körniger, puderiger oder flüssiger Konsistenz hergestellt werden und bereits ihrer Art nach keine eigene Form besitzen¹⁸⁴, ebenso bei Gasen oder anderen unbeständigen Substanzen der Fall¹⁸⁵, etwa bei Gerüchen.

h) Hörzeichen

Abstrakte Unterscheidungskraft. Hörzeichen besitzen von Natur aus grundsätzlich abstrakte Unterscheidungskraft¹⁸⁶. Sie sind markenfähig, wenn sie sich zudem graphisch darstellen lassen¹⁸⁷, hierzu vgl. oben Rdnr. 474.

i) Geruchszeichen

Abstrakte Unterscheidungskraft. Geruchsmarken besitzen von Natur aus ebenso wie Hörmarken grundsätzlich abstrakte Unterscheidungskraft¹⁸⁸. Sie sind markenfähig, wenn sie sich zudem graphisch darstellen lassen¹⁸⁹, hierzu vgl. oben Rdnr. 459 f., 475 ff.

j) Tastzeichen

Begriff. Ein über den Tastsinn wahrnehmbares Zeichen kann eine Marke sein¹⁹⁰.

II. Äußere Entstehungstatbestände

	Rdnr.
1. Registrierung	507
2. Erstreckung/EU-Erweiterung	520
3. Verkehrsgeltung (Benutzungsmarke)	527
4. Notorietät	546

Übersicht der äußeren Entstehungstatbestände. Die Gemeinschaftsmarke bedarf zu ihrer Entstehung der Registrierung¹⁹¹. Der Schutz nationaler Marken entsteht entweder durch die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register¹⁹², durch Erstreckung nach Art. 3^{ter} MMA/PMMA auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland¹⁹³ (IR-Marken) oder durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung er-

¹⁸¹ EuGH vom 18. 6. 2002, C-299/99, GRUR 2002, 804, 809, Rdnr. 50 – Philips/Remington; BGH GRUR 2004, 502, 503 – Gabelstapler II; GRUR 2004, 505, 505 – Rado-Uhr II; GRUR 2004, 506, 506 – Stabtaschenlampen II; GRUR 2004, 507, 508 – Transformatorenhäuser.

¹⁸² BGHZ 166, 65, 68, Rdnr. 12 – Porsche Boxster.

¹⁸³ EuGH vom 12. 2. 2004, C-218/01, GRUR 2004, 428, 430, Rdnr. 32 f. – Henkel (Waschmittelflasche).

¹⁸⁴ EuGH vom 12. 2. 2004, C-218/01, GRUR 2004, 428, 430, Rdnr. 30 – Henkel (Waschmittelflasche); Vorlagebeschluss BPatG GRUR 2001, 737.

¹⁸⁵ Ruiz-Jarabo, Schlussanträge vom 14. 1. 2003 in der Sache C-218/01, Rdnr. 12 – HENKEL/DPMA.

¹⁸⁶ EuGH vom 27. 11. 2003, C-283/01, GRUR 2004, 54, 56, Rdnr. 36 – Shield Mark/Kist (Hörmarke); anders noch die Rechtslage zum WZG: BGH GRUR 1988, 306, 306 – Hörzeichen m. w. N.

¹⁸⁷ EuGH vom 27. 11. 2003, C-283/01, GRUR 2004, 54, 56, Rdnr. 37 – Shield Mark/Kist (Hörmarke).

¹⁸⁸ EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 147, Rdnr. 44 – Sieckmann (Riechmarke); HABM vom 11. 2. 1999, R. 156/1998-2, IIC 1999, 308 = MarkenR 1999, 142 – smell of fresh cut grass.

¹⁸⁹ EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 147, Rdnr. 45 – Sieckmann (Riechmarke); vom 27. 11. 2003, C-283/01, GRUR 2004, 54, 56, Rdnr. 37 – Shield Mark/Kist (Hörmarke); vgl. Vorlagebeschluss BPatG GRUR 2000, 1044 – Riechmarke.

¹⁹⁰ BGHZ 169, 175, 180, Rdnr. 12 – Tastmarke.

¹⁹¹ Art. 6 GMVO; siebte Begründungserwägung GMVO (in VO (EG) 40/94 normals sechste Begründungserwägung GMVO); vgl. EuGH vom 12. 12. 2002, C-273/00, GRUR 2003, 145, 147, Rdnr. 38 – Sieckmann (Riechmarke).

¹⁹² § 4 Nr. 1 MarkenG.

¹⁹³ Vgl. §§ 112, 124 MarkenG.

worben hat¹⁹⁴, vgl. unten Rdnr. 527 ff. Markenschutz kann ferner durch die Erlangung einer notorischen Bekanntheit der Marke im Sinne des Art. 6^{bis} PVÜ zum Schutz des gewerblichen Eigentums¹⁹⁵ entstehen, vgl. unten Rdnr. 546 ff. Vom Markenschutz schon abstrakt angenommen sind nach § 3 Abs. 2 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 (e) GMVO bestimmte Formmarken, vgl. unten Rdnr. 605 ff. Alle Marken setzen eine graphische Darstellbarkeit voraus, oben Rdnr. 459 ff.

