



Gemeinsame Mitteilung zur Gemeinsamen
Praxis zur Unterscheidungskraft – Wort-/
Bildmarken mit beschreibenden/ nicht
unterscheidungskräftigen Wörtern
2. Oktober 2015

1. HINTERGRUND

Die im Europäischen Netzwerk für Marken und Design zusammengeschlossenen Ämter für Geistiges Eigentum setzen ihre Zusammenarbeit im Rahmen des Konvergenzprogramms fort. Sie haben sich nun auf eine Gemeinsame Praxis hinsichtlich der Frage geeinigt, wann eine Wort-/Bildmarke, die rein beschreibende /nicht unterscheidungskräftige Wörter enthält, die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse besteht, weil das Bildelement ihr eine hinreichende Unterscheidungskraft verleiht.

Die Gemeinsame Praxis wird in dieser Gemeinsamen Mitteilung veröffentlicht, um im Interesse der Prüfer sowie der Nutzer die Transparenz, Rechtssicherheit und Berechenbarkeit weiter zu verbessern.

Die folgenden Punkte sind nicht Gegenstand des Projekts:

- Sprachliche Aspekte: Im Sinne des Projekts gelten die Wortelemente in der jeweiligen Landessprache als vollständig beschreibend / nicht unterscheidungskräftig.
- Auslegung von Disclaimern: Die Gemeinsame Praxis wirkt sich nicht auf die Akzeptanz oder Auslegung von Disclaimern durch die Ämter für Geistiges Eigentum aus.
- Benutzung der Marke (einschließlich der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft¹ und der tatsächlichen Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr).

2. DIE GEMEINSAME PRAXIS

Im Folgenden werden die Kernaussagen und wichtigsten Punkte der Grundsätze der Gemeinsamen Praxis zusammengefasst. Der vollständige Text befindet sich am Ende dieser Mitteilung.

Um zu bestimmen, ob ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufgrund der Bildelemente der Marke vorliegt, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

** Anmerkung: Für die Zeichen mit dem Wortelement „Flavour and aroma“ wird Schutz für **Kaffee** in Klasse 30, für die Zeichen mit dem Wortelement „Fresh sardine“ und „Sardines“ wird Schutz für **Sardinen** in Klasse 29, für das Zeichen mit dem Wortelement „DIY“ wird Schutz für **Bausätze für Möbel** in Klasse 20, für die Zeichen mit dem Wortelement „Pest control services“ wird Schutz für **Schädlingsbekämpfung** in Klasse 37 und für das Zeichen mit dem Wortelement „Legal advice services“ wird Schutz für **juristische Dienstleistungen** in Klasse 45 beantragt.*

HINSICHTLICH DER WORTELEMENTE IN DER MARKE

Kriterium	Schriftart und Schriftbild
Gemeinsame	<ul style="list-style-type: none"> • Im Allgemeinen sind beschreibende /nicht unterscheidungskräftige

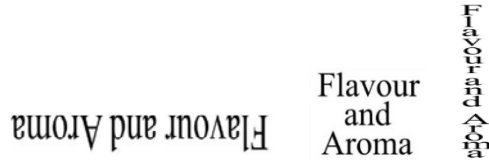
¹ Gemeint ist hier, bezogen auf Deutschland, Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 des deutschen MarkenG bzw. bezogen auf Österreich, Verkehrsgeltung im Sinne von § 4 Abs. 2 des österreichischen MSchG.

<p>Praxis</p>	<p>Wortelemente in einer gängigen oder Standardschriftart, einem Schriftzug oder einer handschriftlichen Schriftart mit oder ohne Schrifteffekte wie „fett“ oder „kursiv“ nicht eintragungsfähig. <u>Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:</u></p> <p style="text-align: center;"> Fresh Sardine <i>Fresh Sardine</i> FrEsh SaRdine <i>Flavour and aroma</i> <u>Flavour and aroma</u> <i>Flavour and aroma</i> </p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Standardschriftarten zusätzliche grafische Elemente als Teil der Beschriftung aufweisen, müssen diese Elemente eine hinreichende Wirkung auf die Marke in ihrer Gesamtheit haben, damit diese Unterscheidungskraft erlangt. Wenn diese Elemente die Aufmerksamkeit des Verbrauchers von der beschreibenden Bedeutung des Wortelements abzulenken vermögen oder in der Lage sind, einen bleibenden Eindruck der Marke zu hinterlassen, ist die Marke eintragungsfähig. <u>Unterscheidungskräftige Beispiele:</u> <p style="text-align: center;"> <i>Flavour and aroma</i> FLAVOUR AND AROMA DIY </p>
<p>Kriterium</p> <p>Gemeinsame Praxis</p>	<p><i>Kombination mit Farbe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Das bloße „Hinzufügen“ einer einzigen Farbe zu einem beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskräftigen Wortelement, sei es zu den Buchstaben selbst oder als Hintergrund, ist nicht ausreichend, um einer Marke Unterscheidungskraft zu verleihen. • Die Verwendung von Farben ist im geschäftlichen Verkehr üblich und wird normalerweise nicht als Herkunftshinweis angesehen. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine besondere Farbanordnung, die ungewöhnlich und für den maßgeblichen Verbraucher einprägsam ist, einer Marke Unterscheidungskraft verleiht. <u>Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:</u> <p style="text-align: center;"> Flavour and aroma <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> <i>Flavour and aroma</i> </p>
<p>Kriterium</p> <p>Gemeinsame Praxis</p>	<p><i>Kombination mit Satzzeichen und anderen Symbolen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Allgemeinen verleiht das Hinzufügen von Satzzeichen oder anderen üblicherweise im geschäftlichen Verkehr verwendeten Symbolen einem aus beschreibenden /nicht unterscheidungskräftigen Elementen bestehenden Zeichen keine Unterscheidungskraft. <u>Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:</u> <p style="text-align: center;"> “Flavour and aroma” FreshSardine.™ </p>
<p>Kriterium</p>	<p><i>Position der Wortelemente (seitlich, auf dem Kopf stehend usw.)</i></p>

Gemeinsame Praxis

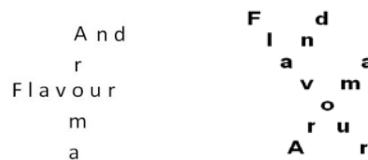
- Im Allgemeinen reicht die Tatsache, dass die Wortelemente senkrecht, auf dem Kopf stehend oder in einer oder mehreren Zeilen angeordnet sind, nicht aus, um dem Zeichen den Mindestgrad an Unterscheidungskraft zu verleihen, der für die Eintragung notwendig ist.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:



- Die Art und Weise, in der Wortelemente angeordnet sind, kann einem Zeichen jedoch Unterscheidungskraft verleihen, wenn die Anordnung dergestalt ist, dass der durchschnittliche Verbraucher seine Aufmerksamkeit eher darauf richtet, als unmittelbar die beschreibende Aussage zu erfassen.

Unterscheidungskräftige Beispiele:



HINSICHTLICH DER BILDELEMENTE IN DER MARKE

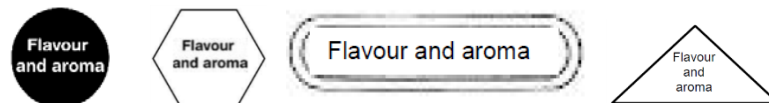
Kriterium

Verwendung einfacher geometrischer Formen

Gemeinsame Praxis

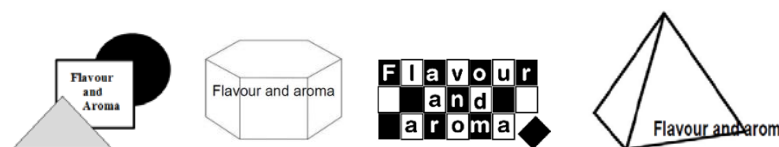
- Wenn beschreibende oder nicht unterscheidungskräftige Wortelemente mit einfachen geometrischen Formen wie Punkten, Linien, Liniensegmenten, Kreisen, Dreiecken, Quadraten, Rechtecken, Parallelogrammen, Fünfecken, Sechsecken, Trapezen oder Ellipsen kombiniert werden, werden diese grundsätzlich nicht akzeptiert, insbesondere wenn die vorstehend genannten Formen als Rahmen oder Umrandung verwendet werden.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:










- Andererseits können geometrische Formen einem Zeichen Unterscheidungskraft verleihen, wenn ihre Präsentation, Gestaltung oder Kombination mit anderen Elementen zu einem Gesamteindruck führen, der hinreichend unterscheidungskräftig ist.

