

GEMEINSAME MITTEILUNG

**UNTERSCHIEDUNGSKRAFT
DREIDIMENSIONALER MARKEN
(FORMMARKEN), DIE WORT-
UND/ODER BILDBESTANDTEILE
ENTHALTEN UND DEREN FORM
ALLEIN NICHT
UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG IST**

APRIL 2020

1. HINTERGRUND

Die im Europäischen Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster zusammengeschlossenen Ämter für geistiges Eigentum setzen ihre Zusammenarbeit im Rahmen des Konvergenzprogramms fort. Sie haben sich nunmehr auf eine gemeinsame Praxis in Bezug auf die Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken (Formmarken), die Wort- und/oder Bildbestandteile enthalten und deren Form allein nicht unterscheidungskräftig ist, geeinigt, um Mindestanforderungen für die Unterscheidungskraft von Formmarken festzulegen, wenn die Form allein nicht unterscheidungskräftig ist.

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

Die Gemeinsame Praxis gilt für die im Rahmen der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse erfolgende Beurteilung der inhärenten Unterscheidungskraft von Formmarken als Ganzes, die aus einer nicht unterscheidungskräftigen Form der Waren selbst, ihrer Verpackung oder ihres Behältnisses und anderen Bestandteilen, auf die sich die Formmarke erstreckt, bestehen.

Die folgenden Punkte sind **nicht Gegenstand** der Gemeinsamen Praxis:

- Beurteilung der Unterscheidungskraft der Form;
- Beurteilung der Unterscheidungskraft der Bestandteile allein;
- Auswirkungen auf die relativen Eintragungshindernisse;
- erworbene Unterscheidungskraft;
- Formen oder andere charakteristische Merkmale, die durch die Art der Ware selbst bedingt, zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder der Ware einen wesentlichen Wert verleihen (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e der Markenrichtlinie)

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 beurteilen, ob die Schwelle für die Unterscheidungskraft erreicht wird, werden mehrere Elemente und Faktoren berücksichtigt, die die Unterscheidungskraft des Zeichens insgesamt beeinflussen.

WORT- UND BILDELEMENTE

Wenn eine nicht unterscheidungskräftige Form ein Element enthält, das selbst unterscheidungskräftig ist, reicht dieses aus, um dem Zeichen als Ganzem Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Größe und die Proportion der Wort-/Bildelemente, ihr Kontrast im Hinblick auf die Form und ihre tatsächliche Position darauf können die Wahrnehmung des Zeichens bei der Beurteilung seiner Unterscheidungskraft beeinflussen.

Größe/Proportion

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG



Secure-Digital- [SD-] Speicherkarten
(Klasse 9)

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG



Taschen-/Armbanduhren (Klasse 14)

Wenn das Wort-/Bildelement groß genug ist, um eindeutig als unterscheidungskräftig erkennbar zu sein, und sich hinreichend auf den durch das Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck auswirkt, erhält das Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft.

Auch die besonderen Gegebenheiten des Markts sind zu berücksichtigen. Die Verbraucher sind daran gewöhnt, auf bestimmten Waren kleine Elemente zu erkennen. Die Wortelemente können trotz ihrer geringen Größe noch als unterscheidungskräftige Elemente in der Darstellung identifiziert werden.

Farbkontrast

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG



In Flaschen abgefüllte Wasser (Klasse 32)

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG



Spielbälle (Klasse 28)

Auch die Verwendung von weniger kontrastierenden Farben kann noch ausreichen, um ein Element in der Wiedergabe als unterscheidungskräftig erkennbar zu machen und dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Gesamtbeurteilung hängt von der Unterscheidungskraft eines solchen Elements ab.

Wenn das Element aufgrund eines fehlenden Kontrasts in der Wiedergabe nicht eindeutig als unterscheidungskräftig identifiziert werden kann, hat es keine Auswirkung auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens, da der Verbraucher nicht in der Lage sein wird, dieses Element unmittelbar zu erkennen und letztlich das Zeichen von anderen zu unterscheiden.

Position

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG



Kosmetika (Klasse 3)

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG



Kosmetika (Klasse 3)

In einigen Fällen können die Verbraucher Elemente aufgrund ihrer Position auf den Waren unterschiedlich wahrnehmen, wodurch sich auch die Feststellung einer Unterscheidungskraft ändern kann.

FARBEN

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Farbe ist das Allgemeininteresse zu berücksichtigen, das darin besteht, dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird (vgl. Libertel and Heidelberger Bauchemie).

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG



UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG



Memory Cards [Speicherkarten] (Klasse 9), Stühle (Klasse 20)	Elektrische Türöffner (Klasse 7)
Das Zeichen wird nicht allein dadurch inhärent unterscheidungskräftig, dass zur Form einer Ware eine einzelne Farbe hinzugefügt wird, ohne dass sonstige unterscheidungskräftige Wort- oder Bildelemente vorhanden sind. Die Farbzusammenstellung des Stuhls vermittelt ausschließlich eine dekorative Botschaft und wird nicht als Hinweis auf die Herkunft der Ware erkannt.	Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine spezifische Farbzusammenstellung, die für die Ware ungewöhnlich ist und einen einprägsamen Gesamteindruck erzeugt, dem Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft verleiht.

KOMBINATION VON FAKTOREN UND ELEMENTEN

<i>Natürlich kommt es vor, dass eine Formmarke mehr als eines der oben betrachteten Elemente enthält. Es kann auch Fälle geben, in denen mehr als einer der oben genannten Faktoren maßgeblich sind, wenn es um die Feststellung der Auswirkung der Elemente auf die Unterscheidungskraft des Zeichens geht. In allen Fällen wird die Unterscheidungskraft des Zeichens vom Gesamteindruck abhängen, den die Kombination dieser Faktoren und Elemente erzeugt.</i>
--

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG
	
Schokolade (Klasse 30)	Schuhwaren (Klasse 25)/Verpackungen (Klasse 16)
Die Kombination einer nicht unterscheidungskräftigen Form mit Bestandteilen, die als nicht unterscheidungskräftig angesehen werden, könnte dem Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft verleihen. Auch wenn die Wortelelemente in diesem Beispiel beschreibend sind, führt die Anordnung als Sonne oder Blume	Die zufällige Anordnung einfacher geometrischer Formen auf der Form der Ware in Klasse 16 und der gewöhnlichen Verpackung von Schuhen in Klasse 25 vermittelt keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck, da der Verbraucher diese spezielle Kombination nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft, sondern lediglich als eine mögliche Dekoration

zu einem unterscheidungskräftigen Gesamteindruck.	der Verpackung wahrnehmen würde.
---	----------------------------------

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. Die nachstehende Tabelle enthält weitere Einzelheiten zur Umsetzung der Gemeinsamen Praxis.