1. Registrierung

- 507 Entstehung durch Registrierung.** Markenschutz entsteht für nach § 4 Nr. 1 MarkenG als Marken angemeldete Zeichen erst durch die Eintragung in das vom Patentamt geführte Register¹⁹⁶. Der Eintragung kommt insoweit konstitutive Wirkung zu¹⁹⁷; zum Registrierungsverfahren vgl. unten Rdnr. 6287 ff. IR-Marken sind im Gebiet Deutschlands im gleichen Umfang geschützt, wie wenn sie am Tag ihrer internationalen Registrierung als nationale Zeichen beim DMPA zur Eintragung in die Zeichenrolle angemeldet und eingetragen worden wären¹⁹⁸. Enthält eine international registrierte Marke einen Disclaimer, wird dieser bei der Erstreckung des Schutzes auf Deutschland vom DPMA nicht berücksichtigt¹⁹⁹. Die Schutzversagungsgründe gegen IR-Marken können, um der Wahrung des rechtlichen Gehörs zu dienen, nach Art. 5 Abs. 2 und 5 MMA/PMMA nur auf solche Gründe gestützt werden, die das Patentamt dem internationalen Büro innerhalb eines Jahres nach der internationalen Registrierung mitgeteilt hat²⁰⁰.
- 508 Eintragungsanspruch.** Nach § 33 Abs. 2 MarkenG begründet die Anmeldung einer Marke, deren Anmeldetag feststeht, einen Anspruch auf Eintragung. Dem Eintragungsantrag ist stattzugeben, es sei denn dass die Anmeldungserfordernisse nicht erfüllt sind oder dass absolute Eintragungshindernisse der Eintragung entgegenstehen. In der MarkenRL und der GMVO findet sich keine entsprechende Bestimmung. Angesichts der in Art. 36, 37²⁰¹, 42²⁰² GMVO konkret geregelten Voraussetzungen einer Zurückweisung der Anmeldung dürfte die Rechtslage jedoch dieselbe sein.
- 509 Bedeutung der Zeichenwiedergabe bei der Registrierung.** Die Identität einer Registermarke und in Konsequenz auch deren Schutzzumfang ergibt sich aus ihrer eingetragenen Form. Hierfür haben die nachstehenden Umstände die folgende Bedeutung:
- 510 – Farbige Anmeldung/Anmeldung in Schwarzweiß.** Der Anmelder kann die Eintragung einer Marke auf eine bestimmte Farbe oder auf eine bestimmte Farbkombination beschränken. Diese ist in einer farbigen Anmeldung und der Angabe, die Marke farbige einzutragen, zu sehen. Für den Schutzzumfang ist dann in Bezug auf die Farbgestaltung nur die gewählte Farbgestaltung relevant²⁰³. Bei Schwarzweiß-Eintragungen erstreckt sich der Schutz im Rahmen gleicher Kontraste und vergleichbarer Schattierungen auch auf sonstige Farben, sofern hierdurch der Gesamteindruck nicht verändert wird²⁰⁴.
- 511 – Übliche Schreibweise von Wortmarken.** Bei in normalen Druckbuchstaben wiedergegebenen Wortmarken erstreckt sich der Schutz im Grundsatz auf jede andere verkehrsübliche Wiedergabeform, weshalb etwa ein Wechsel von Groß- auf Kleinschreibung oder eine Veränderung üblicher Schrifttypen grundsätzlich unbeachtlich ist²⁰⁵.
- 512 Positionsmarke.** Wird eine Positionsmarke (im Anmeldeformular „Kategorie sonstige“) beansprucht, ist die genaue Beschreibung der Position des Zeichens unverzichtbarer Bestandteil des Markeninhalts²⁰⁶.

¹⁹⁴ § 4 Nr. 2 MarkenG = freigestellt durch die MarkenRL, 5. Erwägungsgrund.

¹⁹⁵ § 4 Nr. 3 MarkenG.

¹⁹⁶ BGH GRUR 2000, 888, 889 – MAG-LITE.

¹⁹⁷ BGHZ 164, 139, 143 – Dentale Abformmasse.

¹⁹⁸ Art. 4 MMA.

¹⁹⁹ BGH GRUR 2010, 828, 832, Rdnr. 39 – DiSC.

²⁰⁰ Vgl. BGH GRUR 1999, 728, 728 – PREMIERE II.

²⁰¹ In VO (EG) 40/94 vormals Art. 38 GMVO.

²⁰² In VO (EG) 40/94 vormals Art. 43 GMVO.

²⁰³ BGHZ 159, 57, 62 – Farbige Arzneimittelkapsel; vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 32, Rdnr. 24; unten Rdnr. 3169 f.

²⁰⁴ BGH GRUR 2010, 833, 834, Rdnr. 16 – Malteserkreuz II.

²⁰⁵ Vgl. unten Rdnr. 1224; vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9, Rdnr. 196 m. w. N.

²⁰⁶ Ströbele/Hacker/Kirschneck, MarkenG, 10. Auflage, § 3, Rdnr. 70.