Unterscheidungskräftige Beispiele:



Kriterium

Die Position und Proportion (Größe) des Bildelements im Verhältnis zum

<p>Gemeinsame Praxis</p>	<p><i>Wortelement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Im Allgemeinen ist eine Marke eintragungsfähig, wenn ein Bildelement, das selbst unterscheidungskräftig ist, einem beschreibenden /nicht unterscheidungskräftigen Wortelement hinzugefügt wird, sofern das Bildelement aufgrund seiner Größe und Position klar im Zeichen erkennbar ist. <p><u>Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:</u></p> <p>Flavour and aroma <i>Fresh Sardine</i></p> <p><u>Unterscheidungskräftiges Beispiel:</u></p>  Flavour and aroma
<p>Kriterium</p> <p><i>Das Bildelement als Darstellung der Waren und/oder Dienstleistungen oder mit direkter Verbindung zu diesen</i></p> <p>Gemeinsame Praxis</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ein Bildelement ist als beschreibend und/oder nicht unterscheidungskräftig anzusehen, wenn: <ul style="list-style-type: none"> - es sich um eine naturgetreue Abbildung der Waren und Dienstleistungen handelt; - es aus einer symbolischen/stilisierten Darstellung der Waren und Dienstleistungen besteht, die nicht wesentlich von der gebräuchlichen Darstellung der betreffenden Waren und Dienstleistungen abweicht. <p><u>Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:</u></p>  Fresh Sardine  Sardines  From the sea to your plate <p><u>Unterscheidungskräftige Beispiele:</u></p>  resh Sardine  Fresh Sardine <ul style="list-style-type: none"> Ein Bildelement, das die Waren und Dienstleistungen nicht darstellt, aber eine direkte Verbindung zu deren charakteristischen Merkmalen hat, verleiht dem Zeichen keine Unterscheidungskraft, sofern es nicht hinreichend stilisiert ist. <p><u>Nicht unterscheidungskräftiges Beispiel:</u></p>  PEST CONTROL SERVICES <p><u>Unterscheidungskräftiges Beispiel:</u></p>  PEST CONTROL SERVICES
<p>Kriterium</p> <p><i>Gewöhnliche Verwendung des Bildelements im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den Waren und/ oder Dienstleistungen</i></p> <p>Gemeinsame Praxis</p>	<ul style="list-style-type: none"> Im Allgemeinen verleihen Bildelemente, die gewöhnlich im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und/oder

Dienstleistungen verwendet werden oder verkehrsblich sind, der Marke als Ganzes keine Unterscheidungskraft.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:



HINSICHTLICH DER WORT- UND BILDELEMENTE IN DER MARKE

Gemeinsame Praxis

Auswirkung auf die Unterscheidungskraft bei Kombination der Kriterien

- Im Allgemeinen führt eine Kombination von Bild- und Wortelementen, die – einzeln betrachtet – nicht unterscheidungskräftig sind, nicht zu einer unterscheidungskräftigen Marke.
- Dennoch kann eine Kombination solcher Elemente, wenn sie in ihrer Gesamtheit betrachtet wird, aufgrund der Präsentation und Zusammenstellung des Zeichens als Herkunftshinweis wahrgenommen werden. Dies ist der Fall, wenn der von der Kombination erweckte Gesamteindruck hinreichend von der beschreibenden /nicht unterscheidungskräftigen Aussage, die vom Wortelement vermittelt wird, wegführt.

Beispiele: Ein Zeichen ist eintragungsfähig, wenn es ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweist. Die nachfolgende Skala soll veranschaulichen, wo diese Grenze liegt. Die Beispiele sind so konzipiert, dass sie Elemente enthalten, die – von links nach rechts – in zunehmendem Maße zur Unterscheidungskraft der Marken beitragen, wobei die Marken in ihrer Gesamtheit entweder nicht schutzfähig (rote Spalte) oder schutzfähig (grüne Spalte) sind.

Nicht unterscheidungskräftig	Unterscheidungskräftig
<p>1.</p>	
<p>2.</p>	
<p>3.</p>	

Es ist zu beachten, dass ein Anmelder keine ausschließlichen Rechte an beschreibenden /nicht unterscheidungskräftigen Wörtern hat, wenn die Gesamtmarke nur aufgrund des Bildelements Unterscheidungskraft erlangt. Der Schutzzumfang beschränkt sich dann auf die Gesamtzusammensetzung der Marke. Weitere Informationen über die Auswirkungen auf den Schutzzumfang, wenn eine Marke aus nicht unterscheidungskräftigen bzw. schwachen Elementen besteht, sind in „Grundsätze der Gemeinsamen Praxis: CP5. Relative Eintragungshindernisse – Verwechslungsgefahr (Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile)“ enthalten.

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_de.pdf

3. UMSETZUNG

Wie auch bei früheren Grundsätzen der gemeinsamen Praxis gilt diese Gemeinsame Praxis nach Ablauf einer dreimonatigen Frist nach der Veröffentlichung dieser Gemeinsamen Mitteilung. Weitere Einzelheiten zur Umsetzung dieser Gemeinsamen Praxis enthält die untenstehende Tabelle.

Die für die Umsetzung zuständigen Ämter haben die Möglichkeit, zusätzliche Informationen auf ihren Websites zu veröffentlichen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Dokuments haben sich folgende Ämter der Umsetzung der gemeinsamen Praxis verpflichtet: AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HABM, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

Die folgenden Ämter in der EU unterstützen die gemeinsame Praxis, setzen sie jedoch zum derzeitigen Zeitpunkt nicht um: FI, IT, PL.

3.1 UMSETZENDE ÄMTER

LISTE DER UMSETZENDEN ÄMTER, DES UMSETZUNGSDATUMS UND DER UMSETZUNGSPRAXIS

Übersicht über die Umsetzung der Gemeinsamen Praxis						
Amt	Umsetzungsdatum	Die gemeinsame Praxis gilt für:				
		<u>Anmeldungen</u> , die zum Umsetzungsdatum anhängig sind	<u>Anmeldungen</u> , die nach dem Umsetzungsdatum eingereicht werden	<u>Löschungsverfahren</u> , die zum Umsetzungsdatum anhängig sind	<u>Löschungsanträge</u> , die nach dem Umsetzungsdatum eingereicht werden	<u>Löschungsanträge</u> von Marken, die gemäß dieser Gemeinsamen Praxis geprüft worden sind
AT	2.1.2016		X			
BG	2.1.2016	X	X	X	X	X
BOIP	2.10.2015	X	X	k. A.	k. A.	k. A.
CY	2.10.2015		X		X	X
CZ	2.1.2016		X			X
DE	2.10.2015	X	X			X
DK	1.1.2016		X			X
EE	1.1.2016		X	k. A.	k. A.	k. A.
ES	2.1.2016		X	k. A.	k. A.	k. A.