LINK TO TABLE:

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

web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/CP9_Implementations_table.pdf



GEMEINSAME PRAXIS

**UNTERSCHIEDUNGSKRAFT VON
DREIDIMENSIONALEN MARKEN
(FORMMARKEN), DIE WORT- UND/ODER
BILDBESTANDTEILE ENTHALTEN, UND
DEREN FORM AN SICH NICHT
UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG IST**

APRIL 2020

KP9: Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken (Formmarken), die Wort- und/oder Bildbestandteile enthalten, und deren Form an sich nicht unterscheidungskräftig ist

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Hintergrund	2
1.2	Ziel dieses Dokuments	4
1.3	Bestimmung des Begriffs Formmarke.....	5
1.4	Anwendungsbereich	5
1.5	Gemeinsame Standards für die Wiedergabe	6
2	Prüfung von Formmarken: Beurteilung der Unterscheidungskraft.....	6
3	Gemeinsame Grundsätze: Elemente und Faktoren, die die Unterscheidungskraft des Zeichens als Ganzes beeinflussen	8
3.1	Wort- und Bildelemente	8
3.1.1	Größe/Proportion	8
3.1.2	Kontrast	13
3.1.3	Position	19
3.2	Farben.....	21
3.3	Kombinationen von Faktoren und Elementen	25
3.3.1	Kombination von Faktoren	25
3.3.2	Kombination von nicht unterscheidungskräftigen Elementen	26
3.3.3	Kombination von unterscheidungskräftigen und nicht unterscheidungskräftigen Wort-/Bildelementen und Farben	29

1 Einleitung

1.1 Hintergrund

Im Dezember 2015 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat das Paket zur Reform des Markenrechts der EU. Das Paket enthielt zwei Rechtsinstrumente zur weiteren Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken: die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (im Folgenden „Verordnung“ oder „UMV“) und die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken (im Folgenden „Markenrichtlinie“). Diese Texte brachten nicht nur neue Bestimmungen zu materiellen und verfahrenstechnischen Fragen, sondern schufen auch eine solidere Rechtsgrundlage für die gemeinsame Arbeit, in der sich die Ämter für geistiges Eigentum der Mitgliedstaaten („nationale Ämter“) und die Nutzerverbände der Mitgliedstaaten („NV“) seit der Gründung des Europäischen Netzwerks für Marken- und Geschmacksmuster 2011 engagiert hatten und die in Form einer erhöhten Transparenz und Effizienz des Netzwerks („EUTMDN“) bereits konkrete Ergebnisse hervorgebracht hatte.

Unter dem Dach der Konvergenz hatten die Vertreter der nationalen Ämter und der NV gemeinsam an der Lösung wesentlicher Probleme des praktischen Umgangs mit Marken und Geschmacksmustern gearbeitet. Dabei hatten sie als Erstes die Prüfstandards auf dem Gebiet der Markenklassifizierung harmonisiert und sich anschließend mit den Themen absolute Eintragungshindernisse, relative Eintragungshindernisse und Geschmacksmuster befasst. Im Zuge dieser gemeinsamen Anstrengungen entstanden zwei harmonisierte Datenbanken zur Klassifizierung – die harmonisierte Datenbank der Waren und Dienstleistungen für Marken und die harmonisierte Datenbank mit Erzeugnisangaben für Geschmacksmuster – sowie fünf Gemeinsame Praktiken:

- Gemeinsame Praxis bei den in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffen;
- Gemeinsame Praxis zur Unterscheidungskraft von Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern;
- Gemeinsame Praxis zum Schutzzumfang von schwarz-weißen Marken;
- Gemeinsame Praxis zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr;
- Gemeinsame Praxis zur grafischen Darstellung von Geschmacksmustern.

Indem das Paket zur Reform des Markenrechts die Kooperation und die Konvergenz der Praktiken durch spezifische Bestimmungen im Unionsrecht festschrieb, konsolidierte es zugleich die Errungenschaften dieser Harmonisierungsinitiativen und sorgte für ein klares Mandat, diesen Weg weiter zu verfolgen. Durch Artikel 151 UMV wurde die Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern zur Förderung der Abstimmung von Verfahren und Instrumentarien im Bereich des Marken- und Geschmacksmusterwesens zu einer Kernaufgabe des EUIPO. In Artikel 152 UMV ist ausdrücklich vorgesehen, dass sich diese Zusammenarbeit auch auf die Entwicklung gemeinsamer Prüfstandards und die Festlegung gemeinsamer Verfahren bezieht.

Gestützt auf diesen rechtlichen Rahmen genehmigte der Verwaltungsrat des EUIPO im Juni 2016 den Beginn Europäischer Kooperationsprojekte. Diese sollten in Form verschiedener Projekte zu den in der UMV vorgesehenen Tätigkeiten an bisherige Erfolge anknüpfen, zugleich jedoch die Prozesse verbessern und die Zusammenarbeit ausdehnen.

Auf dem Gebiet der Konvergenz war ein Projekt vorgesehen, das explizit dazu dienen sollte, Potenziale für neue Harmonisierungsinitiativen zu ermitteln und auszuwerten. In diesem Projekt wurde analysiert, wie die nationalen Ämter in Bezug auf Marken und Geschmacksmuster verfahren und worin sich ihre Praktiken unterschieden. Um festzustellen, in welchen Bereichen eine gemeinsame Praxis den interessierten Kreisen des EUTMDN die größten Vorteile versprach, erfolgte eine Bewertung der möglichen Folgen, des möglichen Anwendungsumfangs, der bestehenden rechtlichen Einschränkungen, der Interessenausprägung der Nutzer und der Machbarkeit für die nationalen Ämter. Die Analyse erfolgte in mehreren Zyklen, die jeweils zu einer Empfehlung für ein neues Konvergenzprojekt führten.

Die im vorliegenden Dokument beschriebene Gemeinsame Praxis beruht auf dem zweiten Konvergenzprojekt, das im Rahmen des Europäischen Kooperationsprogramms aufgelegt wurde. Insgesamt ist es das neunte Projekt dieser Art.

KP9: Das Projekt **„Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken (Formmarken), die Wort- und/oder Bildbestandteile enthalten, und deren Form an sich nicht unterscheidungskräftig ist“** gehört zu den Projekten, die infolge des Eröffnungszyklus der Konvergenzanalyse empfohlen wurden.