FR	2.10.2015	X	X	k. A.	k. A.	k. A.
GR	2.10.2015		X			X
HR	1.1.2016	X	X		X	
HU	1.12.2015		X		X	
IE	2.1.2016		X			X
LT	1.1.2016		X	k. A.	k. A.	k. A.
LV	2.1.2016		X			X
MT	2.10.2015	X	X	k. A.	k. A.	k. A.
NO	2.10.2015	X	X	X	X	X
HABM	2.1.2016	X	X	X	X	X
PT	3.10.2015	X	X	k. A.	k. A.	k. A.
RO	2.1.2016	X	X	k. A.	k. A.	k. A.
SE	2.10.2015	X	X	k. A.	k. A.	k. A.
SI	2.1.2016		X	k. A.	k. A.	k. A.
SK	1.12.2015	X	X	X	X	X
UK	2.10.2015		X		X	

k. A.: KEINE ANGABE

ANHANG:

GRUNDSÄTZE DER GEMEINSAMEN PRAXIS

Konvergenz

Grundsätze der Gemeinsamen Praxis

Konvergenzprogramm

CP 3. Unterscheidungskraft – Wort-/Bildmarken
mit beschreibenden / nicht
unterscheidungskräftigen Wörtern

Inhalt

1.	HINTERGRUND DES PROGRAMMS	13
2.	HINTERGRUND DES PROJEKTS.....	14
3.	ZIEL DIESES DOKUMENTS	15
4.	GEGENSTAND DES PROJEKTS	15
5.	DIE GEMEINSAME PRAXIS.....	17
5.1.	Beschreibende /nicht unterscheidungskräftige Wörter	17
5.2.	Welche Anforderungen sind an bildliche Elemente zu stellen, um die absoluten Schutzhindernisse zu überwinden ?.....	19
A.	Hinsichtlich der Wortelemente der Marke	20
A.1.	Schriftart und Schriftbild.....	20
A.2.	Kombination mit Farbe.....	24
A.3.	Kombination mit Satzzeichen und anderen Symbolen.....	26
A.4.	Position der Wortelemente (seitlich, auf dem Kopf stehend usw.)	26
B.	Hinsichtlich der Bildelemente in der Marke	28
B.1.	Verwendung einfacher geometrischer Formen.....	28
B.2.	Die Position und Proportion (Größe) des Bildelements im Verhältnis zum Wortelement.....	30
B.3.	Das Bildelement als Darstellung der Waren und/oder Dienstleistungen oder mit direkter Verbindung zu diesen	31
B.4.	Gewöhnlich im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen verwendete Bildelemente.....	37
	Auswirkung auf die Unterscheidungskraft bei Kombination der Kriterien	38

1. HINTERGRUND DES PROGRAMMS

Obwohl die Aktivitäten auf dem Gebiet der Marken und des Design in den letzten Jahren auf der ganzen Welt zugenommen haben, führten die Bemühungen, eine Annäherung der Praxis der einzelnen Ämter weltweit zu erreichen, nur zu bescheidenen Ergebnissen. Auch innerhalb Europas ist es noch ein weiter Weg, bis die Unstimmigkeiten und Widersprüche zwischen den europäischen Ämtern für Geistiges Eigentum überwunden sind. Im Strategieplan des HABM wird dies als eine der wichtigsten Aufgaben genannt.

Vor diesem Hintergrund wurde das Konvergenzprogramm im Juni 2011 ins Leben gerufen. Es spiegelt die Entschlossenheit der nationalen Ämter, des BOIP, des HABM und der Nutzer wider, durch die schrittweise Verwirklichung eines aufeinander abgestimmten und auf Kooperation beruhenden europäischen Netzwerks, das das Umfeld für den gewerblichen Rechtsschutz in Europa stärkt, eine neue Ära für die europäischen Ämter für Geistiges Eigentum einzuleiten.

Die Vision dieses Programms lautet: *„Für Anmelder und Amt gleichermaßen Klarheit, Rechtssicherheit, Qualität und Nutzbarkeit schaffen und vermitteln.“* Dieses Ziel wird durch gemeinsame Anstrengungen zur Harmonisierung der Praxis der einzelnen Ämter erreicht und ist mit beträchtlichen Vorteilen sowohl für die Nutzer als auch für die Ämter für Geistiges Eigentum verbunden.

Zunächst wurden im Rahmen des Konvergenzprogramms die folgenden fünf Projekte in Angriff genommen:

- **CP 1. Harmonisierung der Klassifizierung**
- **CP 2. Vereinheitlichung von Klassenüberschriften**
- **CP 3. Unterscheidungskraft – Wort-/ Bildmarken mit beschreibenden /nicht unterscheidungskräftigen Wörtern**
- **CP 4. Schutzzumfang von schwarz-weißen Marken**
- **CP 5. Relative Eintragungshindernisse – Verwechslungsgefahr (Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile)**

Schwerpunkt dieses Dokuments ist die neue **Gemeinsame Praxis des dritten Projekts: CP 3. Unterscheidungskraft – Wort-/ Bildmarken mit beschreibenden /nicht unterscheidungskräftigen Wörtern**

2. HINTERGRUND DES PROJEKTS

Zu Beginn des Projekts bestanden erhebliche **Unterschiede** zwischen den Ämtern für Geistiges Eigentum in der EU bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von zusammengesetzten Marken, die Bildelemente und rein beschreibende /nicht unterscheidungskräftige Wörter enthalten. Die unterschiedliche Praxis und Auslegung führte zu unterschiedlichen Ergebnissen und stand der Rechtssicherheit und Berechenbarkeit entgegen, wenn die Bildelemente der Marke hinreichende Unterscheidungskraft und somit Schutzfähigkeit verleihen. Die Ämter hielten daher eine Harmonisierung für erforderlich und waren der Ansicht, dass eine Gemeinsame Praxis sowohl für die Nutzer als auch für sie selbst vorteilhaft wäre.

Ziel des Projekts ist eine **Angleichung der Herangehensweisen bezüglich der Frage, wann eine Wort-/Bildmarke, die rein beschreibende/nicht unterscheidungskräftige Wörter enthält, die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse besteht, weil das Bildelement ihr hinreichende Unterscheidungskraft verleiht.**

Dieses Projekt umfasst vier wesentliche Ergebnisse zu folgenden Themen:

- 1) eine **Gemeinsame Praxis, einschließlich einer gemeinsamen Herangehensweise**, die in einem Dokument beschrieben und in alle EU-Sprachen übersetzt wird;
- 2) eine gemeinsame **Kommunikationsstrategie** für diese Praxis;
- 3) einen **Aktionsplan zur Umsetzung** der Gemeinsamen Praxis;
- 4) eine Analyse der erforderlichen Maßnahmen hinsichtlich der **bisherigen Praxis**.

Das vorliegende Dokument stellt das erste der vier Projektergebnisse dar.

Diese Projektergebnisse sind von den teilnehmenden Ämtern für Geistiges Eigentum unter Berücksichtigung der Anmerkungen der Nutzerverbände einvernehmlich erstellt worden.

Die erste Sitzung der Arbeitsgruppe fand im Februar 2012 in Alicante mit dem Ziel statt, die allgemeinen Leitlinien, den Projektumfang und die Projektmethodik zu bestimmen.

Nachfolgende Sitzungen wurden im Oktober 2012, im Juni und Oktober 2013 sowie im Februar, April, Juni und Dezember 2014 und im Februar 2015 abgehalten. Die Arbeitspaketgruppe, die für die Schaffung der Gemeinsamen Praxis zuständig ist, erörterte in diesen Sitzungen eingehend die Ziele des Projekts und erzielte eine Einigung über die Grundsätze der Gemeinsamen Praxis.

3. ZIEL DIESES DOKUMENTS

Dieses Dokument soll den Ämtern für Geistiges Eigentum, Nutzerverbänden, Anmeldern und Vertretern eine Orientierung zur neuen Praxis geben, die festlegt, wann eine Wort-/ Bildmarke, die rein beschreibende /nicht unterscheidungskräftige Wörter enthält, die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse besteht, weil das Bildelement ihr eine hinreichende Unterscheidungskraft verleiht. Das Dokument wird einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und leicht zugänglich sein und enthält eine **klare und umfassende Erläuterung der Grundsätze, auf denen die neue Gemeinsame Praxis basiert**. Diese Grundsätze werden allgemein angewendet und sollen die große Mehrheit aller Fälle abdecken. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft erfolgt einzelfallbezogen, wobei die gemeinsamen Grundsätze als Leitlinie dienen, damit verschiedene Ämter auf derselben Basis zu einem ähnlichen vorhersehbaren Ergebnis kommen.

4. GEGENSTAND DES PROJEKTS

Gemäß dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-104/01 *Libertel*, Randnummer 48-50, gilt:

„Nach ständiger Rechtsprechung stellt das Markenrecht einen wesentlichen Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs dar, das der EG-Vertrag schaffen und erhalten will [...].

Außerdem gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie für bestimmte Waren und Dienstleistungen ein ausschließliches Recht, das es ihm ermöglicht, das eingetragene Zeichen unbefristet als Marke zu monopolisieren.

*Die Möglichkeit der Eintragung einer Marke kann **Beschränkungen** unterliegen, die auf dem **öffentlichen Interesse** beruhen.“*

In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b und c der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der

Mitgliedstaaten über die Marken² (die „Richtlinie“) wird ausgeführt, dass **Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, und beschreibende Marken**, das heißt, Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können, **von der Eintragung ausgeschlossen sind oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegen**.

Die verschiedenen Eintragungshindernisse sind im Licht des **Allgemeininteresses** auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt (vgl. die Verbundenen Rechtssachen C-456/01 P und C-457/01 P *Henkel*, Randnummer 45 und 46, sowie Rechtssache C-329/02 P *SAT.1*, Randnummer 25).

Es liegt im Allgemeininteresse, die Eintragung einer Marke zu verhindern, die nicht geeignet ist, die Waren und/oder Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung erstreckt, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Das Projekt hat Folgendes zum **Gegenstand**:

*„Das Ziel dieses Projekts besteht darin, eine gemeinsame Praxis zu finden, wann eine **Wort-/Bildmarke**, die **rein beschreibende /nicht unterscheidungskräftige** Wörter enthält, die Prüfung auf **absolute Eintragungshindernisse** besteht, weil das Bildelement ihr **hinreichende Unterscheidungskraft** verleiht.“*

Die folgenden Punkte sind nicht Gegenstand des Projekts:

- Sprachliche Aspekte: Im Sinne des Projekts gelten die Wortelemente in der jeweiligen Landessprache als vollständig beschreibend / nicht unterscheidungskräftig.
- Auslegung von Disclaimern

² Bezugnahmen auf die Artikel der „Richtlinie“ können als Bezugnahme auf die entsprechenden Artikel der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke verstanden werden.

- Benutzung der Marke (einschließlich durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft³ und der tatsächlichen Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr).

Um festzustellen, ob ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufgrund der Bildelemente der Marke erreicht wird, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- Hinsichtlich der **Wortelemente** in der Marke:
 - Schriftart und Schriftbild
 - Kombination mit Farbe
 - Kombination mit Satzzeichen und anderen Symbolen
 - Position der Wortelemente (seitlich, auf dem Kopf stehend usw.)
- Hinsichtlich der **Bildelemente** in der Marke:
 - Verwendung einfacher geometrischer Formen
 - Die Position und Proportion (Größe) des Bildelements im Verhältnis zum Wortelement
 - Das Bildelement als Darstellung der Waren und/oder Dienstleistungen oder mit direkter Verbindung zu diesen
 - Gewöhnlich im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen verwendete Bildelemente
- Hinsichtlich der Wort- und Bildelemente in der Marke:
 - Auswirkung auf die Unterscheidungskraft bei Kombination der Kriterien

5. DIE GEMEINSAME PRAXIS

5.1. *Beschreibende /nicht unterscheidungskräftige Wörter*

Im Sinne des Projekts gelten die in den Beispielen genannten Wortelemente in der Marke als vollständig beschreibend /nicht unterscheidungskräftig, da das Hauptziel die Angleichung der Vorgehensweise in den Fällen ist, in denen das Hinzufügen eines Bildelements der Marke eine hinreichende Unterscheidungskraft verleiht, so dass die Marke ihre wesentliche Funktion erfüllen kann und die Schutzfähigkeitsprüfung zu einem positiven Ergebnis führt.

³ Gemeint ist hier, bezogen auf Deutschland, Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 des deutschen MarkenG bzw. bezogen auf Österreich, Verkehrsgeltung im Sinne von § 4 Abs. 2 des österreichischen MSchG.

Nach ständiger Rechtsprechung besitzt eine Marke im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie **Unterscheidungskraft**, wenn sie in der Lage ist, ihre **Hauptfunktion** zu erfüllen, nämlich dem **Verbraucher oder Endabnehmer** die **Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren**, indem sie ihm ermöglicht, diese **Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden** und somit die Erfahrung zu wiederholen, falls sie positiv war, oder zu vermeiden, falls sie negativ war (vgl. Rechtssache C-39/97 *Canon*, Randnummer 28, und Rechtssache T-79/00 *LITE*, Randnummer 26).

Neben der Fähigkeit einer Marke, ihre **Hauptfunktion zu erfüllen**, muss gemäß dem Gericht das Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie zugrunde liegende Allgemeininteresse erfüllt werden, das darin besteht, sicherzustellen, dass die Zeichen oder **Angaben, die die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, beschreiben**, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, **frei verwendet werden können**, und das es nicht erlaubt, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (vgl. Rechtssache C-299/99 *Philips*, Randnummer 30, Rechtssache C-329/02 P *SAT.1*, Randnummer 30, Verbundene Rechtssachen C-90/11 und C-91/11 *Alfred Strigl*, Randnummer 31, Rechtssache C-53/01 P *Linde*, Randnummer 73, Rechtssache C-104/01 *Libertel*, Randnummer 52, Rechtssache C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, Randnummer 54, und Verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 *Windsurf Chiemsee*, Randnummer 25).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Anschauung der beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. Rechtssache C-53/01 P *Linde*, Randnummer 41, Rechtssache C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, Randnummer 34, Verbundene Rechtssachen C-468/01 P bis C-472/01 P *Procter & Gamble*, Randnummer 33).

Obwohl die in Artikel 3 Absatz 1 aufgeführten Eintragungshindernisse unabhängig voneinander sind und gesondert geprüft werden müssen, besteht jedoch eine offensichtliche **Überschneidung** der jeweiligen Geltungsbereiche der Eintragungshindernisse nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b und c (vgl. Verbundene Rechtssachen C-90/11 und C-91/11 *Alfred Strigl*, Randnummer 20, Rechtssache C-53/01 P *Linde*, Randnummer 67, Rechtssache C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, Randnummer 85 und Rechtssache C-392/02 P *SAT.1*, Randnummer 25).

Nach ständiger Rechtsprechung **fehlt** einem Zeichen, das im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie Merkmale von Waren oder Dienstleistungen **beschreibt**, aus diesem Grund zwangsläufig die **Unterscheidungskraft** in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie. Einer Marke **kann jedoch die Unterscheidungskraft in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen aus anderen Gründen als ihrem etwaigen beschreibenden Charakter fehlen** (vgl. Rechtssache C-265/00 *Campina Melkunie BV*, Randnummer 19, Rechtssache C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland NV*, Randnummer 86 und Rechtssache C-51/10 P *Agencja Wydawnicza Technopol*, Randnummer 33).

Einer beschreibenden Marke fehlt also zwangsläufig die Unterscheidungskraft, obwohl einer Marke die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen als dem beschreibenden Charakter fehlen kann.