Die Markenrichtlinie enthält keine Definitionen der verschiedenen Formen von Marken, doch die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 der Kommission vom 5. März 2018 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Unionsmarke und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 (nachfolgend: UMDV) bietet für die unter Artikel 3 Absatz 3 UMDV aufgeführte nicht erschöpfende Liste von Marken klare Definitionen sowie Anforderungen zur Wiedergabe.

In Anbetracht des Risikos, dass verschiedene Ämter aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Definitionen von Markenformen verschiedene Marken akzeptieren könnten, einigten sich die Mitgliedstaaten auf die Gemeinsame Mitteilung ⁽¹⁾ über die Darstellung neuer Markenformen vom 4. Dezember 2017 (nachstehend: „Gemeinsame Mitteilung“), auf die das vorliegende Dokument ausdrücklich Bezug nimmt.

Eine Formmarke ist gemäß der Definition in Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe c UMDV eine „Marke, die aus einer dreidimensionalen Form besteht oder sich darauf erstreckt, einschließlich Behälter, Verpackungen, das Produkt selbst oder deren Gestaltung“. Die Ämter kommen hiermit überein, dass der Begriff „sich erstrecken auf“ bedeutet, dass diese Marken sich nicht nur auf Formen an sich beziehen, sondern auch auf Formen, die andere Bestandteile wie Wort- oder Bildelemente enthalten, d. h., dass die Formmarke alle in der Form enthaltenen Elemente umfasst.

Bei der dem KP9-Projekt vorangegangenen Konvergenzanalyse ergab sich allerdings ein erhebliches Maß an Abweichung bei den Kriterien, anhand derer die nationalen Ämter feststellen, wie sich diese sonstigen Elemente auf die inhärente Unterscheidungskraft von ansonsten nicht unterscheidungskräftigen Formmarken auswirken.

⁽¹⁾Link zur Gemeinsamen Mitteilung über die Darstellung neuer Markenformen: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_de.pdf

Die unterschiedliche Beurteilung der Unterscheidungskraft birgt das Risiko, dass weniger unterscheidungskräftige Formen in bestimmten Rechtsräumen monopolisiert werden, was angesichts der Einheitlichkeit des Unionsmarkts im gesamten gemeinsamen Wirtschaftsraum der EU zu Problemen führen könnte, durch die am Ende die Auswahl für Verbraucher und der Wettbewerb des Handels beeinträchtigt werden.

Das KP9-Projekt wurde im Oktober 2017 mit dem Ziel begonnen, die Mindestanforderungen für die Unterscheidungskraft von Formmarken für den Fall festzulegen, dass die Form an sich nicht unterscheidungskräftig ist.

Die Arbeitsgruppe des Projekts, bestehend aus Vertretern der nationalen Ämter, des EUIPO und der Nutzerverbände AIPPI, APRAM und INTA, hat in enger Zusammenarbeit eine Reihe von Grundsätzen abgestimmt und erarbeitet, die auf der ständigen Rechtsprechung und auf den besten bestehenden Praktiken beruhen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit sind die in diesem Dokument vorgestellten gemeinsamen Grundsätze zur Unterscheidungskraft von Formmarken mit anderen Bestandteilen, wenn die Form an sich nicht unterscheidungskräftig ist.

Mit der Veröffentlichung und Verabschiedung der gemeinsamen Praxis KP9 wurde auf dem Weg zur Konvergenz der Beurteilungsstandards für Marken im europäischen Netzwerk für geistiges Eigentum ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht. Die nachstehenden Grundsätze sollen bei der Beurteilung, inwieweit ansonsten nicht unterscheidungskräftige Zeichen durch andere Bestandteile Unterscheidungskraft erlangen, als Orientierungshilfe dienen. Dies trägt dazu bei, die Entscheidungsfindung in den nationalen Ämtern zu vereinheitlichen und die Verfahren für die Prüfer zu vereinfachen. Transparente Standards kommen auch den Rechteinhabern zugute, die zu verringerten Kosten mehr Rechtssicherheit im Hinblick auf internationalen Schutz erhalten. Die Angleichung der Praktiken in diesem Bereich erzeugt wiederum ein offeneres Marktumfeld für Hersteller und Verbraucher, das die Innovation fördert, für einen möglichst fairen Wettbewerb sorgt und bei den Käufern Klarheit schafft.

1.2 Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument dient den nationalen Ämtern, den Nutzerverbänden, den Anmeldern und den Vertretern als Referenz zur Gemeinsamen Praxis, mit der folgendes Ziel erreicht werden soll:

„Festlegung von Mindestanforderungen an die Unterscheidungskraft von Formmarken mit anderen Bestandteilen, wenn die Form an sich nicht unterscheidungskräftig ist“.

Diese Gemeinsame Praxis entstand auf der Grundlage der Beiträge der nationalen Ämter, und ihre Grundsätze sind zur allgemeinen Anwendung vorgesehen und sollen die meisten Anwendungsfälle abdecken. Dennoch muss die Unterscheidungskraft im Einzelfall beurteilt werden. Dabei sorgen die gemeinsamen Grundsätze als Leitlinien dafür, dass die verschiedenen Ämter bei der Beurteilung der inhärenten Unterscheidungskraft von Formmarken mit anderen Bestandteilen, wenn die Form an sich nicht unterscheidungskräftig ist, zu einem ähnlichen, vorhersehbaren Ergebnis kommen. Des Weiteren ist nicht auszuschließen, dass ein Zeichen aus anderen Gründen als fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen wird.

1.3 Bestimmung des Begriffs Formmarke

Wie bereits erwähnt, sind Formmarken Marken, die aus dreidimensionalen Formen bestehen oder sich darauf erstrecken, einschließlich Behälter, Verpackungen, das Produkt selbst oder deren Gestaltung.

Wie alle Marken sollten auch Formmarken aus einem Zeichen bestehen, das geeignet ist, „Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und in dem Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können“ (Artikel 3 der Markenrichtlinie). Zu diesem Zweck und zur Gewährleistung von Rechtssicherheit und ordnungsgemäßer Verwaltung des Eintragungssystems für Marken „muss das Zeichen in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein“ (Erwägungsgrund 13 der Markenrichtlinie).

Formmarken können in der Regel in drei Kategorien unterteilt werden:

- Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben;
- Formen, die aus der Form der Waren selbst oder Teilen von diesen bestehen;
- Verpackungs- oder Behälterformen.

Formen, die keine Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen selbst haben, sind für gewöhnlich unterscheidungskräftig. Bei Formen, die aus der Form der Waren selbst bestehen, oder bei Verpackungs- oder Behälterformen ist es unter Umständen schwieriger, eine Unterscheidungskraft festzustellen.