5.2. Welche Anforderungen sind an bildliche Elemente zu stellen, um die absoluten Schutzhindernisse zu überwinden ?

Auch wenn eine Wort-/ Bildmarke rein beschreibende /nicht unterscheidungskräftige Wörter enthält, kann sie gleichwohl die absoluten Schutzhindernisse überwinden, wenn sie andere Elemente enthält, die der Marke in ihrer Gesamtheit Unterscheidungskraft verleihen.⁴

Die Unterscheidungskraft einer Marke, die beschreibende /nicht unterscheidungskräftige Wortelemente enthält, kann sich jedoch nicht auf Bildelemente stützen, die selbst nicht unterscheidungskräftig oder nur von minimaler Natur sind, sofern die entsprechende Kombination in ihrer Gesamtheit unterscheidungskräftig ist.

Dieser Grundsatz wird vom Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache C-37/03 P *BioID* bekräftigt. In diesem Urteil stellt der Gerichtshof fest, dass die grafischen Elemente der Marke nichts enthalten, „was es den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglichen könnte, die von der

⁴ Weitere Informationen über die Auswirkungen auf den Schutzzumfang, wenn eine Marke aus nicht unterscheidungskräftigen bzw. schwachen Elementen besteht, sind in „Grundsätze der Gemeinsamen Praxis: CP5. Relative Eintragungshindernisse – Verwechslungsgefahr (Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/ schwacher Bestandteile)“ enthalten. Abrufbar unter:

<https://oami.europa.eu/tunnel->

[web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_de.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_de.pdf)

Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von Waren und Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Diese grafischen Elemente können folglich für die betroffenen Waren und Dienstleistungen nicht die [...] genannte Hauptfunktion einer Marke erfüllen“ (Randnummer 72). Beispielsweise sind in diesem Fall „die Bild- und grafischen Elemente außerdem so minimaler Natur, dass sie der Anmeldemarke keine Unterscheidungskraft verleihen können. Sie weisen keinen Aspekt, etwa der phantasievollen Gestaltung oder der Art ihrer Kombination, auf, der es der Anmeldemarke ermöglichen würde, für die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen ihre Hauptfunktion zu erfüllen“ (Randnummer 74).

Um zu bestimmen, wann einem Zeichen durch Bildelemente Unterscheidungskraft verliehen wird, wurde Einigung über die folgenden Kriterien erzielt:

A. Hinsichtlich der Wortelemente der Marke

A.1. Schriftart und Schriftbild

- Im Allgemeinen sind beschreibende /nicht unterscheidungskräftige Wortelemente in einer gängigen oder Standardschriftart, einem Schriftzug oder einer handschriftlichen Schriftart mit oder ohne Schrifteffekte wie „fett“ oder „kursiv“ nicht eintragungsfähig.
- Wenn Standardschriftarten zusätzlich grafische Elemente als Teil der Beschriftung aufweisen, müssen diese Elemente eine hinreichende Wirkung auf die Marke in ihrer Gesamtheit haben, damit diese Unterscheidungskraft erlangt. Wenn diese Elemente die Aufmerksamkeit des Verbrauchers von der beschreibenden Bedeutung des Wortelements abzulenken vermögen oder in der Lage sind, einen bleibenden Eindruck der Marke zu hinterlassen, ist die Marke eintragungsfähig.

Beispiele

Nicht unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
Gängige Schriftarten, mit oder ohne Schrifteffekte (fett, kursiv)	<p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p> <p><i>Flavour and aroma</i></p> <p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p> <p>FLAVOUR AND AROMA</p> <p>Flavour and aroma</p>	Klasse 30: Kaffee
Geringfügige Schrifteffekte (z. B. ein Wort fett)	<p>Flavour and aroma</p> <p>Flavour and aroma</p>	Klasse 30: Kaffee
Handschrift und entsprechende Schriftarten	<p><i>Flavour and aroma</i></p> <p><i>Flavour and aroma</i></p> <p><i>Flavour and aroma</i></p> <p><i>Flavour and Aroma</i></p> <p><i>Fresh Sardine</i></p> <p><i>Flavour and Aroma</i></p>	<p>Klasse 30: Kaffee</p> <p>Klasse 30: Kaffee</p> <p>Klasse 29: Sardinen</p> <p>Basierend auf der Rechtssache <i>Bollywood macht glücklich!</i>, Bundespatentgericht 27 W (pat) 36/09</p> <p>Klasse 30: Kaffee</p>

	<i>Fresh Sardine</i>	Klasse 29: Sardinen Basierend auf der Rechtssache T-464/08 <i>Superleggera</i> (vgl. Randnummer 33 und 34)
<i>Klein- und Großbuchstaben</i>	FreshSARDINE	Klasse 29: Sardinen
<i>Standardschriftart und Kursivschrift</i>	Freshsardine	Klasse 29: Sardinen
<i>Binnengroßschreibung ohne Auswirkung auf die Bedeutung des Wortelements</i>	FrEsh SaRdine	Klasse 29: Sardinen
<i>Trotz gewisser Eigentümlichkeit noch weitgehend normale Schriftart</i>	Flavour and Aroma Fresh Sardine	Klasse 30: Kaffee Klasse 29: Sardinen Basierend auf der Rechtssache <i>jogosonline</i> , portugiesische Markenanmeldung Nr. 406731, abgelehnt durch das INPI

Unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
<p><i>Handschriftlicher Schriftzug, der derart stilisiert ist, dass er unlesbar ist, d.h.keine beschreibende Bedeutung vermittelt.</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffee</p>
<p><i>Schriftart mit hinreichendem Grad an Stilisierung, wobei die einzelnen Buchstaben unterschiedlich interpretiert werden können</i></p> <p><i>* „DIY“ steht für „do-it-yourself“ und gilt als nicht unterscheidungskräftiges Wortelement hinsichtlich der Waren, für die Schutz beantragt wird.</i></p>		<p>Klasse 20: Bausätze für Möbel</p>
<p><i>Grafisch gestaltete Schriftart, bei der einige Buchstaben schwer erkennbar sind</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffee</p>

A.2. *Kombination mit Farbe*

- Entsprechend den Darlegungen des Gerichtshofs in seinem Urteil in der Rechtssache C-104/01 *Libertel* können Farben „zwar bestimmte gedankliche Verbindungen vermitteln und Gefühle hervorrufen, sind aber ihrer Natur nach kaum geeignet, eindeutige Informationen zu übermitteln. Sie sind dies umso weniger, als sie in der Werbung und bei der Vermarktung von Waren und Dienstleistungen wegen ihrer Anziehungskraft gewöhnlich in großem Umfang ohne eindeutigen Inhalt verwendet werden“ (Randnummer 40).
- Der Gerichtshof erklärt in seiner Vorabentscheidung in der Rechtssache C-49/02 *Heidelberger* zudem Folgendes: „Von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kommt Farben nicht von vornherein Unterscheidungskraft zu“ (Randnummer 39).
- Das bloße „Hinzufügen“ einer einzigen Farbe zu einem beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskräftigen Wortelement, sei es zu den Buchstaben selbst oder als Hintergrund, ist nicht ausreichend, um einer Marke Unterscheidungskraft zu verleihen.
- Die Verwendung von Farben ist im geschäftlichen Verkehr üblich und wird normalerweise nicht als Herkunftshinweis angesehen. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine besondere Farbanordnung, die ungewöhnlich und für den maßgeblichen Verbraucher einprägsam ist, einer Marke Unterscheidungskraft verleiht.

Beispiele

Nicht unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
<i>Hinzufügen einer einzigen Farbe zu einer gängigen oder Standardschriftart (farbige</i>	Flavour and aroma	Klasse 30: Kaffee

Buchstaben)		
Hinzufügen einer einzigen Farbe zu einer gängigen oder Standardschriftart (farbiger Hintergrund oder Rahmen)	Flavour and aroma	Klasse 30: Kaffee
Hinzufügen einer einzigen Farbe zu einer gängigen oder Standardschriftart (farbige Umrisse)	Flavour and aroma	Klasse 30: Kaffee
Hinzufügen einer einzigen Farbe zu einer gängigen oder Standardschriftart (Farbverlauf)	FLAVOUR AND AROMA	Klasse 30: Kaffee
In diesem Beispiel fällt die Marke dem Verbraucher ggf. durch das Hinzufügen vieler verschiedener Farben zum Schriftzug ins Auge, doch er ist dadurch nicht besser in der Lage, die Waren und/oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, da er diese besondere Farbanordnung weder wahrnimmt noch sich daran erinnert.	Flavour and aroma	Klasse 30: Kaffee

A.3. Kombination mit Satzzeichen und anderen Symbolen

- Im Allgemeinen verleiht das Hinzufügen von Satzzeichen und anderen üblicherweise im geschäftlichen Verkehr verwendeten Symbolen einem aus beschreibenden /nicht unterscheidungskräftigen Elementen bestehenden Zeichen keine Unterscheidungskraft.

Beispiele

Nicht unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
Das Hinzufügen eines Punkts oder eines Trademark-oder Registrierungssymbols verleiht dem Zeichen keine Unterscheidungskraft.	FreshSardine. ™	Klasse 29: Sardinen Basierend auf Rechtssache C-37/03 P BioID (vgl. Randnummer 72 bis 74)
Das Hinzufügen von Anführungszeichen verleiht dem Zeichen keine Unterscheidungskraft	“Flavour and aroma”	Klasse 30: Kaffee

A.4. Position der Wortelemente (seitlich, auf dem Kopf stehend usw.)

- Die Art und Weise, wie Wortelemente angeordnet werden, kann einem Zeichen Unterscheidungskraft verleihen, wenn dies die Wahrnehmung des Verbrauchers hinsichtlich der Bedeutung der entsprechenden Wortelemente zu beeinflussen vermag. Die Anordnung muss somit dergestalt sein, dass der Durchschnittsverbraucher seine

Aufmerksamkeit eher darauf richtet, als unmittelbar die beschreibende Aussage zu erfassen. Im Allgemeinen reicht die Tatsache, dass die Wortelemente senkrecht, auf dem Kopf stehend oder in einer, zwei oder mehreren Zeilen angeordnet sind, nicht aus, um dem Zeichen den Mindestgrad an Unterscheidungskraft zu verleihen, der für die Eintragung notwendig ist.

Beispiele

Nicht unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
<i>Zwei- oder mehrzeiliger Text, gelesen von links nach rechts</i>	Flavour and Aroma	Klasse 30: Kaffee
<i>Gesamter Text auf dem Kopf stehend</i>	Flavour and Aroma	Klasse 30: Kaffee
<i>Gesamter Text vertikal angeordnet</i>	F l a v o u r a n d A r o m a	Klasse 30: Kaffee

Unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
<p><i>Der Text wird auf originelle Art und Weise dargestellt. Die besondere Anordnung vermag die Wahrnehmung des Verbrauchers hinsichtlich der Wortelemente zu beeinflussen</i></p>	<p style="text-align: center;">A n d r F l a v o u r m a</p> <p style="text-align: center;">F d l n a a v m o r u A r</p>	<p>Klasse 30: Kaffee</p>

B. Hinsichtlich der Bildelemente in der Marke

B.1. Verwendung einfacher geometrischer Formen

- Wenn beschreibende oder nicht unterscheidungskräftige Wortelemente mit einfachen geometrischen Formen wie Punkten, Linien, Liniensegmente, Kreisen, Dreiecken, Quadraten, Rechtecken, Parallelogrammen, Fünfecken, Sechsecken, Trapezen oder Ellipsen⁵ kombiniert werden, werden diese grundsätzlich nicht akzeptiert, insbesondere wenn die vorstehend genannten Formen als Rahmen oder Umrandung verwendet werden.

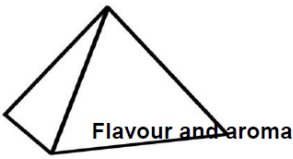
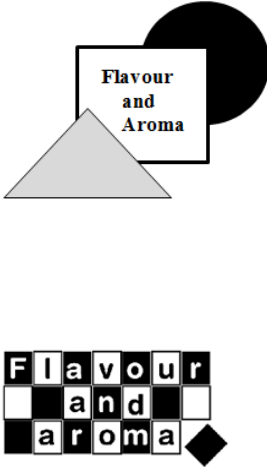
⁵ Diese Liste einfacher geometrischer Formen ist nicht abschließend.

- Dies liegt daran, dass eine geometrische Form, die lediglich dazu dient, das Wortelement zu unterstreichen, hervorzuheben oder zu umschließen, keine hinreichende Wirkung auf die Marke in ihrer Gesamtheit hat, um ihr Unterscheidungskraft zu verleihen.
- Andererseits können geometrische Formen einem Zeichen Unterscheidungskraft verleihen, wenn ihre Präsentation, Gestaltung oder Kombination mit anderen Elementen zu einem Gesamteindruck führen, der hinreichend unterscheidungskräftig ist.

Beispiele

Nicht unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
<p><i>Beispiele einfacher geometrischer Formen, die <u>als Rahmen oder Umrandung</u> verwendet werden; nicht schutzfähig</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffee</p>

Unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
<p><i>Beispiele einer besonderen Gestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortelemente und einfacher geometrischer Formen, die die Schutzfähigkeit der Marke in ihrer</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffee</p>

<p><i>Gesamtheit begründen. Grund dafür ist die spezielle Überschneidung der Wörter mit den einfachen geometrischen Formen sowie die relativ große Größe der Formen im Vergleich zu den Wörtern, so dass die Form nicht nur zur Unterstreichung, Hervorhebung oder Umschließung der Wörter dient, sondern einen Gesamteindruck schafft, der hinreichend unterscheidungskräftig ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Bildelemente keine Verpackungen darstellen.</i></p>		
<p><i>Beispiele besonderer Kombinationen von geometrischen Formen mit beschreibenden Wörtern, die jeder der Marken in ihrer Gesamtheit Unterscheidungskraft verleihen.</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffee</p>


B.2. Die Position und Proportion (Größe) des Bildelements im Verhältnis zum Wortelement

- Im Allgemeinen ist eine Marke eintragungsfähig, wenn ein Bildelement, das selbst unterscheidungskräftig ist, einem beschreibenden /nicht unterscheidungskräftigen

Wortelement hinzugefügt wird, sofern das Bildelement aufgrund seiner Größe und Position klar im Zeichen erkennbar ist.

Beispiele

Nicht unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
<i>Das rote Bildelement auf dem Buchstaben „i“ ist kaum erkennbar.</i>		Klasse 29: Sardinen
<i>Das Bildelement ist so klein, dass es nicht erkennbar ist.</i>		Klasse 30: Kaffee

Unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
<i>Das Bildelement selbst ist unterscheidungskräftig und hinreichend groß, um in der Gesamtmarke erkannt zu werden.</i>		Klasse 30: Kaffee

B.3. Das Bildelement als Darstellung der Waren und/oder Dienstleistungen oder mit direkter Verbindung zu diesen

Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Elementen, die jeweils Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung selbst beschreibend und kann nur zu einer schutzunfähigen Marke

führen, die ausschließlich aus Zeichen und Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. entsprechend Rechtssache C-265/00 *Campina Melkunie BV*, Randnummer 39 und Rechtssache C-408/08 P *Lancôme*, Randnummer 61).

Jedoch kann einer solchen Kombination der beschreibende Charakter fehlen, sofern der von ihr erweckte Eindruck hinreichend weit von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung ihrer Elemente entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (Rechtssache C-265/00 *Campina Melkunie BV*, Randnummer 40).