Obwohl der Gerichtshof mehrfach festgestellt hat, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Waren selbst bestehen, keine strengeren Kriterien anzuwenden sind (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32), bringt ihr besonderes Merkmal, d. h. die Fähigkeit, die Form des Produkts selbst oder seiner Verpackung anzunehmen, tatsächlich Probleme hinsichtlich der Unterscheidungskraft mit sich, von der andere Arten von Marken nicht betroffen sind und in deren Folge die Feststellung einer Unterscheidungskraft erschwert wird, da solche Marken von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht auf dieselbe Weise wahrgenommen werden wie eine Wort- oder Bildmarke (§ 30 der oben zitierten Rechtsprechung). Die maßgeblichen Verkehrskreise schließen in der Regel nicht von der Form des Produkts oder seiner Verpackung auf dessen Ursprung. Daher muss die fragliche Form, wenn sie kein grafisches Element (einschließlich Farben) oder Wortelement enthält, erheblich von der Norm oder den Gepflogenheiten ihres Sektors abweichen, oder es sind solche grafischen Elemente oder Wortelemente ausschlaggebend dafür, einer Formmarke, die andernfalls nicht eintragungsfähig wäre, Unterscheidungskraft zu verleihen.

1.4 Anwendungsbereich

Die Gemeinsame Praxis betrifft folgenden Anwendungsbereich:

Beurteilung der inhärenten Unterscheidungskraft von Formmarken als Ganzes, die aus einer nicht unterscheidungskräftigen Form der Waren selbst, ihrer Verpackung oder ihres Behältnisses, und anderen Bestandteilen, auf die sich die Formmarke erstreckt, bestehen, im Rahmen der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse.

Zur Verdeutlichung dieser Praxis werden beispielhaft Formen aufgeführt, denen keine inhärente Unterscheidungskraft zugeschrieben wird.

Im Rahmen der Gemeinsamen Praxis werden folgende Elemente geprüft:

- Wort- und/oder Bildelemente;
- einzelne Farben und Farbkombinationen;
- Kombination von Elementen.

Die folgenden Punkte sind nicht Gegenstand der Gemeinsamen Praxis:

- Beurteilung der Unterscheidungskraft der Form;
- Beurteilung der Unterscheidungskraft der Bestandteile **allein**;
- Auswirkungen auf die relativen Eintragungshindernisse;
- erworbene Unterscheidungskraft;
- Formen oder andere charakteristische Merkmale, die durch die Art der Ware selbst bedingt, zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder der Ware einen wesentlichen Wert verleihen (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e der Markenrichtlinie)

1.5 Gemeinsame Standards für die Wiedergabe

Artikel 3 Buchstabe b der Markenrichtlinie enthält klare Standards für die Wiedergabe aller Zeichen, indem festgelegt wird, dass sie geeignet sein müssen, „in dem Register in einer Weise dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des ihrem Inhaber gewährten Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.“ In Erwägungsgrund 13 wird ferner gefordert, dass ein Zeichen **„in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise“** darstellbar sein muss, eine Wortwahl, die in Artikel 3 Absatz 1 UMDV übernommen wurde.

Die Wiedergabe einer Marke (nachfolgend: **„die Wiedergabe“**) definiert den Gegenstand der Eintragung, wie in Artikel 3 Absatz 2 UMDV ⁽²⁾ festgelegt. In der Markenrichtlinie wird dies nicht mit derselben Klarheit festgestellt, lässt sich jedoch aus ihrem Artikel 3 Buchstabe b ebenfalls herleiten.

Eine klare und präzise Wiedergabe der Form einschließlich aller Elemente, auf die sie sich erstreckt, definiert folglich den Gegenstand der Markenanmeldung ⁽³⁾.

2 Prüfung von Formmarken: Beurteilung der Unterscheidungskraft

- **Funktion einer Marke:** Eine Marke besitzt Unterscheidungskraft, wenn sie in der Lage ist, ihre Hauptfunktion zu erfüllen, nämlich dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und/oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren oder Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 der Kommission vom 5. März 2018

⁽³⁾ Die in dieser Praxis dargelegten Grundsätze werden durch Beispiele im standardisierten Format 8 x 8 cm veranschaulicht.

⁽⁴⁾ Vgl. C-39/97, Canon, § 28, und T-79/00, LITE, §26.

- **Bezug auf die Waren:** 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 – also des Verbrauchers – zu beurteilen ⁽⁵⁾.
- **Verbraucherwahrnehmung⁽⁶⁾ und einheitliche gesetzliche Norm:** Die Wahrnehmung entspricht der eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers. Wie jedoch oben ausgeführt, wird eine Formmarke vom Durchschnittsverbraucher nicht zwingend in gleicher Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Waren unabhängig ist (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88). In diesem Zusammenhang spielen bei der Beurteilung auch die Marktgegebenheiten eine Rolle, da sie die Wahrnehmung eines aus einem Produkt selbst oder seiner Verpackung bestehenden Zeichens durch die Verbraucher beeinflussen.

Die Prüfung der Unterscheidungskraft von Formmarken ist in folgenden Schritten durchzuführen:

Schritt 1: Feststellung der Bestandteile des Zeichens und Beurteilung ihrer inhärenten Unterscheidungskraft

Das Amt ermittelt alle **Bestandteile**, auf die sich die Formmarke erstreckt, und ihre inhärente Unterscheidungskraft. Für die Zwecke dieser gemeinsamen Mitteilung sind dies:

- Wort- und Bildelemente,
- Farben (Einzelfarben und Farbkombinationen) und
- Kombinationen der vorstehenden Bestandteile.

Wenn sich die Form auf Wort- oder Bildelemente erstreckt, sollten bei deren Ermittlung und Beurteilung der Unterscheidungskraft die folgenden Faktoren berücksichtigt werden:

- Größe/Proportion der Elemente in Bezug auf die Form,
- Kontrast des Elements in Bezug auf die Form und
- Position des Elements auf der Form.

Wenn sich eine Form auf eine Farbe oder Farbkombinationen erstreckt, sollte bei der Feststellung und Beurteilung der Unterscheidungskraft auch die besondere Farbanordnung auf der spezifischen Form berücksichtigt werden.

Schritt 2: Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens als Ganzes

Die Beurteilung der Unterscheidungskraft muss sich auf den Gesamteindruck aus der Kombination der Form und der Bestandteile, auf die sie sich erstreckt, in Bezug auf die betreffenden Waren stützen und die Wahrnehmung durch den Verbraucher berücksichtigen, die durch spezifische Marktgegebenheiten beeinflusst werden kann.

⁽⁵⁾ Vgl. C-53/01 P, Linde, § 41, C-363/99, Postkantoor, §34, verbundene Rechtssachen C-468/01 P bis C-472/01 P, Tabs (3D), §33.

⁽⁶⁾ „Verbraucher“: Im Sinne dieser Praxis bezeichnet dieser Begriff sowohl die breite Öffentlichkeit als auch die Fachkreise.

3 Gemeinsame Grundsätze: Elemente und Faktoren, die die Unterscheidungskraft des Zeichens als Ganzes beeinflussen

Wenn eine nicht unterscheidungskräftige Form ein Element enthält, das selbst unterscheidungskräftig ist, reicht dieses aus, um dem Zeichen als Ganzem Unterscheidungskraft zu verleihen.

Beispiele:

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
 Weine (Klasse 33)	Das Zeichen besteht aus einer nicht unterscheidungskräftigen Form einer Flasche und einem eindeutig identifizierbaren unterscheidungskräftigen Bildelement. Daher ist das Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig.

3.1 Wort- und Bildelemente

Die Größe und die Proportion der Wort-/Bildelemente, ihr Kontrast im Hinblick auf die Form und ihre tatsächliche Position darauf können die Wahrnehmung des Zeichens bei der Beurteilung seiner Unterscheidungskraft beeinflussen.

3.1.1 Größe/Proportion

Die Größe und die Proportion der Elemente sind bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Formmarke zu berücksichtigen. Die Beurteilung beruht in erster Linie auf der vom Antragsteller vorgelegten Wiedergabe des Zeichens, unabhängig von der üblichen Größe des Erzeugnisses. Der unterscheidungskräftige Bestandteil muss in der Wiedergabe eindeutig sichtbar sein, damit das Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft erhält. Es sind keine speziellen Proportionen zwischen den Bestandteilen und der Form erforderlich.

- Wenn also das Wort-/Bildelement groß genug ist, um eindeutig als unterscheidungskräftig erkennbar zu sein, und sich hinreichend auf den durch das Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck auswirkt, erhält das Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft.

Beispiele:

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
 Secure-Digital-Speicherkarten (Klasse 9)	Trotz der sehr geringen Größe dieser Art von Speicherkarten ist das Wortelement im Verhältnis zur Form groß und in der Wiedergabe eindeutig als unterscheidungskräftiges Element identifizierbar, wodurch das Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft erhält.

- Ist das Element zwar **groß**, wird aber nicht als unterscheidungskräftig identifiziert, reicht allein seine Größe im Verhältnis zur Form nicht aus, um dem Zeichen als Ganzem Unterscheidungskraft zu verleihen.

Beispiele:

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
 Kosmetika (Klasse 3)	In diesen Beispielen haben die Zeichen als Ganzes, trotz der großen nicht unterscheidungskräftigen Wort- oder Bildelemente auf nicht



Verpackung (Klasse 16)/Schuhe (Klasse 25)

unterscheidungskräftigen Formen, keine Unterscheidungskraft. Eines enthält beschreibende Angaben zu den betreffenden Waren, und das andere enthält eine Darstellung einer einfachen geometrischen Form, die ebenfalls nicht unterscheidungskräftig ist.

- Auch die **besonderen Gegebenheiten des Markts** sind zu berücksichtigen. Verbraucher sind daran gewöhnt, auch kleine Elemente auf bestimmten Waren zu identifizieren; in diesem Fall können relativ kleine Elemente noch immer eine hinreichende Wirkung entfalten, um dem Zeichen als Ganzem Unterscheidungskraft zu verleihen, sofern ihre Größe es noch erlaubt, sie eindeutig als unterscheidungskräftig zu erkennen.

Beispiele:

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
 Visitenkartenetuis (Klasse 18)	Für Waren wie Visitenkartenetuis oder Uhren werden häufig kleine Herkunftskennzeichnungen verwendet. Daher besitzt das Zeichen als Ganzes ungeachtet der geringen Größe der Wortelemente im Verhältnis zu den nicht unterscheidungskräftigen Formen Unterscheidungskraft, da die Wortelemente in der Wiedergabe als unterscheidungskräftige Bestandteile identifiziert werden können, sodass das Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig wird.
 Taschen-/Armbanduhren (Klasse 14)	



Lastwagen (Klasse 12)

In diesem speziellen Segment sind die Herkunftskennzeichnungen im Verhältnis zu den Waren in der Regel relativ klein. Die im Verhältnis zum Lastwagen relativ geringe Größe des Wortelements verhindert nicht, dass es in der Wiedergabe eindeutig als unterscheidungskräftiges Element identifiziert werden kann und sich somit auf seinen Gesamteindruck auswirkt, da die Verbraucher diese Praxis gewohnt sind.

- Wenn das Wort-/Bildelement so klein ist, dass es nicht mehr als unterscheidungskräftig identifizierbar ist, hat es keine hinreichende Wirkung auf den Gesamteindruck und macht daher die Form als Ganzes nicht unterscheidungskräftig.

Beispiele:

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
	In diesen Beispielen sind die Wort-/Bildelemente so klein, dass sie in der

Weine (Klasse 33)



Secure-Digital-Speicherkarten (Klasse 9)

Wiedergabe nicht erkennbar sind und ihre Unterscheidungskraft nicht bestimmt werden kann. Sie haben daher keine ausreichende Wirkung auf den Gesamteindruck und das Zeichen als Ganzes ist somit nicht unterscheidungskräftig.

3.1.2 Kontrast

Die Verwendung eines Kontrasts kann sich auch auf die Identifizierbarkeit der Wort-/Bildelemente auswirken und letztlich dazu führen, dass das Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig wird. Kontrast kann durch die Verwendung verschiedener Farbtöne oder durch Gravur bzw. Prägung (Hoch- oder Tiefprägung) bestimmter Elemente auf den spezifischen Waren erreicht werden.

a. Farbkontrast

- Auch die Verwendung von weniger kontrastierenden Farben kann noch ausreichen, um ein Element in der Wiedergabe als unterscheidungskräftig erkennbar zu machen und dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Gesamtbeurteilung hängt von der Unterscheidungskraft eines solchen Elements ab.

Beispiele:

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
	Trotz der Verwendung weniger kontrastierender Farben ist das Bildelement auf der Flasche immer noch geeignet, das Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig zu machen, da das Element in der Wiedergabe eindeutig als unterscheidungskräftig identifizierbar ist.

Weine (Klasse 33)	
	Trotz der Verwendung weniger kontrastierender Farben zwischen dem Wortelement und der Flasche kann Ersteres noch immer als unterscheidungskräftig identifiziert werden, sodass der Gesamteindruck des Zeichens als Ganzes als unterscheidungskräftig angesehen wird.
In Flaschen abgefüllte Wasser (Klasse 32)	

- Wenn das Element hingegen aufgrund eines **fehlenden Kontrasts** in der Darstellung nicht eindeutig als unterscheidungskräftig identifiziert werden kann, hat es keine Auswirkung auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens, da der Verbraucher nicht in der Lage sein wird, dieses Element unmittelbar zu erkennen und letztlich das Zeichen von anderen zu unterscheiden.

Beispiele:

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
	In diesem Fall kann das Element mangels Kontrast zwischen dem Element selbst und dem Hintergrund, auf dem es aufgebracht ist, nicht ohne nähere Betrachtung identifiziert werden. Die Kombination macht das Zeichen nicht als Ganzes unterscheidungskräftig ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Der Kontrast kann je nach Betrachtungsbedingungen (Bildschirm, gedruckte Layouts usw.) variieren, wodurch das Element mehr oder weniger gut erkennbar sein kann. Für die Zwecke dieser Gemeinsamen Praxis gilt das Element als nicht eindeutig identifizierbar.



Spielbälle (Klasse 28)

b. Gravur, Hochprägung, Tiefprägung

Gravur ist in diesem Zusammenhang als das Einschneiden oder Einritzen (eines Texts oder Zeichens) auf der Oberfläche eines harten Gegenstands zu verstehen.

Unter Hochprägung versteht man das Einritzen, Formen oder Stempeln eines Zeichens (auf einer Oberfläche/einem Gegenstand), sodass es sich durch eine Erhöhung von der Oberfläche abhebt.

Unter Tiefprägung versteht man das Einritzen, Formen oder Stempeln eines Zeichens (auf einer Oberfläche/einem Gegenstand), sodass es sich durch eine Vertiefung von der Oberfläche abhebt.

Aufgrund ihrer Beschaffenheit fügt sich die Farbe von Gravuren und Hoch- bzw. Tiefprägungen in das Erzeugnis selbst ein, was dazu führt, dass dieses Element schwerer wahrzunehmen und zu identifizieren ist. Dennoch werden Gravuren häufig verwendet, um Formmarken zu unterscheiden.

- Die Wirkung einer Gravur oder Hoch- bzw. Tiefprägung kann auch die Identifizierung des Elements und die Gesamtbeurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens beeinflussen. Wenn ein Element identifiziert wurde, kann eine Entscheidung über seine Unterscheidungskraft getroffen werden.

Beispiele:

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
	Das Prägeelement ist in der Wiedergabe als unterscheidungskräftig erkennbar,



Getränke (Klasse 32)

sodass das Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig ist.



Stifthalter (Klasse 16)

Das eingravierte Element ist in der dargestellten Wiedergabe ebenfalls als unterscheidungskräftig erkennbar, sodass das Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig ist.

NICHT-UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG

Zeichen

Bemerkungen

Der Kontrast zwischen dem eingravierten Bildelement und der Form ist nicht ausreichend und kann daher in der Wiedergabe nicht eindeutig identifiziert werden. Aus diesem Grund



Brotröster (Klasse 11)

verleiht es dem Zeichen als Ganzem keine Unterscheidungskraft.

- Grundsätzlich reicht die Tatsache, dass ein nicht unterscheidungskräftiges Element durch Gravur oder Hoch- bzw. Tiefprägung auf eine nicht unterscheidungskräftige Form aufgebracht wird, für sich allein nicht aus, um einem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen.

Beispiele:

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG

Zeichen	Bemerkungen
	Dieses nicht unterscheidungskräftige Element (einfache geometrische Form – Kreis), das auf der nicht unterscheidungskräftigen Form eingraviert worden ist, führt nicht zur Unterscheidungskraft des Zeichens als Ganzes. Der Gesamteindruck ist nicht unterscheidungskräftig, da der Verbraucher nicht erkennen kann, dass diese Ware von einem bestimmten Unternehmen stammt.
In Flaschen abgefüllte Wasser (Klasse 32)	



In Flaschen abgefüllte Wasser (Klasse 32)

Diese nicht unterscheidungskräftigen Elemente, die auf der nicht unterscheidungskräftigen Form eingraviert wurden, führen nicht zur Unterscheidungskraft des Zeichens als Ganzes. Der Gesamteindruck ist nicht unterscheidungskräftig, da der Verbraucher nicht erkennen kann, dass diese Ware von einem bestimmten Unternehmen stammt.

3.1.3 Position

Die Position eines Elements, auf das sich das Zeichen erstreckt, ist ebenfalls ein Faktor, der bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens zu berücksichtigen ist, da sie die Fähigkeit eines solchen Elements, als unterscheidungskräftig erkannt zu werden, beeinflussen und damit letztlich dem Zeichen Unterscheidungskraft vermitteln wird.

- Im Allgemeinen verleihen unterscheidungskräftige Elemente unabhängig von ihrer Position auf der Ware und der üblichen Darstellung des Erzeugnisses auf dem Markt einem Zeichen als Ganzem Unterscheidungskraft, sofern sie in der Wiedergabe bei der Markenanmeldung als unterscheidungskräftig erkennbar sind.

Beispiele:

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
	Die Wort- und Bildelemente können in allen Beispielen unabhängig von ihrer Position als unterscheidungskräftig erkannt werden und machen somit jedes Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig.
 In Flaschen abgefüllte Wasser (Klasse 32)	Auch wenn Herkunftskennzeichnungen in der Regel nicht wie im letzten Beispiel am Flaschenboden angebracht ist, kann diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden.



Schuhe (Klasse 25)

Die Herkunftskennzeichnungen sind in der Regel auf der Innensohle von Schuhen zu finden. In diesem Fall wurde das unterscheidungskräftige Element auf der allgemein erwarteten Position angebracht, sodass es in der Wiedergabe eindeutig als unterscheidungskräftig erkennbar ist und dem Zeichen als Ganzem daher Unterscheidungskraft verleiht.

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG

Zeichen

Bemerkungen



Weine (Klasse 33)

Das Etikett mit dem beschreibenden Wortelement, das in einer typischen Position für diese Art der Verpackung der Ware angebracht ist, verleiht dem Zeichen als Ganzem keine Unterscheidungskraft.



Weine (Klasse 33)

Das nicht unterscheidungskräftige Element (vermutlich das Produktionsjahr) ist auf dem Flaschenboden platziert, was möglicherweise nicht der typischen Position für diese Art von beschreibenden Informationen entspricht. Die ungewöhnliche Position verleiht jedoch dem eindeutig nicht unterscheidungskräftigen Element keine Unterscheidungskraft, sodass das Zeichen als Ganzes ebenfalls nicht unterscheidungskräftig ist.

- In einigen Fällen können die Verbraucher Elemente aufgrund ihrer Position auf den Waren unterschiedlich wahrnehmen, wodurch sich auch die Feststellung der Unterscheidungskraft ändern kann.

Beispiele:

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	Bemerkungen
 Kosmetika (Klasse 3)	 Kosmetika (Klasse 3)	Das Wortelement „CLOSE“ steht in keinem Zusammenhang mit den Waren der Klasse 3. Bei der zentralen Positionierung wird das Wortelement als unterscheidungskräftig wahrgenommen, da es keine beschreibende Angabe der Ware enthält. Daher ist das Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig. Wenn es jedoch oben auf dem Deckel angebracht ist, wird es als beschreibender Hinweis auf die Öffnungs- und Schließfunktion des Deckels wahrgenommen.

3.2 Farben

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Farbe ist das Allgemeininteresse daran zu berücksichtigen, „dass die Verfügbarkeit von Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird“ (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 60; 24/06/2004, C-49/02, Blau-Gelb, EU:C:2004:384, §41).

Die Fälle, in denen Farben der Ware keine Unterscheidungskraft verleihen, sind beispielsweise folgende:

- Vielfach handelt es sich bei einer Farbe lediglich um ein dekoratives Element der Waren oder um die Erfüllung von Kundenwünschen (typische Beispiele: die Farben von Autos oder T-Shirts), unabhängig von der Anzahl der betroffenen Farben.
- Eine Farbe kann in der Natur der Waren liegen (z. B. bei Farben).

- Eine Farbe kann technisch funktionell sein (z. B. die Farbe Rot für Feuerlöscher, die Benutzung verschiedener Farben für Stromkabel).
- Eine Farbe kann auch **üblich** sein (z. B. erneut Rot für Feuerlöscher).
- Eine Farbe kann bestimmte Warenmerkmale anzeigen, etwa eine Geschmacksrichtung (Gelb für Zitronengeschmack, Rosa für Erdbeergeschmack). Siehe Urteil vom 03/05/2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A STRIP (col.), EU:T:2017:295, Randnrn. 43 bis 47, worin das Gericht ausführte, dass die Farbe Grün, die als Farbe der Natur angesehen werde, dazu führe, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie als Hinweis auf den ökologischen Charakter der betreffenden Ware (Windenergieanlagen) verstehen.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sind es die Verbraucher nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne grafische oder Wortelemente auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe nach den derzeitigen Gepflogenheiten des Handels grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird (06/05/2002, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Eine Farbe als solche besitzt gewöhnlich nicht die Eigenschaft, die Waren eines bestimmten Unternehmens von anderen zu unterscheiden (Rn. 65). Außer unter ganz besonderen Umständen ist eine einzelne Farbe daher im Prinzip nicht für Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig. Auf jeden Fall wird für die Prüfung eine Einzelfallanalyse erforderlich sein.

- Grundsätzlich wird das Zeichen nicht allein dadurch inhärent unterscheidungskräftig, dass zur Form einer Ware eine einzelne Farbe hinzugefügt wird, wenn sonstige unterscheidungskräftige Wort- oder Bildelemente nicht vorhanden sind.

Beispiele:

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
 Speicherkarte (Klasse 9)	Bei diesem Beispiel werden Verbraucher die Hinzufügung einer einzigen Farbe (Gelb) zur Form nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen. Die Verwendung von Farbe auf dieser Warenart ist marktüblich. Die Verwendung einer einzelnen Farbe würde in diesem Fall nicht als



Bleistifte (Klasse 16)

Herkunftshinweis wahrgenommen werden, sondern Informationen über die Art der betreffenden Ware vermitteln. Deshalb ist das Zeichen nicht unterscheidungskräftig.

- Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass eine spezifische Farbzusammenstellung, die für die Ware ungewöhnlich ist und einen einprägsamen Gesamteindruck erzeugt, dem Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft verleiht.

Beispiele:

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG

Zeichen



Windturbine (Klasse 7)

Bemerkungen

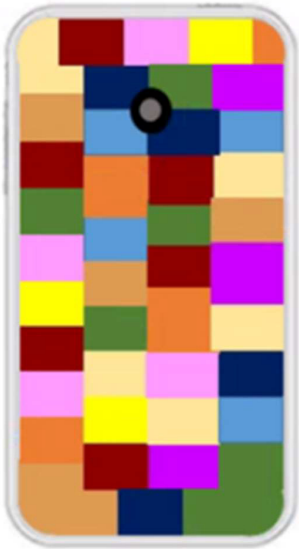
Diese spezifische Farbzusammenstellung auf der Windturbine ist marktunüblich und einfach genug, um einen einprägsamen Gesamteindruck zu erzeugen, der für den spezialisierten Verbraucher als Mittel der Identifizierung erinnerlich ist.



Elektrischer Türöffner (Klasse 7)

Diese spezifische Farbzusammenstellung auf einem Rohrmotor für Garagentore erzeugt einen einprägsamen Gesamteindruck. In diesem speziellen Marktbereich werden die Waren fast ausschließlich von Fachverbrauchern nachgefragt, die sich daran gewöhnt haben, die betriebliche Herkunft der Waren anhand von Farben zu erkennen. Die Ware ist normalerweise während des Gebrauchs nicht sichtbar, sodass die Farbkombination nicht als dekorativ wahrgenommen wird. Das Zeichen als Ganzes ist damit unterscheidungskräftig.

Beispiele:

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
	Bei Mobiltelefonetuis ist die Verwendung von Farbkombinationen marktüblich. Daher wird der Verbraucher diese Farbkombination nicht als Herkunftshinweis, sondern als reine Warendekoration wahrnehmen. Das Zeichen ist als Ganzes nicht unterscheidungskräftig.
Mobiltelefonetuis (Klasse 9) 	Diese Kombination vermittelt ausschließlich eine dekorative Botschaft, die nicht als Verweis auf die Herkunft der Ware erkannt wird. Daher kann sie dem Zeichen als Ganzes keine Unterscheidungskraft verleihen.
Stühle (Klasse 20)	

3.3 Kombinationen von Faktoren und Elementen

Natürlich kommt es vor, dass eine Formmarke mehr als eines der oben betrachteten Elemente enthält.

Es kann auch Fälle geben, in denen mehr als einer der oben genannten Faktoren maßgeblich sind, wenn es um die Feststellung der Auswirkung der Elemente auf die Unterscheidungskraft des Zeichens geht.

In allen Fällen wird die Unterscheidungskraft des Zeichens vom Gesamteindruck abhängen, den die Kombination dieser Faktoren und Elemente erzeugt.

3.3.1 Kombination von Faktoren

- Wenn sich mehrere Faktoren (z. B. Größe, Position oder Kontrast) in der Weise nachteilig auswirken, dass das Element nicht als unterscheidungskräftig wahrgenommen wird, dann hat dies einen nicht unterscheidungskräftigen Gesamteindruck des Zeichens zur Folge.

Beispiele:

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
 Wein (Klasse 33)	Größe, Position und fehlende Farbkontraste des Wortelements bewirken einen nicht unterscheidungskräftigen Gesamteindruck. Das Element lässt sich an der Ware nicht ohne sehr genaues Hinsehen als unterscheidungskräftig erkennen, weil es an einer weniger gut sichtbaren Stelle der Flasche angebracht wurde und sehr klein und kontrastarm ist. Deshalb kann es der Marke als Ganzes keine Unterscheidungskraft verleihen.
 Brillen (Klasse 9)	Das Element ist anhand seiner Größe und Gravur nicht erkennbar, da die Elemente nicht ohne genaues Hinsehen zu finden sind. Dies führt zu einem nicht unterscheidungskräftigen Gesamteindruck.

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
 Brillen (Klasse 9)	In diesem Fall ermöglichen die Größe des Elements und sein Kontrast zur Ware, dass es als unterscheidungskräftig wahrgenommen wird; es bewirkt insgesamt einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck.

3.3.2 Kombination von nicht unterscheidungskräftigen Elementen

- Im Allgemeinen ergibt die Kombination einer nicht unterscheidungskräftigen Form mit Wort- und/oder Bildelementen, die einzeln als nicht unterscheidungskräftig angesehen werden, kein unterscheidungskräftiges Zeichen.

Beispiele:

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
 Wein (Klasse 33)	Die Wort- und Bildelemente sind nicht unterscheidungskräftig, denn sie vermitteln beschreibende Informationen zur jeweiligen Ware. Trotz ihrer Anordnung an zentraler Stelle auf der Form, ihres großen Formats und ihres ausreichenden Kontrasts vermögen sie dem Zeichen insgesamt keine Unterscheidungskraft zu verleihen, weil der Verbraucher die Kombination nicht als Hinweis auf die Herkunft wahrnehmen wird.



Schuhe (Klasse 25)/Verpackungen
(Klasse 16)

Die zufällige Anordnung einfacher geometrischer Formen auf der Form der Ware in Klasse 16 und der gewöhnlichen Verpackung von Schuhen in Klasse 25 vermittelt keinen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck, da der Verbraucher diese spezielle Kombination nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft, sondern lediglich als eine mögliche Dekoration der Verpackung wahrnimmt .



Zerealien (Klasse 30)

Die Kombination nicht unterscheidungskräftiger Elemente kann dem Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen, wenn die Form, wie abgebildet, aus einem nicht unterscheidungskräftigen Zerealienkarton besteht. Die Verbraucher nehmen dies als einfache und gewöhnliche Form mit beschreibenden Informationen über die betreffenden Waren wahr.



Schokolade (Klasse 30)

Diese Kombination von Elementen, die alle für sich genommen nicht unterscheidungskräftig sind, verleiht dem Zeichen als Ganzes keine Unterscheidungskraft.

- Gleichwohl könnte die Kombination einer nicht unterscheidungskräftigen Form mit Elementen, die zwar einzeln als nicht unterscheidungskräftig betrachtet werden, aufgrund der Wahrnehmung des maßgeblichen Verbrauchers und der Zusammensetzung des Zeichens bei Betrachtung als Ganzes als Herkunftskennzeichnung wahrgenommen werden.

Beispiele:

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
 Schokolade (Klasse 30)	Die beschreibenden Elemente wurden so angeordnet, dass sie die Form einer Sonne oder Blüte erzeugen – eine Kombination, die als Herkunftskennzeichnung wahrgenommen werden kann und somit dem Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft verleiht.
 Wein (Klasse 33)	Indem die nicht unterscheidungskräftige Form mit mehrfach wiederholten Punkten in einer Kontrastfarbe versehen wird, entsteht eine marktunübliche Kombination, die dem Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft verleiht.

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG

Zeichen	Bemerkungen
 Kaffeetassen (Klasse 21)	In diesem Fall werden mehrfach wiederholte Punkte in einer Kontrastfarbe als reine Verzierung wahrgenommen. Deshalb sind die Elemente ungeeignet, dem Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft zu verleihen, weil die Verwendung von dekorativen Elementen bei den betreffenden Waren marktüblich ist.

3.3.3 Kombination von unterscheidungskräftigen und nicht unterscheidungskräftigen Wort-/Bildelementen und Farben

- Im Allgemeinen kann die Kombination eines unterscheidungskräftigen Elements mit anderen nicht unterscheidungskräftigen Elementen auf einer nicht unterscheidungskräftigen Form der Marke als Ganzes Unterscheidungskraft verleihen, solange das unterscheidungskräftige Element zwischen all den anderen vorhandenen Elementen deutlich erkennbar ist.

Beispiel:

UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG

Zeichen	Bemerkungen
 Schokolade (Klasse 30)	Trotz der Kombination vieler nicht unterscheidungskräftiger Elemente ist das Wortelement „ECS“ aufgrund seiner Größe, seiner Position und seines Kontrasts zur Ware in der Wiedergabe als unterscheidungskräftig erkennbar und somit geeignet, dem Zeichen als Ganzes Unterscheidungs-kraft zu verleihen.

- Wenn jedoch das unterscheidungskräftige Element wegen des Vorhandenseins nicht unterscheidungskräftiger Elemente vom Verbraucher nicht unmittelbar erkannt wird, kann die Kombination ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen ergeben.

Beispiel:

NICHT UNTERSCHIEDUNGSKRÄFTIG	
Zeichen	Bemerkungen
 Schokolade (Klasse 30)	Das Wortelement ECS verliert sich inmitten zahlreicher nicht unterscheidungskräftiger Elemente. Aufgrund seiner Position, Größe und Kontrastarmut ist es ohne genaues Hinsehen nicht als unterscheidungskräftig zu erkennen und kann daher dem Zeichen als Ganzes keine Unterscheidungskraft verleihen.

* Bei Abweichungen zwischen den einzelnen Sprachfassungen ist die englische Fassung als die maßgebliche Fassung anzusehen.