- In einigen Fällen besteht das Bildelement aus einer Darstellung der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen. Grundsätzlich gilt diese Darstellung immer dann als beschreibend bzw. nicht unterscheidungskräftig, wenn:
 - es sich um eine naturgetreue Abbildung der Waren und Dienstleistungen handelt;
 - sie aus einer symbolischen/stilisierten Darstellung der Waren und Dienstleistungen besteht, die nicht wesentlich von der gebräuchlichen Darstellung der betreffenden Waren und Dienstleistungen abweicht.

In anderen Fällen stellt das Bildelement zwar nicht die Waren und Dienstleistungen dar, kann aber dennoch eine direkte Verbindung zu den charakteristischen Merkmalen der Waren und/oder Dienstleistungen aufweisen. In solchen Fällen wird das Zeichen als nicht unterscheidungskräftig angesehen, sofern es nicht hinreichend stilisiert ist.


Beispiele

Bei keiner der folgenden Kombinationen von nicht unterscheidungskräftigen/ beschreibenden Bildelementen und nicht unterscheidungskräftigen/ beschreibenden Wortelementen wird ein Eindruck erweckt, der über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht.



Für das Ergebnis ist es unerheblich, ob die Bildelemente und/oder die Wortelemente als beschreibend oder als nicht unterscheidungskräftig angesehen werden.

Nicht unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
<p>Beschreibendes Bildelement + beschreibendes Wordelement</p> <p><i>Das Bildelement zeigt eine Sardine und somit eine naturgetreue Abbildung der Waren. Weder die Schriftart (gängig oder Standard) noch die Anordnung der Wordelemente noch die Gestaltung der Gesamtmarke noch andere Elemente verleihen der Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.</i></p>	 <p>Fresh Sardine</p>	<p>Klasse 29: Sardinen</p>
<p>Beschreibendes Bildelement + nicht unterscheidungskräftiges Wordelement</p> <p><i>Das Bildelement zeigt eine Sardine und somit eine naturgetreue Abbildung der Waren. Weder die Schriftart (gängig oder Standard) noch die Anordnung der Wordelemente noch die Gestaltung der Gesamtmarke noch andere Elemente verleihen der Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.</i></p>	 <p>From the sea to your plate</p>	<p>Klasse 29: Sardinen</p>
<p>Nicht unterscheidungskräftiges Bildelement + nicht unterscheidungskräftiges Wordelement</p>	 <p>From the sea to your plate</p>	<p>Klasse 29: Sardinen</p>

<p><i>Das Bildelement zeigt eine typische Sardinendose, die üblicherweise im geschäftlichen Verkehr als Verpackung für Sardinen verwendet wird, und ist damit eine symbolische/stilisierte Abbildung der Waren, die nicht wesentlich von der gebräuchlichen Darstellung der betreffenden Waren abweicht. Weder die Schriftart (gängig oder Standard) noch die Anordnung der Wortelemente noch die Gestaltung der Gesamtmarke noch andere Elemente verleihen der Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.</i></p>		
<p>Nicht unterscheidungskräftiges Bildelement + beschreibendes Wortelement</p> <p><i>Das Bildelement zeigt eine typische Sardinendose, die üblicherweise im geschäftlichen Verkehr als Verpackung für Sardinen verwendet wird, und ist damit eine symbolische/stilisierte Abbildung der Waren, die nicht wesentlich von der gebräuchlichen Darstellung der betreffenden Waren abweicht. Weder die Schriftart (gängig oder Standard) noch die Anordnung der Wortelemente noch die Gestaltung der Gesamtmarke noch andere Elemente verleihen der Marke das erforderliche</i></p>		<p>Klasse 29: Sardinen</p>

<p>Mindestmaß an Unterscheidungskraft.</p>		
<p>Das Bildelement ist keine Darstellung der Dienstleistungen, weist aber dennoch eine direkte Verbindung zu den charakteristischen Merkmalen der Dienstleistungen auf. Das Zeichen ist nicht hinreichend stilisiert.</p>		<p>Klasse 37: Schädlingsbekämpfung</p>


Unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
<p><i>Ausnahme: eine spezielle Kombination/Zusammenstellung (Unterscheidungskraft von zwei beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskräftigen Elementen in der Gesamtheit)</i></p> <p><i>Durch die Verwendung von Sardinen für die Buchstaben „F“ und „i“ erweckt dieses Zeichen einen Eindruck, der hinreichend weit von dem Eindruck abweicht, der durch die bloße Kombination von nicht unterscheidungskräftigen</i></p>		<p>Klasse 29: Sardinen</p>




<p>bzw. beschreibenden Bild- und Wortelementen entsteht, und stellt somit mehr als die Summe seiner Bestandteile dar.</p>		
<p>Unterscheidungskräftiges Bildelement + beschreibendes Wortelement Das Bildelement besteht aus Fischgräten mit Gesicht und Beinen und ist damit eine symbolische/ stilisierte Darstellung der Waren, die wesentlich von der gebräuchlichen Darstellung der betreffenden Waren abweicht.</p>		<p>Klasse 29: Sardinen</p>
<p>Das Bildelement weist eine direkte Verbindung zu den charakteristischen Merkmalen der Dienstleistungen auf, aber das Zeichen ist hinreichend stilisiert.</p>		<p>Klasse 37: Schädlingsbekämpfung</p>

B.4. Gewöhnlich im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen verwendete Bildelemente

- Im Allgemeinen verleihen Bildelemente, die gewöhnlich im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen verwendet werden oder verkehrsblich sind, der Marke in ihrer Gesamtheit keine Unterscheidungskraft.

Beispiele

Nicht unterscheidungskräftig		
Begründung	Zeichen	Waren/Dienstleistungen
<p><i>Die beanspruchte Marke wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen in der Regel als eindeutige und direkte Qualitätsangabe und nicht als Herkunftshinweis verstanden.</i></p> <p><i>Den Bildelementen fehlen auffällige, ungewöhnliche oder originelle Merkmale, und sie werden lediglich als normales Etikett angesehen, das der durchschnittliche Verbraucher nicht als unterscheidungskräftig in Erinnerung behält.</i></p>		Klasse 30: Kaffee

<p><i>Farbige Preisschilder werden allgemein im geschäftlichen Verkehr für eine Vielzahl von Waren benutzt, und die Kombination mit den beschreibenden Wortelementen reicht nicht aus, um der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen.</i></p>		<p>Klasse 29: Sardinen Basierend auf der Rechtssache T-122/01 <i>Best Buy</i> (vgl. Randnummer 33)</p>
<p><i>Preisschilder werden allgemein im geschäftlichen Verkehr für eine Vielzahl von Waren benutzt.</i></p>		<p>Klasse 30: Kaffee</p>
<p><i>Die „Waage der Justitia“ wird allgemein im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit juristischen Dienstleistungen verwendet.</i></p>	<p>LEGAL ADVICE SERVICES</p> 	<p>Klasse 45: Juristische Dienstleistungen</p>

Auswirkung auf die Unterscheidungskraft bei Kombination der Kriterien



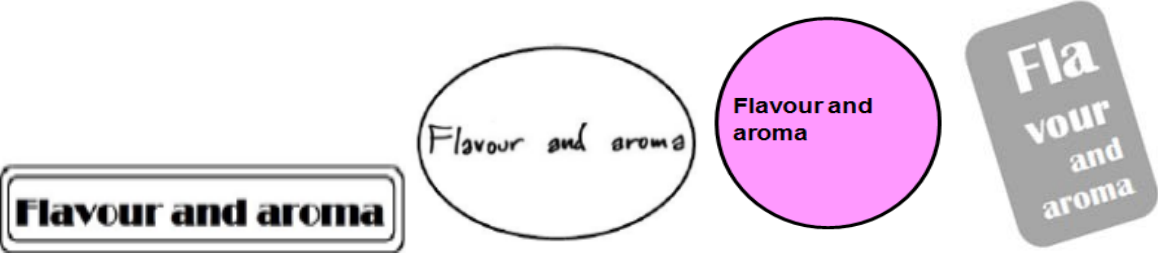
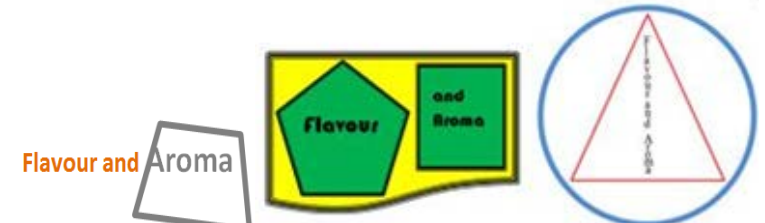
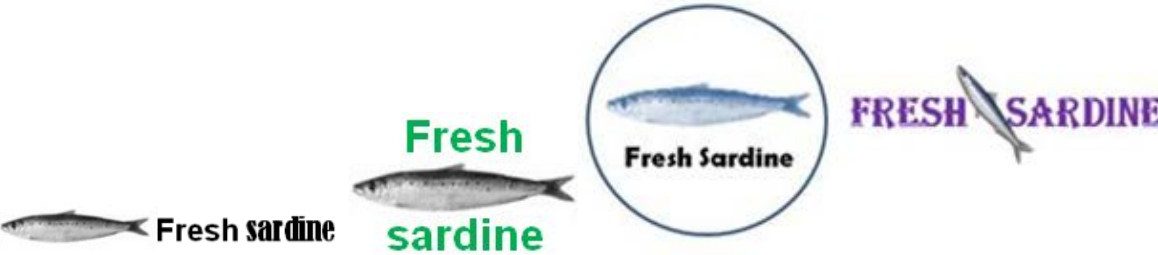

- Im Allgemeinen führt eine Kombination von Bild- und Wortelementen, die – einzeln betrachtet – keinen unterscheidungskräftigen Charakter haben, nicht zu einer unterscheidungskräftigen Marke.
- Dennoch kann eine Kombination solcher Elemente, wenn sie in ihrer Gesamtheit betrachtet wird, aufgrund der Präsentation und Zusammenstellung des Zeichens als Herkunftshinweis wahrgenommen werden. Dies ist der Fall, wenn der von der Kombination erweckte Gesamteindruck hinreichend von der beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskräftigen Aussage abweicht, die vom Wortelement vermittelt wird.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele, die alle aus Kombinationen einzelner Kriterien bestehen, die vorstehend in diesem Dokument zur gemeinsamen Praxis beurteilt wurden. In der roten Spalte werden Kombinationen dargestellt, die angesichts ihrer Einfachheit und/oder Üblichkeit keine Unterscheidungskraft zu begründen vermögen. Die in der grünen Spalte dargestellten Kombinationen werden hingegen als unterscheidungskräftig angesehen.

Beispiele:

Ein Zeichen ist eintragungsfähig, wenn es ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweist. Die Skala soll veranschaulichen, wo diese Grenze liegt. Die Beispiele sind so konzipiert, dass sie Elemente enthalten, die – von links nach rechts – in zunehmendem Maße zur Unterscheidungskraft der Marken beitragen, wobei die Marken in ihrer Gesamtheit entweder nicht schutzfähig (rote Spalte) oder schutzfähig (grüne Spalte) sind.⁶

⁶Für die Zeichen mit dem Worтеlement „Flavour and aroma“ wird Schutz für **Kaffee** in Klasse 30 beantragt, für die Zeichen mit dem Worтеlement „Fresh sardine“ Schutz für **Sardinen** in Klasse 29.

Nicht unterscheidungskräftig	Unterscheidungskräftig
<p>a.</p> 	
<p>b.</p> 	
<p>c.</p> 	

Zeile a:

Von links nach rechts: Das erste Beispiel kombiniert eine gängige oder Standardschriftart mit einem Wort in Fettdruck und einer bestimmten Anordnung der Wortelemente. Beim nächsten Beispiel ist die Kombination (Standardschriftart, Anordnung der Wortelemente und eine Farbe) trotz der hinzugefügten Farbe Rot nicht geeignet, die Unterscheidungskraft der Gesamtmarke zu begründen.

Beim dritten Beispiel werden zwar mehrere Farben hinzugefügt, aber die Präsentation und Zusammenstellung erwecken immer noch keinen Gesamteindruck, der hinreichend weit von dem Eindruck abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung dieser Elemente entsteht. Zudem sind Verbraucher nicht in der Lage, zu viele Farben und deren Reihenfolge in Erinnerung zu behalten. Das vierte Beispiel kombiniert eine gängige oder Standardschriftart mit einer bestimmten Anordnung bzw. Größe von Wortelementen und zwei Farben, ist aber immer noch nicht unterscheidungskräftig.

Bei den beiden unterscheidungskräftigen Beispielen auf der rechten Seite wirkt die Kombination der Bildelemente, in ihrer Gesamtheit betrachtet, als Herkunftshinweis. Denn aufgrund der Präsentation und der Zusammenstellung wird ein visueller Eindruck hervorgerufen, der hinreichend von dem durch die Wortelemente vermittelten, beschreibenden/ nicht unterscheidungskräftigen Aussage abweicht.

Zeile b:

Von links nach rechts: Die ersten beiden Beispiele kombinieren einfache geometrische Formen, die als Rahmen verwendet werden (rechteckige bzw. ovale Form), mit einer gängigen oder Standardschriftart. Das darauffolgende Beispiel kombiniert eine gängige oder Standardschriftart mit einer runden Form, Farbe und einer bestimmten Anordnung der Wortelemente. Das letzte Beispiel kombiniert die eher unübliche Anordnung von Wortelementen in einer gängigen oder Standardschriftart mit einem Rechteck mit abgerundeten Ecken und Farbe. Keines dieser Beispiele erweckt einen Gesamteindruck, der hinreichend von dem abweicht, der durch die bloße Zusammenfügung dieser Elemente entsteht.

Bei den Beispielen in der rechten Spalte werden Formen mit Farben und einer bestimmten Anordnung der Wortelemente auf eine ungewöhnliche Art und Weise kombiniert. Der dadurch hervorgerufene visuelle Eindruck ist hinreichend von der durch die Wortelemente vermittelten, beschreibenden / nicht unterscheidungskräftigen Aussage entfernt, so dass die Marken in ihrer Gesamtheit aufgrund der Präsentation und Zusammenstellung als Herkunftshinweis wahrgenommen werden.

Zeile c:

Von links nach rechts: Das erste Beispiel ist eine naturgetreue Abbildung der Waren, kombiniert mit zwei gängigen Schriftarten und Schrifteffekten. Das darauffolgende Beispiel weist zusätzlich eine bestimmte Anordnung der Wortelemente und eine Farbe auf. Im nächsten Beispiel wird der Kombination eine geometrische Form hinzugefügt, und im letzten Beispiel ist die Schriftart zwar leicht stilisiert, aber noch weitgehend normal. Keines dieser Beispiele ruft einen visuellen Eindruck hervor, der hinreichend von der beschreibenden / nicht unterscheidungskräftigen Aussage abweicht, die von den Wortelementen vermittelt wird. Infolgedessen werden diese Marken nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen.

Bei den Beispielen in der rechten Spalte verleiht die Präsentation und Zusammenstellung und ganz rechts das Vorhandensein eines klar erkennbaren Bildelements, das selbst unterscheidungskräftig ist, den Marken das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

www.tmdn.org

Konvergenz



Office for Harmonization in the Internal Market
Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel.: +34 96 513 9100
Fax: +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu