Deutsches
Patent- und Markenamt

Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung

(Richtlinie Markenanmeldungen)

vom 1. August 2018 in der Fassung vom 1. September 2020

	Anschrift	**Telefon**	**Telefax**
Dienststelle München **Dienststelle Jena** **Informations- und Dienstleistungszentrum Berlin**	Zentrale Postanschrift: 80297 München	Zentraler Kundenservice: +49 89 2195-1000	Zentrale Telefaxnummer: +49 89 2195-2221

Zahlungsempfänger: Bundeskasse
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

Anschrift der Bank: Bundesbankfiliale München, Leopoldstraße 234, 80807 München

Internet:
https://www.dpma.de

W 7735/7.26

Vorbemerkung

Die Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen und für die Registerführung ist im August 2018 an die Stelle der Richtlinie für die Prüfung von Markenanmeldungen vom 13. Juni 2005 (BlPMZ 2005, 245) in der Fassung vom 15. Dezember 2009 getreten. Sie wurde 2019 an die durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz (BGBl. I 2018 S. 2357) eingetretene Rechtslage angepasst und nun aktualisiert. Die Richtlinie dient dazu, eine einheitliche und zügige Prüfung der Markenanmeldungen und der Registerangelegenheiten zu gewährleisten. Die Gleichbehandlung aller Anmelder bzw. Antragsteller stellt ein rechtsstaatliches Gebot dar. Daher sind die Markenstellen und Markenabteilungen gehalten, die Prüfung der Markenanmeldungen und der Registerangelegenheiten gemäß der nachstehenden Richtlinie durchzuführen. Gesetzesänderungen und die Weiterentwicklung der Rechtsprechung sowie die Besonderheiten des Einzelfalles sind zu berücksichtigen.

Die Veröffentlichung der Richtlinie dient dazu, die Anmelder bzw. die Antragsteller über die Arbeitsweise der Markenstellen und Markenabteilungen zu unterrichten.

Die Verfahrensdauer hängt im Übrigen auch von der Mitwirkung der Anmelder bzw. der Antragsteller ab. So führt z. B. eine elektronische Anmeldung über DPMAdirektWeb oder ein entsprechend der einheitlichen Klassifikationsdatenbank erstelltes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu einer schnelleren Bearbeitung.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Prüfungsrichtlinie auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung (z. B. Anmelder/Anmelderin, Prüfer/Prüferin) verzichtet. Die verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen im Maskulinum beziehen sich in gleicher Weise auf Personen aller Geschlechter.

München im September 2020

Inhaltsverzeichnis

Rechtsgrundlagen **10**

Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Überblick **11**

Teil 1: Formelle Markenprüfung **12**

I. Zuständigkeit der Markenstellen 12
II. Einreichung der Anmeldung 12
1. Elektronisch eingereichte Anmeldungen 12
a) Elektronische Anmeldung über *DPMAdirektWeb* 12
b) Elektronische Anmeldung über *DPMAdirektPro* 12
2. Anmeldung in Papierform 13
3. Bestätigung über die Einreichung der Anmeldung 13
4. Vorveröffentlichung der Anmeldung im Register 13
III. Mindesterfordernisse der Anmeldung 13
1. Voraussetzungen 13
a) Antrag auf Eintragung 13
b) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen 13
c) Eine Darstellung der Marke, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 1 MarkenG unterfällt 13
d) Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird 14
2. Zuerkennung des Anmeldetags 14
3. Rechtsfolgen bei fehlenden Mindesterfordernissen 14
IV. Eignung des Anmelders als Inhaber einer Marke (Markenrechtsfähigkeit); notwendige Anmelderangaben 15
1. Voraussetzungen 15
a) Natürliche Personen 15
b) Juristische Personen 15
c) Personengesellschaften 15
d) Anmeldergemeinschaften 15
e) Unternehmen in ausländischen Gesellschaftsformen 15
f) Rechtsfolgen bei fehlender Markenrechtsfähigkeit 16
2. Rechtsfolgen bei fehlenden Anmelderangaben 16
V. Gebühren 16
1. Gebührenhöhe 16
2. Fälligkeit, Zahlungsfrist und Zahlungstag 16
3. Zahlungswege 16
4. Erstattung rechtsgrundlos gezahlter Geldbeträge 17
5. Rechtsfolgen bei nicht oder zu spät gezahlter Gebühr 17
VI. Sonstige Anmeldeerfordernisse 17
1. Form der Anmeldung 17
2. Markenform und Markendarstellung 17
a) Wortmarken (§ 7 MarkenV) 18
(1) Allgemeines 18
(2) Formvorschriften für die Darstellung 18

b) Bildmarken (§ 8 MarkenV) ... 18
(1) Allgemeines ... 18
(2) Reine Bildmarken ... 18
(3) Wort-/Bildmarken ... 18
(4) Formvorschriften für die Darstellung ... 19
c) Dreidimensionale Marken (§ 9 MarkenV) ... 19
(1) Allgemeines ... 19
(2) Formvorschriften für die Darstellung ... 20
d) Abstrakte Farbmarken (§ 10 MarkenV) ... 20
(1) Allgemeines ... 20
(2) Formvorschriften für die Darstellung ... 20
e) Klangmarken (§ 11 MarkenV) ... 21
(1) Allgemeines ... 21
(2) Formvorschriften für die Darstellung ... 21
f) Positionsmarken (§ 12 MarkenV) ... 21
(1) Allgemeines ... 21
(2) Formvorschriften für die Darstellung ... 21
g) Kennfadenmarken (§ 12 MarkenV) ... 22
(1) Allgemeines ... 22
(2) Formvorschriften für die Darstellung ... 22
h) Mustermarken (§ 12 MarkenV) ... 22
(1) Allgemeines ... 22
(2) Formvorschriften für die Darstellung ... 22
i) Bewegungsmarken (§ 12 MarkenV) ... 22
(1) Allgemeines ... 22
(2) Formvorschriften für die Darstellung ... 22
j) Multimediamarken (§ 12 MarkenV) ... 23
(1) Allgemeines ... 23
(2) Formvorschriften für die Darstellung ... 23
k) Hologrammmarken (§ 12 MarkenV) ... 23
(1) Allgemeines ... 23
(2) Formvorschriften für die Darstellung ... 23
l) Sonstige Markenformen (§ 12a MarkenV) ... 24
(1) Mischformen der Markenformen (a) bis (k) ... 24
(2) Marken mit transparenten Elementen ... 24
(3) Tastmarken ... 24
(4) Geruchsmarken ... 24
(5) Weitere Markenformen ... 24
3. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (WDVZ) ... 25
a) Allgemeine Regelungen ... 25
b) Verwendung vorgegebener Begriffe ... 25
c) Verwendung nicht vorgegebener Begriffe ... 25

4. Vertreter ... 26
a) Allgemeine Regelungen ... 26
b) Vollmacht ... 26
c) Inlandsvertreter ... 26
(1) Notwendigkeit eines Inlandsvertreters ... 26
(2) Zur Vertretung befugte Personen ... 26
(3) Erklärungen und Verfahren, für die die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich bzw. nicht erforderlich ist ... 27
(4) Bestellung und Vollmacht des Inlandsvertreters ... 27
(5) Beendigung des Mandats des Inlandsvertreters ... 27
5. Fremdsprachige Anmeldungen ... 27
a) Nichtlateinische Schriftzeichen ... 27
b) Fremdsprachige Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse ... 28
6. Markenbeschreibung ... 28
7. Priorität ... 28
a) Auslandspriorität ... 28
b) Ausstellungspriorität ... 29
8. Rechtsfolgen bei fehlenden sonstigen Anmeldeerfordernissen ... 29
VII. Allgemeine Verfahrensvorschriften ... 30
1. Reihenfolge der Bearbeitung ... 30
2. Beschleunigte Prüfung ... 30
3. Fristen ... 30
a) Gesetzliche Fristen ... 30
b) Vom DPMA gesetzte Fristen ... 30
4. Wiedereinsetzung ... 30
a) Voraussetzungen ... 30
(1) Antrag ... 31
(2) Versäumung einer gesetzlichen Frist ... 31
(3) Rechtsnachteil ... 31
(4) Ohne Verschulden ... 31
(5) Nachholen der versäumten Handlung ... 31
b) Entscheidung über die Wiedereinsetzung ... 31
c) Rechtswirkung ... 31
5. Weiterbehandlung der Anmeldung ... 31
6. Anhörung ... 32
7. Insolvenzverfahren ... 32

Teil 2: Materielle Markenprüfung ... 34

I. Markenfähigkeit ... 34
II. Grundsätze betreffend absolute Ausschlussgründe ... 35
1. Amtsermittlungsgrundsatz ... 35
2. Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenformen ... 35
3. Gegenstand der Prüfung/Gesamteindruck der Marke ... 35
4. Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen ... 36
5. Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise ... 36
6. Voreintragungen ... 36

III. Bestimmbarkeit des Schutzgegenstands ... 37
IV. Unterscheidungskraft, beschreibende Angaben und übliche Bezeichnungen ... 37
1. Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) ... 37
2. Beschreibende Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) ... 39
a) Art- und Beschaffenheitsangaben ... 39
b) Bestimmungsangaben ... 40
3. Üblich gewordene Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) ... 40
4. Wortmarken ... 40
a) Beschreibende Angaben – Allgemeines ... 40
b) Fremdsprachige Wörter ... 41
c) Abwandlungen beschreibender Angaben ... 41
d) Wortneubildungen ... 42
e) Einzelbuchstaben, Einzelzeichen und Zahlen ... 42
(1) Einzelbuchstaben und Einzelzeichen ... 42
(2) Zahlen ... 42
(3) Kombinationen von Buchstaben und Zahlen ... 43
f) Slogans und sonstige Werbeaussagen allgemeiner Art ... 43
(1) Slogans ... 43
(2) Sonstige Werbeaussagen allgemeiner Art ... 44
g) Werktitel ... 44
h) Personennamen ... 44
i) Geografische Angaben ... 45
5. Bildmarken ... 45
a) Reine Bildmarken ... 45
b) Kombinierte Wort-/Bildmarken ... 46
c) Abbildungen von Personen und Kunstwerken ... 46
d) Gütezeichen ... 47
6. Dreidimensionale Marken ... 47
7. Abstrakte Farbmarken ... 48
8. Klangmarken ... 48
9. Positionsmarken ... 48
10. Bewegungsmarken ... 48
11. Kennfaden-, Muster-, Multimedia-, Hologramm- und sonstige Marken ... 48
V. Täuschungsgefahr (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG) ... 49
1. Eignung zur Täuschung ... 49
2. Ersichtlichkeit ... 49
3. Besondere Fallgestaltungen ... 49
a) Gütezeichen, Güteversprechen ... 49
b) Jahreszahlen ... 49
VI. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG) ... 50
1. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung ... 50
2. Verstoß gegen die guten Sitten ... 50
a) Sittliche Anstößigkeit ... 50
b) Religiöse Anstößigkeit ... 50
c) Politische/Gesellschaftliche Anstößigkeit ... 51
d) Grobe Geschmacklosigkeit ... 51

VII. Hoheitszeichen, Prüf- und Gewährzeichen, Kennzeichen internationaler Organisationen 51
1. Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG) 52
a) Wappen 52
b) Staatsflaggen 52
c) Andere Hoheitszeichen 52
2. Prüf- und Gewährzeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG) 52
3. Kennzeichen internationaler Organisationen (§ 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG) 52
VIII. Geschützte geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG) 53
IX. Geschützte traditionelle Bezeichnungen für Weine (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) 54
X. Garantiert traditionelle Spezialitäten (§ 8 Abs. 2 Nr. 11 MarkenG) 54
XI. Eingetragene Sortenbezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 12 MarkenG) 55
XII. Sonstige gesetzliche Benutzungsverbote (§ 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG) 55
XIII. Bösgläubigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG) 56
XIV. Notorisch bekannte Marken (§ 10 MarkenG) 56
XV. Kollektivmarken 57
1. Unterscheidungseignung 57
2. Geografische Herkunftsangaben als Kollektivmarken 57
3. Inhaberschaft 57
4. Markensatzung 57
5. Prüfung 58
XVI. Gewährleistungsmarken 58
1. Unterscheidungseignung 58
2. Inhaberschaft 58
3. Markensatzung 59
4. Prüfung 59
XVII. Verkehrsdurchsetzung 59
1. Begriff und Allgemeines zum Verfahren 59
2. Glaubhaftmachung und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung 60
3. Maßgebliche Verkehrskreise 61
4. Ort der Verkehrsdurchsetzung 61
5. Relevanter Zeitraum 61
6. Nachweis mittels Belegen 62
7. Nachweis mittels Demoskopie 62
8. Verschiebung des Zeitrangs 63

Teil 3: Entscheidungen der Markenstellen 64

I. Beanstandungsbescheid 64
II. Entscheidung 64
III. Rechtsbehelfsverfahren 65
1. Erinnerungsverfahren und Abhilfe 65
2. Beschwerdeverfahren und Abhilfe 66

Teil 4: Registerführung 67

I. Eintragung 67
II. Schutzdauer und Verlängerung 67

III. Änderungen und Löschungen ... 68
1. Übertragungen und Übergänge ... 68
2. Teilübertragungen ... 70
3. Teilungen ... 71
4. Lizenzen ... 71
5. Erklärungen über die Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaft ... 71
6. Verfügungsbeschränkungen ... 72
7. Berichtigungen ... 72
8. Löschungen und Teillöschungen ... 72
a) Verzicht ... 73
b) Nichtverlängerung ... 73
c) Widerspruchs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren ... 73
d) Gerichtsentscheidung ... 73
9. Änderungen beim Vertreter ... 73
IV. Bescheinigungen ... 74
1. Prioritätsbescheinigungen ... 74
2. Heimatbescheinigungen und Registerauszüge ... 74
a) Heimatbescheinigungen ... 75
b) Registerauszüge ... 75
3. Fehlerhafte Urkunden/Ersatzurkunden ... 75
V. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht ... 75
1. Markenregister ... 75
2. Auskünfte und Akteneinsicht ... 75

Abkürzungsverzeichnis

Alt.	Alternative
Art.	Artikel
Aufl.	Auflage
BGH	Bundesgerichtshof
BMJV	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
BPatG	Bundespatentgericht
Buchst.	Buchstabe
DPMA	Deutsches Patent- und Markenamt
DPMA-IDZ	Informations- und Dienstleistungszentrum des DPMA in Berlin
eKDB	einheitliche Klassifikationsdatenbank
EU	Europäische Union
EUIPO	Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (European Union Intellectual Property Office)
g.g.A.	geschützte geografische Angabe
g.U.	geschützte Ursprungsbezeichnung
g.t.S.	garantiert traditionelle Spezialitäten
Hs.	Halbsatz
i. H. v.	in Höhe von
i. S. v.	im Sinne von
i. V. m.	in Verbindung mit
lit.	littera (lat. Buchstabe)
Nr.	Nummer
Rdn.	Randnummer
S.	Satz
WDVZ	Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
WIPO	Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Organization)
z. B.	zum Beispiel

Rechtsgrundlagen

Den rechtlichen Rahmen des Verfahrens in Markensachen bilden im Wesentlichen

im deutschen Recht:

- das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG)
- die Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung – MarkenV)
- die Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA-Verordnung – DPMAV)
- die Verordnung über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen des Patentamts obliegender Geschäfte (Wahrnehmungsverordnung – WahrnV)
- das Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostengesetz – PatKostG)
- die Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostenzahlungsverordnung – PatKostZV)
- die Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA-Verwaltungskostenverordnung – DPMAVwKostV)
- die Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Deutschen Patent- und Markenamt (ERVDPMAV)
- die Verordnung über die elektronische Aktenführung bei dem Patentamt, dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof (EAPatV)
- das Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen (OlympSchG)

im Recht der Europäischen Union:

- die Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (in Kraft getreten am 8. Januar 2016; einige Artikel gelten erst seit dem 14. Januar 2019)
- die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Unionsmarke (UMV) vom 14. Juni 2017 (in Kraft getreten am 6. Juli 2017; sie gilt seit dem 1. Oktober 2017)
- die Delegierte Verordnung über die Unionsmarke (EU) 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018
- die Unionsmarkendurchführungsverordnung (EU) 2018/626 der Kommission vom 5. März 2018

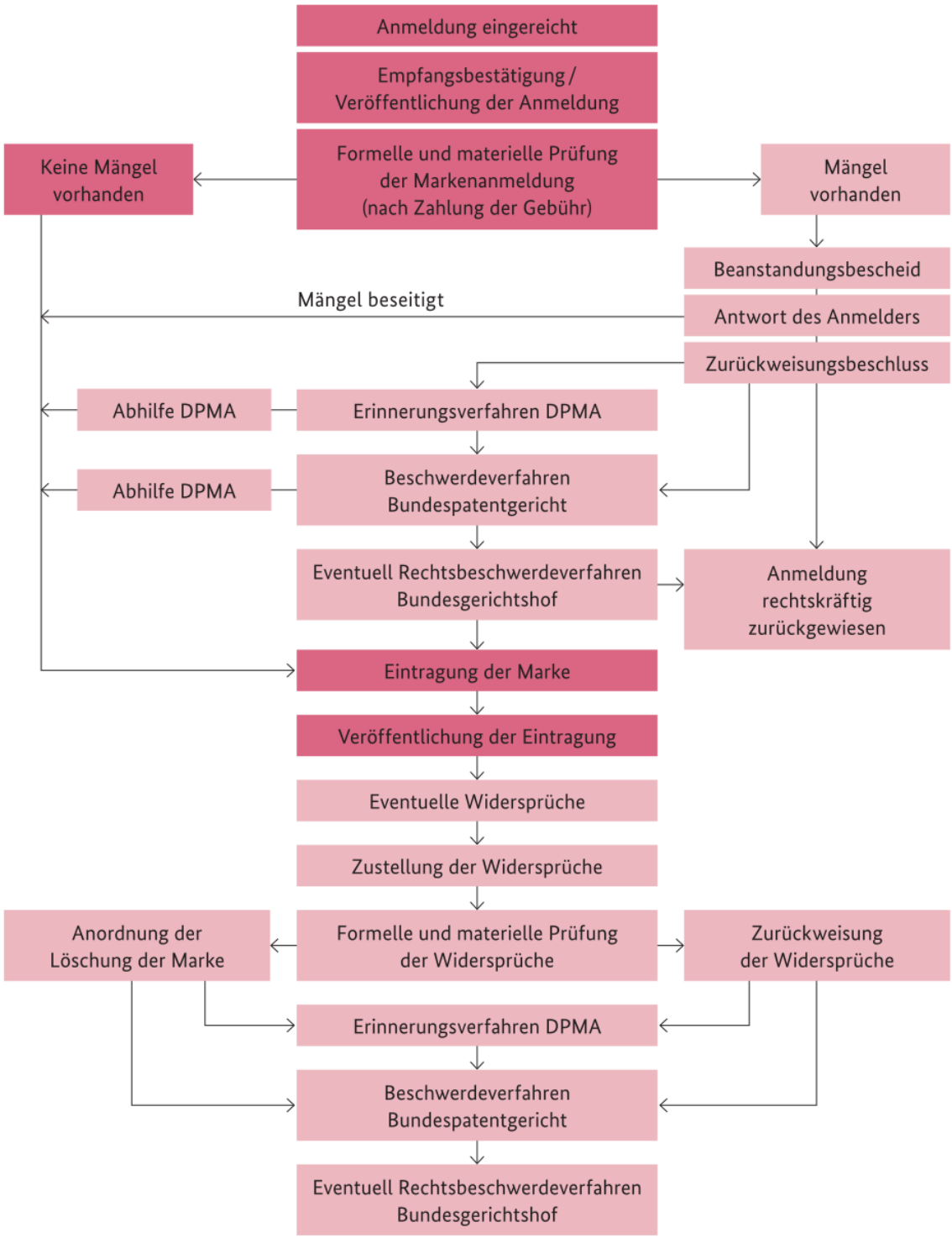
im internationalen Recht:

- das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen - MMA) vom 14. April 1891
- das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Protokoll zum Madrider Markenabkommen – PMMA) vom 27. Juni 1989
- die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft – PVÜ) vom 20. März 1883
- der Markenrechtsvertrag (Trademark Law Treaty – TLT) vom 27. Oktober 1994.

Die vorstehenden Rechtsvorschriften sind in der jeweils gültigen Fassung im Internet zugänglich unter https://www.gesetze-im-internet.de/, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html und https://www.wipo.int/treaties/en/.[1]

[1] Soweit in dieser Richtlinie auf Informationen Dritter verwiesen wird, übernimmt das DPMA für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen keinerlei Haftung.

Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Überblick



Teil 1: Formelle Markenprüfung

Die zuständige Markenstelle prüft, ob die beim DPMA eingereichte Anmeldung einer Marke folgende Voraussetzungen erfüllt (§ 36 MarkenG):

- Sie muss den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetags entsprechen (§ 32 Abs. 2 MarkenG),
- der Anmelder muss Inhaber einer Marke sein können (§ 7 MarkenG),
- die Gebühren müssen in ausreichender Höhe gezahlt worden sein (§ 2 Abs. 1 PatKostG) und
- die sonstigen Anmeldungserfordernisse müssen erfüllt sein (§§ 2 ff. MarkenV).

Stellt die Markenstelle formelle Mängel der Anmeldung fest, teilt sie diese dem Anmelder mit und setzt ihm eine Frist zur Behebung dieser Mängel. Werden die Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetags (Mindesterfordernisse) nicht innerhalb der gestellten Frist erfüllt, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (§ 36 Abs. 2 S. 1 MarkenG). Soweit der Anmelder sonstige, von der Markenstelle beanstandete Mängel nicht behebt, weist die Markenstelle die Anmeldung durch Beschluss zurück (§ 36 Abs. 4 MarkenG).[2]

I. Zuständigkeit der Markenstellen

Für die Prüfung von angemeldeten Marken und für die Beschlussfassung im Eintragungsverfahren sind die Markenstellen zuständig (§ 56 Abs. 2 MarkenG). Die Zuständigkeit der einzelnen Markenstellen richtet sich nach der Leitklasse der Anmeldung; die Zuständigkeit des einzelnen Bearbeiters richtet sich nach der Endziffer des vergebenen Aktenzeichens.

Das DPMA legt die Leitklasse der Anmeldung fest (§ 21 Abs. 2 S. 1 MarkenV). Maßgebend für die Festlegung ist, auf welchen Waren und Dienstleistungen der Schwerpunkt der Anmeldung liegt. Der Anmelder kann in der Anmeldung eine Leitklasse vorschlagen. Diese Angabe ist für das DPMA nicht bindend (§ 21 Abs. 2 S. 2 MarkenV), ihr wird aber in der Regel entsprochen, soweit sie plausibel erscheint. Die Festlegung der Leitklasse ist nicht mit Rechtsbehelfen angreifbar.

Ändert sich die Leitklasse im laufenden Verfahren, hat dies keine Auswirkungen auf die Zuständigkeit der Markenstelle für das Anmeldeverfahren.

II. Einreichung der Anmeldung

Die Markenanmeldung muss beim DPMA eingereicht werden (§ 32 Abs. 1 MarkenG). Dabei ist für jede Marke eine gesonderte Anmeldung erforderlich (§ 2 Abs. 2 MarkenV).

Markenanmeldungen können beim DPMA elektronisch oder in Papierform (auch per Fax, § 11 DPMAV) eingereicht werden.

1. Elektronisch eingereichte Anmeldungen

Elektronisch können Anmeldungen ausschließlich über die vom DPMA zur Verfügung gestellte Zugangs- und Übertragungssoftware DPMAdirektPro oder über die Web-Anwendung DPMAdirektWeb eingereicht werden (§ 12 DPMAV i. V. m. § 3 Abs. 1 ERVDPMAV). Eine Übermittlung der Anmeldung per E-Mail ist demnach nicht möglich.

Einzelheiten zum Verfahren der elektronischen Einreichung sind der Internetseite www.dpma.de zu entnehmen (§ 4 ERVDPMAV).

a) Elektronische Anmeldung über *DPMAdirektWeb*

Eine Markenanmeldung, die über die Web-Anwendung DPMAdirektWeb eingereicht wird, ist ohne Unterschrift und ohne elektronische Signatur gültig (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 1 ERVDPMAV).

Da das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (WDVZ) in dieser Anwendung über eine Warenkorbfunktion ausschließlich aus zulässigen Waren- und Dienstleistungsbegriffen zusammengesetzt werden kann, die vom DPMA zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt werden, wird die Formulierung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse der über diese Anwendung eingereichten Markenanmeldungen im weiteren Prüfungsverfahren nicht beanstandet.

b) Elektronische Anmeldung über *DPMAdirektPro*

Eine Markenanmeldung, die über die vom DPMA zur Verfügung gestellte Software DPMAdirektPro eingereicht wird, enthält eine digitale Signatur, die den Anforderungen des § 3 Abs. 3 ERVDPMAV genügt.

Die Anmelder, die diese Software nutzen, können auch selbst formulierte Waren- und Dienstleistungsbegriffe für ihre Markenanmeldung verwenden. Diese Begriffe müssen gegebenenfalls im weiteren Verfahren geklärt werden, was dann zu einer Verlängerung der Verfahrensdauer führt.

---

[2] Siehe Teil 3.

2. Anmeldung in Papierform

Die Markenanmeldung kann

- auf dem Postweg an die zentrale Postanschrift des DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München) oder
- per Telefax an die zentrale Telefax-Nummer des Markenbereichs (+49 (0)89/2195-2221) gesendet

oder persönlich in den Dienststellen des DPMA in München und Jena, beim Informations- und Dienstleistungszentrum des DPMA (DPMA-IDZ) in Berlin sowie bei den im Bundesgesetzblatt bekannt gemachten Patentinformationszentren abgegeben werden. Standorte, Kontaktdaten und Dienstleistungsangebote der Patentinformationszentren sind aus dem Internetauftritt des DPMA ersehbar.[3]

Die Übermittlung einer Papieranmeldung **nur per Telefax** ist lediglich bei Wortmarken und in dem Ausnahmefall einer sonstigen Marke, die sich ausschließlich durch Text darstellen lässt (§ 12a i. V. m. § 6a Abs. 2 MarkenV), möglich. Bei allen anderen Markenformen muss der Antrag im Original nachgereicht werden.

Die in Papierform eingereichten Anmeldungen werden eingescannt und den Markenstellen in digitalisierter Form übermittelt. Für jede Anmeldung wird ein Aktenzeichen vergeben und die Daten der Anmeldungen werden erfasst bzw. überprüft und bestätigt.

3. Bestätigung über die Einreichung der Anmeldung

Nach der Datenerfassung bzw. -überprüfung sowie der Festlegung der Leitklasse der Anmeldung erhält der Anmelder eine Eingangsbestätigung. Diese enthält alle wesentlichen Daten der Anmeldung (*soweit sie zu diesem Zeitpunkt bereits eindeutig feststehen*) wie Aktenzeichen, Eingangsdatum, Angaben zur Marke, Name und Wohn- oder Firmensitz des Anmelders, Anschrift, Leitklasse und bei der Anmeldung angegebene weitere Klassen sowie Angaben zur fälligen Gebühr.

4. Vorveröffentlichung der Anmeldung im Register

Jede Markenanmeldung wird im Register des DPMA (DPMAregister[4]) veröffentlicht. Zu den Daten, die veröffentlicht werden, gehören (§ 23 MarkenV): Aktenzeichen, Eingangsdatum, Angaben über die Marke, beanspruchte Prioritäten und Zeiträge, Name des Anmelders sowie gegebenenfalls dessen Rechtsform, Wohnsitz bzw. Sitz, der Name und Sitz des Vertreters (soweit ein Vertreter bestellt ist), die Anschrift des Anmelders oder des Vertreters, die Leitklasse und gegebenenfalls weitere Klassen des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen.

III. Mindesterfordernisse der Anmeldung

1. Voraussetzungen

Zur Bestimmung eines Anmeldetages i. S. d. § 33 Abs. 1 MarkenG muss die Anmeldung folgende Angaben enthalten (§ 32 Abs. 2 MarkenG):

- einen Antrag auf Eintragung (a)
- Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen (b),
- eine Darstellung der Marke, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 1 MarkenG unterfällt (c) und
- das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird (d).

a) Antrag auf Eintragung

Der Antrag auf Eintragung ist bei den oben beschriebenen elektronischen Anmeldewegen integriert und bei Anmeldungen in Papierform auf dem Antragsformular W 7005 und dessen Anlagen W 7005.0 bis W 7005.4[5] enthalten.

b) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen

Zur Zuerkennung eines Anmeldetages ist es zwar nicht erforderlich, dass die Angaben zum Anmelder den registerrechtlichen Erfordernissen genügen, die zur Eintragung einer Marke notwendig sind, aber Name und Anschrift müssen benannt sein, damit das DPMA mit dem Anmelder in Verbindung treten kann, z. B. durch Zusendung von Schreiben.[6] Allein die Benennung eines Vertreters, ohne jede Angabe eines Anmelders, ist aber z. B. nicht ausreichend.

c) Eine Darstellung der Marke, die nicht dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 1 MarkenG unterfällt

Die Darstellung der Marke (§ 6a MarkenV) muss den beantragten Gegenstand des Markenschutzes klar und eindeutig erkennen lassen. Dieses Bestimmtheitsgebot ist ein wesentlicher Grundsatz des Registerrechts, da die zuständigen Behörden und das Publikum dem Re-

---

3 https://www.dpma.de/dpma/wir_ueber_uns/kooperation/patentinformationszentren/index.html.

4 DPMAregister ist eine über das Internet kostenlos zugängliche Datenbank (https://register.dpma.de), über die sich die tagesaktuellen Rechtsstände der vom DPMA verwalteten Schutzrechte abfragen lassen.

5 Abrufbar unter: https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html.

6 Siehe dazu auch Teil 1: IV.

gister eindeutig und verständlich die beantragten Markenrechte entnehmen können müssen. Dementsprechend muss die beantragte Marke in der Anmeldung so klar und eindeutig festgelegt sein, dass eine genaue Identifizierung und Bestimmung des beantragten Schutzgegenstandes möglich ist und nachträgliche Änderungen zweifelsfrei ausgeschlossen sind.

Die Darstellung der Marke dient zunächst der Bestimmung des Schutzgegenstands für das Prüfungsverfahren.

Mit Eingang der grafischen Darstellung (vgl. § 8 Abs. 1 MarkenV) wird daher bei Bild- und Wort-/Bildmarken das Mindesterfordernis gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG erfüllt.

Bei Bewegungs- und Hologrammmarken kann das Mindesterfordernis des § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG mit Eingang der Darstellung als elektronische Datei erfüllt werden. Dies setzt u.a. voraus, dass die Datei lesbar ist und dem auf den Internetseiten des DPMA veröffentlichten Dateiformat entspricht (§ 6a Abs. 1 MarkenV). Klangmarken, die sich nicht durch Notenschrift darstellen lassen (Geräusche), und Multimediamarken können ausschließlich als elektronische Datei im mp4- bzw. mp3-Format eingereicht werden.[7]

Fehlende, unvollständige oder nicht mit der Darstellung der Marke übereinstimmende **Farbangaben** haben bei Bild-, Wort-/Bild- oder dreidimensionalen Marken grundsätzlich keinen Einfluss auf die Erfüllung des Mindesterfordernisses gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Eine farbige Marke gilt mit dem Eingang eines **schwarz-weißen Telefaxes** als ausreichend offenbart, wenn in der Anmeldung die farbige Eintragung mit bestimmten Farben beantragt ist, das farbige Original der Markendarstellung unverzüglich nachgereicht wird und auf der schwarz-weißen Markendarstellung im Fax die Verteilung der angegebenen Farben in Übereinstimmung mit dem Original erkennbar ist. Als Anmeldetag wird in diesem Fall der Tag des Eingangs des Telefaxes zuerkannt.

Sind in einem Anmeldeantrag erkennbar **mehrere Marken** enthalten und sind die einzelnen Marken als solche klar und eindeutig dargestellt, liegt für jede dieser Marken eine dem § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG genügende Darstellung vor. Der Anmelder muss dann erklären, für welche Marke er die Anmeldung weiterführen bzw. welche Marken er zum Gegenstand weiterer Anmeldungen machen möchte. Diese Erklärung stellt keine unzulässige Änderung der angemeldeten Marke dar, sondern kann noch unter Wahrung des Anmeldetags abgegeben werden.

Bei einer **elektronischen Anmeldung** über DPMAdirekt-Pro oder DPMAdirektWeb wird die Markendarstellung durch Hochladen der Datei eingereicht.

Wird **die gleiche** Markendarstellung auf Papier und auf einem Datenträger eingereicht, ist für die Bestimmung des Schutzgegenstands die Darstellung auf dem Datenträger maßgeblich (§ 6a Abs. 3 S. 2 MarkenV).

d) Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird

Der Anmeldung muss ein Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen, die mit der angemeldeten Marke gekennzeichnet werden sollen, beigefügt sein. Für die Zuerkennung des Anmeldetags reicht es aus, wenn die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sachlich so bestimmt bezeichnet sind, dass eine klare Abgrenzung von nicht beanspruchten Waren und Dienstleistungen möglich ist.[8] Geht ein erkennbar unvollständiges WDVZ ein (z. B. nicht vollständig lesbar), wird ein Anmeldetag erst mit Einreichung des kompletten Verzeichnisses begründet.

2. Zuerkennung des Anmeldetags

Wenn die vorgenannten Mindesterfordernisse erfüllt sind, wird der Tag des Eingangs der Markenanmeldung beim DPMA als Anmeldetag festgesetzt (§ 36 Abs. 1 Nr. 1, § 33 Abs. 1 MarkenG). Für die Bestimmung des Anmeldetags ist das zuerst eingereichte Darstellungsmittel entscheidend, sofern die gleiche Darstellung sowohl auf einem Datenträger als auch in Papier eingereicht wird (§ 6a Abs. 3 S. 3 MarkenV).

Anschließend wird die Anmeldung in DPMAregister veröffentlicht (§ 33 Abs. 3 MarkenG). Stellt sich im Rahmen des nachfolgenden Prüfungsverfahrens heraus, dass die Mindesterfordernisse entgegen der ersten kursorischen Prüfung doch nicht vollständig erfüllt sind, wird der Anmeldetag auf den Tag verschoben, an dem die Mindesterfordernisse vorliegen.

3. Rechtsfolgen bei fehlenden Mindesterfordernissen

Erfüllt die Anmeldung die Mindesterfordernisse nicht, wird der Anmelder in einem Schreiben aufgefordert, die festgestellten Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Dieses Schreiben ist dem Anmelder förmlich zuzustellen. Weiterhin ist auf die Rechtsfolgen hinzuweisen, die drohen, wenn die Mängel nicht innerhalb der Frist beseitigt werden. Diese Aufforderung erhält der Anmelder in der Regel zusammen mit der Eingangsbestätigung für die Anmeldung.

Die in dem Schreiben gesetzte Frist ist verlängerbar, wenn vor Ablauf der Frist ein entsprechender Antrag eingeht (§ 18 Abs. 2 DPMAV). Bei einer Fristversäumung ist eine Wiedereinsetzung[9] möglich.

Werden die Mängel in der gesetzten Frist nicht beseitigt, so gilt die Anmeldung gemäß § 36 Abs. 2 S. 1 Mar-

---

7 Siehe dazu auch Teil 1: VI.2.

8 Siehe dazu auch Teil 1: VI.3.

9 Siehe Teil 1: VII.4.

kenG als zurückgenommen. Diese gesetzliche Rücknahmefiktion wird dem Anmelder nach eingangslosem Fristablauf mit einem formlosen Schreiben mitgeteilt.

Kommt der Anmelder der Aufforderung zur Mängelbeseitigung nach, wird der Tag als Anmeldetag festgesetzt, an dem die festgestellten Mängel beseitigt wurden (§ 36 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

IV. Eignung des Anmelders als Inhaber einer Marke (Markenrechtsfähigkeit); notwendige Anmelderangaben

1. Voraussetzungen

Anmelder einer Marke[10] können natürliche Personen und juristische Personen des Privat- oder des öffentlichen Rechts sein. Personengesellschaften können Anmelder sein, soweit sie in eigenem Namen Träger von Rechten und Pflichten sein können (§ 7 MarkenG). Ein Geschäftsbetrieb ist nicht erforderlich.

Je nach Art des Anmelders sind verschiedene Angaben erforderlich, die für die Eintragung als Inhaber der beantragten Marke im Markenregister benötigt werden (§ 5 MarkenV). Jedenfalls aber ist die aktuelle Anschrift des Markenanmelders vollständig mitzuteilen (Straße, Nummer, Postleitzahl, Ort, gegebenenfalls Land). Nicht zulässig sind Postfachanschriften oder c/o-Adressangaben. Postfachanschriften können nur zusätzlich zur aktuellen Anschrift angegeben werden.

a) Natürliche Personen

Eine natürliche Person kann entweder unter ihrem bürgerlichen Namen oder unter ihrer **Firma** als Markeninhaber eingetragen werden, wenn diese im Handelsregister eingetragen ist. Die Firma muss dafür entsprechend der Eintragung im Handelsregister angegeben werden.

Auch geschäftsunfähige Personen und beschränkt geschäftsfähige Minderjährige können Inhaber von eingetragenen Marken sein. Für die Anmeldung der Marke bedürfen sie aber der Vertretung durch ihren jeweiligen gesetzlichen Vertreter bzw. dessen Einwilligung.

Bei natürlichen Personen, die die Marke für sich selbst als Privatpersonen anmelden, muss die **Wohnsitzanschrift** mitgeteilt werden; die Angabe von geschäftlichen Adressen wird nicht akzeptiert.

b) Juristische Personen

Juristische Personen sind z. B. der rechtsfähige Verein, die AG und die GmbH. Ist eine juristische Person in einem **öffentlichen Register** eingetragen, muss der Name entsprechend der Registrierung angegeben werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) MarkenV).

Die **Rechtsform** der juristischen Person ist ebenfalls anzugeben (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) MarkenV).

c) Personengesellschaften

Eine OHG, eine KG sowie eine Partnerschaftsgesellschaft können als Personengesellschaften Inhaber einer Marke sein.

Auch eine **Gesellschaft bürgerlichen Rechts** kann unter ihrem Namen in das Markenregister eingetragen werden. In der Anmeldung sind dafür zusätzlich der Name und die Anschrift mindestens eines vertretungsberechtigten Gesellschafters anzugeben (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) MarkenV).

Nicht eingetragene Vereine können ebenfalls Anmelder sein (§ 7 Nr. 3 MarkenG). Hierfür sind in der Anmeldung neben der Vereinsbezeichnung der Name und die Anschrift eines vertretungsberechtigten Vereinsmitglieds anzugeben.

Erbengemeinschaften oder **Bruchteilsgemeinschaften** sind keine Personengesellschaften i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 2 MarkenV und können nicht Inhaber einer Marke sein.

Ist eine Personengesellschaft in einem **öffentlichen Register** eingetragen, muss der Name entsprechend der Registrierung angegeben werden (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) MarkenV).

Die **Rechtsform** der Personengesellschaft ist anzugeben (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a) MarkenV).

d) Anmeldergemeinschaften

Melden mehrere natürliche und/oder juristische Personen oder Personengesellschaften eine Marke gemeinsam an, bilden sie eine Anmeldergemeinschaft. Das Verfahren wird in solchen Fällen einheitlich geführt.

Namen und Adressen aller Mitglieder der Anmeldergemeinschaft sind vollständig anzugeben (§ 5 Abs. 3 MarkenV), die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten ist erforderlich (§ 14 Abs. 1 S. 1 DPMAV). Für alle Mitglieder der Anmeldergemeinschaft adressiert das DPMA den amtlichen Schriftwechsel an den Zustellungsbevollmächtigten. Die Mitglieder der Anmeldergemeinschaft sind notwendige Streitgenossen (§ 62 ZPO).

e) Unternehmen in ausländischen Gesellschaftsformen

Auch **Unternehmen in ausländischen Gesellschaftsformen** (beispielsweise Ltd., Inc., S.A., B.V., SE) können Anmelder sein, soweit diese Inhaber von Rechten und Pflichten sein können. Es muss dabei ersichtlich sein,

---

[10] Hiermit sind Individualmarken gemeint. Für Kollektiv- und Gewährleistungsmarken gelten spezielle Regelungen, vgl. Teil 2: XV.3 und Teil 2: XVI.2.

nach dem Recht welchen Staates die Gesellschaft gegründet wurde. Gegebenenfalls fordert die Markenstelle den Anmelder auf, den Gründungsstaat mitzuteilen.

f) Rechtsfolgen bei fehlender Markenrechtsfähigkeit

Kann der Anmelder nicht Inhaber einer Marke sein, weist die Markenstelle die Anmeldung durch Beschluss zurück (§ 36 Abs. 5 MarkenG). Gegen diesen Beschluss kann ein Rechtsbehelf eingelegt werden.[11]

2. Rechtsfolgen bei fehlenden Anmelderangaben

Sind die Angaben zum Anmelder unvollständig, fehlerhaft oder widersprüchlich, fordert die Markenstelle den Anmelder zur Klärung seiner Bezeichnung, Anschrift oder Rechtsform auf. Gegebenenfalls sind geeignete Belege einzureichen.

Werden die Mängel innerhalb der gesetzten Frist nicht beseitigt, weist das DPMA die Anmeldung durch Beschluss zurück (§ 36 Abs. 4 MarkenG). Gegen diesen Beschluss kann ein Rechtsbehelf eingelegt werden.[12]

V. Gebühren

Erst nach Zahlung der Anmeldegebühren wird das Eintragungsverfahren, das die Prüfung der Markenanmeldung auf formelle und materielle Schutzhindernisse umfasst, durchgeführt.

1. Gebührenhöhe

Die Höhe der zu zahlenden Gebühren ist in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG (Gebührenverzeichnis) geregelt.

Sie betragen für eine Anmeldung einschließlich der Klassengebühr für bis zu drei Klassen:		
- für eine Marke[13] bei elektronischer Anmeldung	290,00 Euro	Gebührennummer: 331 000
- für eine Marke[14] bei Anmeldung in Papierform	300,00 Euro	Gebührennummer: 331 100
- für eine Kollektivmarke oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG)	900,00 Euro	Gebührennummer: 331 200
Die zusätzlichen Klassengebühren bei Anmeldung für mehr als drei Klassen betragen:		
- für eine Marke[15] je zusätzlicher Klasse	100,00 Euro	Gebührennummer: 331 300
- für eine Kollektivmarke oder Gewährleistungsmarke (§§ 97 und 106a MarkenG) je zusätzlicher Klasse	150,00 Euro	Gebührennummer: 331 400
Die Gebühr für den Antrag auf beschleunigte Prüfung nach § 38 MarkenG beträgt:		
	200,00 Euro	Gebührennummer: 331 500

2. Fälligkeit, Zahlungsfrist und Zahlungstag

Die Gebühren werden bereits mit der Einreichung der Anmeldung fällig (§ 3 Abs. 1 S. 1 PatKostG). Beantragt der Anmelder die Eintragung der Marke für Waren/Dienstleistungen in mehr als drei Klassen, hat er zusätzlich zur Anmeldegebühr für jede weitere Klasse eine Klassengebühr zu zahlen. Im Rahmen der vorläufigen Klassifizierung berechnet das DPMA die Höhe der Gebühren und teilt diese dem Anmelder in der Eingangsbestätigung mit. Eine weitere Aufforderung zur Zahlung wird nicht versandt.

Die Zahlungsfrist beträgt drei Monate ab Eingang der Anmeldung (§ 6 Abs. 1 PatKostG) und kann nicht verlängert werden.

§ 2 PatKostZV bestimmt den jeweiligen Zahlungstag bei den verschiedenen Zahlungswegen. Bei Bareinzahlungen ist dies der Tag der Einzahlung; bei Überweisungen der Tag der Gutschrift auf dem Konto der Bundeskasse; bei SEPA-Basis-Lastschriftverfahren der Tag des Eingangs eines gültigen SEPA-Basis-Lastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck.

3. Zahlungswege

Die Gebühren können gezahlt werden durch (vgl. § 1 PatKostZV):

- Bareinzahlung bei einem inländischen oder ausländischen Geldinstitut auf das Konto der Bundeskasse (Bundeskasse, IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700);
- Überweisung auf das Konto der Bundeskasse (Bundeskasse, IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54, BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700);
- Erteilung eines gültigen SEPA-Basis-Lastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck. Hierzu sollen die auf den Internetseiten des DPMA unter https://www.dpma.de/service/formulare/zahlungsverkehr/index.html abrufbaren Formulare (A 9530 und A 9532) verwendet werden. Dort

.

11 Siehe hierzu Teil 3: III.
12 Siehe hierzu Teil 3: III.
13 Hiermit sind Individualmarken gemeint.
14 Hiermit sind Individualmarken gemeint.
15 Hiermit sind Individualmarken gemeint.

stehen auch Hinweise zum SEPA-Basis-Lastschriftverfahren zur Verfügung[16].

4. Erstattung rechtsgrundlos gezahlter Geldbeträge

Zahlt der Anmelder Beträge, ohne dass dafür ein rechtlicher Grund vorliegt, wird bei der Rückzahlung eine Erstattungsgebühr i. H. v. 10,00 Euro einbehalten (§ 6 Abs. 2 DPMAVwKostV).

Zahlungen ohne Rechtsgrund sind insbesondere:

- Anmeldegebühren, die verspätet (später als drei Monate nach Einreichung der Anmeldung) eingezahlt werden und die nicht für eine andere Markenanmeldung bestimmt werden;
- irrtümlich zu viel gezahlte Summen, z. B. zu viel gezahlte Klassengebühren oder die Gebühr für eine Kollektivmarke, ohne dass es sich um eine solche handelt.

Beruht die rechtsgrundlose Zahlung auf einem Fehler, den das DPMA zu verantworten hat, wird die Erstattungsgebühr nicht einbehalten (§ 9 Abs. 1 S. 1 DPMAVwKostV).

5. Rechtsfolgen bei nicht oder zu spät gezahlter Gebühr

Zahlt der Anmelder nicht oder nicht fristgerecht, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Dies gilt auch, wenn die Anmeldegebühr nicht vollständig gezahlt wird (§ 6 Abs. 2 PatKostG).

Zahlt der Anmelder zwar die Anmeldegebühr, aber weitere Klassengebühren nicht oder nicht vollständig, gelten vom bereits entrichteten Gebührenbetrag die Leitklasse und dann die übrigen Klassen in der numerisch aufsteigenden Reihenfolge der Klasseneinteilung als bezahlt, es sei denn, der Anmelder bestimmt eine andere Reihenfolge. Für die weiteren Klassen gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Weicht eine vom Anmelder vorgeschlagene Leitklasse von der vom DPMA festgestellten Leitklasse ab, so wird zunächst die vom Anmelder angegebene Leitklasse berücksichtigt. Diese Zuordnung gilt auch für die Klassengebühren, die nach abschließender Klassifizierung durch die Markenstelle nachgefordert werden (§ 36 Abs. 3 MarkenG).

VI. Sonstige Anmeldeerfordernisse

Die Anmeldung muss den weiteren Anmeldeerfordernissen entsprechen, die in der MarkenV aufgeführt sind (§ 32 Abs. 3, § 65 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, §§ 2 ff. MarkenV).[17] Diese Vorschriften betreffen insbesondere die **Form der Anmeldung**, die **Markenform und die Markendarstellung**, sowie das **WDVZ**. Soweit ein **Vertreter** bestellt wurde oder aufgrund des auswärtigen Wohnsitzes oder Sitzes des Anmelders bestellt werden muss, sind auch die diesbezüglichen Vorschriften zu beachten. Bei **fremdsprachigen Anmeldungen** sind ebenfalls besondere Vorschriften zu berücksichtigen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann oder muss der Anmeldung eine Markenbeschreibung (§ 6b MarkenV) hinzugefügt werden. Zudem sind die Regelungen zur Inanspruchnahme von **Prioritäten** zu beachten, wenn solche geltend gemacht werden (§ 34 Abs. 3, § 35 Abs. 4 MarkenG).

1. Form der Anmeldung

Für eine Markenanmeldung in Papierform muss das vom DPMA herausgegebene Formular W 7005[18] verwendet werden (§ 2 Abs. 1 S. 2 MarkenV).

2. Markenform und Markendarstellung

In der Anmeldung ist anzugeben, ob die Marke als Wortmarke, Bildmarke, dreidimensionale Marke, Farbmarke, Klangmarke, Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke, Hologrammmarke oder sonstige Markenform in das Register eingetragen werden soll (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 6 MarkenV).

Die Markendarstellung muss dem Erfordernis des § 8 Abs. 1 MarkenG genügen, so dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Die Markendarstellung kann – abhängig vom gewählten Anmeldeweg – in Papierform oder als elektronische Datei in den auf den Internetseiten des DPMA veröffentlichten Dateiformaten[19] eingereicht werden.

Bei den häufigsten Markenformen, der Wortmarke, Wort-/Bildmarke und Bildmarke muss die Darstellung der Marke durch grafische Darstellung erfolgen. Bei den selteneren Markenformen, der dreidimensionalen Marke, Farbmarke, Klangmarke, Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke und Hologrammmarke, ist die Darstellung teilweise durch grafische Darstellung, ggf. ergänzt durch

---

16 https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9534.pdf und https://www.dpma.de/service/gebuehren/zahlungsverkehr/index.html.

17 Für Kollektiv- und Gewährleistungsmarken gelten ergänzende Sonderregelungen, vgl. Teil 2: XV.4 und Teil 2: XVI.3.

18 Formular W 7005: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7005.pdf.

19 https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/bekanntgaben/2020/10012020/index.html.

eine Beschreibung oder durch eine elektronische Darstellung, ebenfalls ggf. ergänzt durch eine Beschreibung, erforderlich. Lediglich bei sonstigen Marken, die sich nicht anderweitig darstellen lassen, ist eine Darstellung durch Text als alleiniges Darstellungsmittel möglich, wenn der Text den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmbar macht (§ 6a Abs. 2 MarkenV). Die Darstellung muss so eingereicht werden, wie die Marke in das Register eingetragen werden soll. Denn die eingereichte Darstellung ist für den Schutzgegenstand entscheidend und begründet den Anmeldetag. Sie kann nachträglich nicht mehr verändert werden. Abweichende Darstellungen können nur im Wege der Neuanmeldung beantragt werden.

Ist die Darstellung einer Marke durch verschiedene Mittel möglich, entscheidet der Anmelder über die Art der Darstellung. Wird die grafische Darstellung einer Wort-/Bildmarke, Bildmarke, dreidimensionalen Marke, Farbmarke, Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke oder Bewegungsmarke identisch auf Papier und auf einem Datenträger eingereicht, ist die Darstellung auf einem Datenträger für den Schutzgegenstand maßgeblich (§ 6a Abs. 1 Satz 2 MarkenV).

Enthält die Markendarstellung einer Anmeldung das **®-Zeichen** („R im Kreis“, „registered“-Zeichen), ist dieses Markenbestandteil und darf im Prüfungsverfahren wegen der Unveränderlichkeit der Marke nicht entfernt werden.[20] Das Zeichen „®“ kennzeichnet im Geschäftsleben eingetragene Marken.

Für alle Markenformen müssen für die Darstellung der Marke besondere Formvorschriften beachtet werden (§§ 6a, 7 ff. MarkenV).

a) Wortmarken (§ 7 MarkenV)

(1) Allgemeines

Wortmarken sind nach § 7 MarkenV solche Marken, die sich in der vom DPMA verwendeten üblichen Druckschrift[21] darstellen lassen und die der Anmelder als Wortmarke eintragen lassen möchte. Sie sind nicht grafisch ausgestaltet und nicht farbig. Der Schutzgegenstand einer Wortmarke umfasst zwar lediglich die gewählte Zeichenfolge, allerdings beinhaltet dies die Darstellung der Zeichenfolge in sämtlichen verkehrsüblichen Schriftarten in Groß- und Kleinbuchstaben[22]. Dementsprechend muss etwa eine gewählte Binnengroßschreibung betreffend Schutzgegenstand und Schutzumfang neutral behandelt werden in dem Sinn, dass sie weder schutzbegründend noch schutzhindernd wirken darf.

(2) Formvorschriften für die Darstellung

Die Marke ist in den üblichen Schriftzeichen darzustellen, die auf der Internetseite www.dpma.de bekannt gegeben sind (§ 7 MarkenV).[23]

b) Bildmarken (§ 8 MarkenV)

(1) Allgemeines

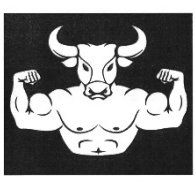
Bildmarken sind zweidimensionale Zeichen mit räumlicher Begrenzung, die keine reinen Wortmarken sind. Enthält eine Marke transparente Elemente, ist sie eine sonstige Markenform.

Bildmarken umfassen begrifflich reine Bildmarken und Wort-/Bildmarken. Sie können farbig oder schwarzweiß[24] angemeldet werden.

(2) Reine Bildmarken

Reine Bildmarken bestehen aus Grafik-, Bild- bzw. Farbelementen ohne Wortmarkenelemente. Beispiele dafür sind Piktogramme, Symbole und Abbildungen von Gegenständen. Auch nichtlateinische Schriftzeichen sind Bildelemente und begründen die Markenform einer Bildmarke; in Kombination mit Wortelementen in lateinischer Schrift ist es die Markenform einer Wort-/Bildmarke.

Beispiele für reine Bildmarken:







30 2016 010 473 30 2016 030 955 30 2016 007 024

(3) Wort-/Bildmarken

Zudem fallen unter den Oberbegriff der Bildmarke auch Wort-/Bildmarken, also Marken, die Wortelemente und eine grafische, bildliche bzw. farbige Ausgestaltung enthalten sowie Worte mit Konkretisierung auf eine spezifische Schrifttype bzw. sonstige typografische Ausgestaltung jenseits der bloßen Zeichenfolge (z. B. lateinische Buchstaben(folgen) in einer anderen Schriftart als Arial, lateinische Buchstaben(folgen) mit farbigen Buchstaben oder lateinische Buchstaben(folgen) mit einer als solchen beanspruchten Binnengroßschreibung).

---

20 Ein ®-Zeichen in der Markenanmeldung kann zur Zurückweisung der Markenanmeldung wegen Täuschungsgefahr führen (siehe Teil 2: V.1.).

21 „Arial“, vgl. den Satz verfügbarer Zeichen im Anhang zu den Ausfüllhinweisen zum Antrag auf Eintragung einer Marke unter: https://www.dpma.de/docs/marken/wortmarke.pdf.

22 Beispiel: Angemeldet wird das Wort „Sanofit“ als Wortmarke. Vom Schutzgegenstand umfasst sind auch die verkehrsüblichen Schreibweisen „sanofit“, „SANOFIT“, „SanoFit“ und gegebenenfalls weitere verkehrsübliche Kombinationen aus Groß- und Kleinbuchstaben.

23 https://www.dpma.de/docs/marken/wortmarke.pdf.

24 Siehe dazu Teil 1: VI.2.b)(4).

Beispiele für Wort-/Bildmarken:



30 2014 063 405



30 2013 006 745

(4) Formvorschriften für die Darstellung

Hinsichtlich der Darstellung von (Wort-/)Bildmarken sind die Formvorschriften des § 8 Abs. 1 bis 6 i. V. m. § 6a MarkenV zu beachten. Insbesondere gilt:

Die Darstellung der Marke kann entweder auf **Papier** aufgebracht oder als **JPEG-Datei**[25] auf einem Datenträger gespeichert und per Post eingereicht werden. Wird die Marke über DPMAdirektWeb oder DPMAdirektPro angemeldet, wird die JPEG-Datei durch Hochladen eingereicht. Die Darstellung muss die Bestandteile der Marke in allen Einzelheiten deutlich erkennen lassen (§ 8 Abs. 2 MarkenV).

Wird die Darstellung als Bilddatei auf einem **Datenträger** eingereicht, muss dieser lesbar und ohne schädliche Viren oder sonstige schädliche Programme sein. Entspricht der Datenträger nicht diesen Erfordernissen, gilt die Darstellung als nicht eingereicht (§ 6a Abs. 1 S. 6 MarkenV). Die im DPMA lesbaren Datenträgerformate sind auf der Internetseite www.dpma.de bekannt gegeben.[26]

Wird die gleiche Darstellung einer Marke auf Papier und auf einem Datenträger eingereicht, so ist die Darstellung auf dem Datenträger maßgeblich für den Schutzgegenstand (§ 6a Abs. 3 S. 2 MarkenV). Für die Bestimmung des Anmeldetages ist in diesen Fällen das zuerst eingereichte Darstellungsmittel entscheidend (§ 6a Abs. 3 S. 3 MarkenV).

Wird eine **farbige Markendarstellung** eingereicht, wird die Marke, in den entsprechenden Farben eingetragen. Hierzu müssen auch die entsprechenden allgemeinen wörtlichen Farbbezeichnungen angegeben werden (z. B. lila, rot, grün). Die Angabe von Nummern der Farbklassifikationssysteme RAL, Pantone oder HKS allein ist nicht ausreichend. Bei einer farbig angemeldeten Marke ist der Schutzgegenstand auf die gewählte Farbgebung festgelegt[27].

Wird eine schwarz-weiße **Markendarstellung** eingereicht, wird die Marke in Schwarz-Weiß eingetragen. Der Schutz schwarz-weiß eingetragener Marken ist grundsätzlich nicht auf eine bestimmte farbliche Gestaltung festgelegt.[28] Wenn der Anmelder allerdings in seiner Anmeldung die Farbangaben „schwarz, weiß“ bzw. „schwarz, weiß, grau“ angibt, ist der Schutzgegenstand dieser Marke ausnahmsweise auf die schwarz-weiße Gestaltung oder die Graustufengestaltung beschränkt.

Enthält eine Bildmarke an ihren Außenrändern weiße Elemente, die die Abgrenzung des gewünschten Schutzgegenstandes zum (weißen) Hintergrund (Papier/Datei) mangels Kontrast hindern würden, muss der Hintergrund entweder dezent kontrastiert zu den Außenrändern der gewünschten Marke gewählt oder die Ränder müssen entsprechend gestrichelt werden. Und es muss jeweils zusätzlich eine Markenbeschreibung des Inhalts eingereicht werden, dass der dunkle Hintergrund/die gestrichelte Linie nicht Teil der Markendarstellung ist.

Davon abgesehen kann stets eine die Markendarstellung erläuternde Beschreibung eingereicht werden (§ 6b Abs. 1 MarkenV).

c) Dreidimensionale Marken (§ 9 MarkenV)

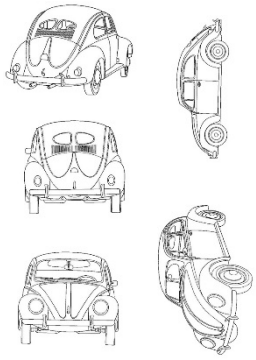
(1) Allgemeines

Dreidimensionale Marken können dreidimensionale Formen und Gestaltungen jeder Art sein, seien sie fotografisch genau oder abstrakt, schwarz-weiß oder farbig.[29]

Beispiele für dreidimensionale Marken:



30 2016 002 679



30 2016 025 598

[25] Dateigröße: maximal 2 MB; Bildgröße: maximal 2835 x 2010 Pixel, mindestens 945 Pixel in der Breite oder 945 Pixel in der Höhe; Auflösung: mindestens 96 DPI; die Markendarstellung muss die genannten Anforderungen an Bildgröße und Auflösung ohne den durch einen weißen Hintergrund entstehenden Rahmen erfüllen. Die Nichteinhaltung der Vorgaben wird bestandet.

[26] https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/bekanntgaben/2020/10012020/index.html.

[27] BPatG, 25 W (pat) 85/202, GRUR 2005, 343, 344 – *LAZARUS/Malteser-Kreuz*, insoweit unbeanstandet von BGH, I ZB 28/04, GRUR 2006, 859 – *Malteserkreuz*.

[28] Siehe hierzu auch die Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zum Schutzbereich von schwarz-weißen Marken vom 15. April 2014; abrufbar unter: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/319a7b80-cc3f-47ae-9e96-0801088829f2.

[29] Für weitere Einzelheiten siehe Teil 1: VI.2.b)(4).

(2) Formvorschriften für die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 MarkenG entsprechen. Sie kann als zweidimensionale grafische Darstellung auf **Papier** oder als elektronische **Datei** in den Formaten JPEG, OBJ, X3D oder STL eingereicht werden.

Zur grafischen Darstellung der Marke können bis zu sechs verschiedene Ansichten (z. B. Vorder-, Seiten-, Hinteransicht, Draufsicht, usw.) des dreidimensionalen Objekts eingereicht werden. Bei einfachen dreidimensionalen Gestaltungen kann eine einzige zweidimensionale Darstellung den Anforderungen an die Bestimmtheit des Schutzgegenstandes genügen. Bei komplexeren dreidimensionalen Gestaltungen wird eine Ansicht regelmäßig nicht genügen, um den Schutzgegenstand hinreichend bestimmt darzustellen.

Bei einer Darstellung der Marke auf Papier muss *ein Blatt Papier* entsprechend dem Format für Bildmarken verwendet werden. Alternativ kann die Markendarstellung auf einem Datenträger eingereicht werden. In diesem Fall müssen alle Ansichten der Marke in *einer Bilddatei* enthalten sein (§ 9 Abs. 2, § 6a Abs. 1 S. 5 MarkenV). Erfolgt die Darstellung durch eine grafische Strichzeichnung, muss diese in nicht verwischbaren und scharf begrenzten Linien ausgeführt sein. Die Darstellung kann Schraffuren und Schattierungen zur Wiedergabe plastischer Einzelheiten enthalten (§ 9 Abs. 3 MarkenV).

Erfolgt die Darstellung elektronisch mittels einer JPEG-, OBJ-, X3D- oder STL-Datei, richtet sich dies nach § 9 Abs. 4, § 8 Abs. 6, § 6a MarkenV i. V. m. der Bekanntgabe des DPMA vom 20. Januar 2020[30].

Zusätzlich kann eine die Markendarstellung erläuternde Beschreibung eingereicht werden (§ 6b Abs. 1 MarkenV). Eine Markenbeschreibung muss eingereicht werden, wenn sich der Schutzgegenstand mit einer Darstellung allein nicht ausreichend darstellen lässt (§ 6b Abs. 2 S. 1 MarkenV). Dies ist der Fall, wenn nicht alle wesentlichen Merkmale der Marke, insbesondere ihre Dreidimensionalität, aus den eingereichten Ansichten hinreichend deutlich erkennbar sind.

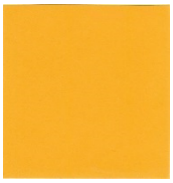
Für die Form der Darstellung gelten im Übrigen die Formvorschriften für die Darstellung von Bildmarken (§ 8 Abs. 2 bis 6 MarkenV) entsprechend (§ 9 Abs. 4 MarkenV).

d) Abstrakte Farbmarken (§ 10 MarkenV)

(1) Allgemeines

Farbmarken sind von konkreten Darstellungen und figürlichen Begrenzungen losgelöste Farben und Farbzusammenstellungen. Sie sind zu unterscheiden von lediglich farbigen Marken, die der jeweiligen Markenform unterfallen. Gegenstand der abstrakten Einzelfarbmarke ist die einzelne Farbe als solche ohne figürliche Begrenzung. Farbzusammenstellungen sind in der erforderlichen abstrakt-bestimmten Form nur dadurch möglich, dass die Zusammenstellung der Farben in einer eindeutig bestimmten Erscheinungsform festgelegt ist.

Beispiele für abstrakte Farbmarken:



Bezeichnung der Farben: gelb (HKS 5)[31]



Bezeichnung der Farben: rot, gelb[32]

Markenbeschreibung: Die abstrakte Farbkombinationsmarke besteht aus den Farben „rot“ (RAL 3000) und „gelb“ (RAL 1021); die Farben haben einen Anteil im Verhältnis von 60 % (rot) zu 40 % (gelb); die Farben sind horizontal angeordnet, wobei sich die Farbe „rot“ unten und die Farbe „gelb“ oben befindet.



Bezeichnung der Farben: hellblau, dunkelblau, rot

Markenbeschreibung: Farbmarke bestehend aus einer Kombination der Farben Hellblau („PANTONE 279 C“), Dunkelblau („PANTONE 654 C“) und Rot („PANTONE 186 C“), die zu jeweils gleichen Anteilen (je 1/3) in der genannten Reihenfolge seitlich nebeneinander angeordnet sind

30 2015 101 568

---

(2) Formvorschriften für die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 MarkenG entsprechen. Sie kann als zweidimensionale grafische Darstellung auf **Papier** oder als **JPEG-Datei** eingereicht werden

Bei Einzelfarbmarken erfolgt dies durch die Übermittlung eines Farbmusters und der Angabe der der Farbe entsprechenden Nummer eines international anerkannten Farbklassifikationssystems (z. B. RAL, HKS oder Pantone) (§ 10 Abs. 1 MarkenV). Optional kann bei einer Einzelfarbe das Mischverhältnis mehrerer Farben

---

30 https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/bekanntgaben/2020/10012020/index.html.

31 BGH, I ZB 61/13, GRUR 2015, 581 – *Langenscheidt-Gelb*.

32 BPatG, 29 W (pat) 33/08, GRUR 2009, 164 – *Farbmarke Gelb-Rot*.

unter Angabe der jeweiligen Nummer eines Farbklassifikationssystems angegeben werden.

Bei einer Farbzusammenstellung aus zwei oder mehr Farben muss die Anmeldung zusätzlich zu dem Farbmuster und den Farbnummern des Farbklassifikationssystems die systematische Anordnung enthalten, in der die Farben in festgelegter und beständiger Weise verbunden sind (§ 10 Abs. 2 MarkenV). Dies ist beispielsweise möglich durch die grafische Darstellung der gewünschten Anordnung der beteiligten Farben zueinander.

Das flächenmäßige Verhältnis[33] und die räumliche Anordnung[34] der Farben zueinander müssen aus der grafischen Darstellung erkennbar sein oder gesondert schriftlich (als Markenbeschreibung nach § 6b MarkenV) angegeben werden.

Für die Form der Darstellung des Farbmusters gelten die Formvorschriften für die Darstellung von Bildmarken (§ 8 Abs. 2 bis 6 MarkenV) entsprechend (§ 10 Abs. 3 MarkenV).

e) Klangmarken (§ 11 MarkenV)

(1) Allgemeines

Klangmarken sind Marken aus wahrnehmbaren Klängen. Dazu gehören neben musikalischen Klangmarken auch das gesprochene bzw. gesungene Wort sowie rein geräuschhafte Klangbilder.

Beispiele für Klangmarken:

30 2019 028 886[35]

30 2019 216 921[36]

---

(2) Formvorschriften für die Darstellung

Die Darstellung von Klangmarken ist als mp3-Datei oder mittelbar durch eine zweidimensionale grafische Darstellung (auf **Papier** oder als **JPEG-Datei**) möglich. Die grafische Darstellung muss in einer üblichen Notenschrift erfolgen, also durch ein in Takte gegliedertes Notensystem, das einen Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen sowie gegebenenfalls Vorzeichen enthält.[37]

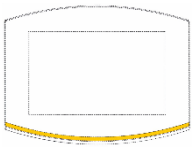
Für die Form der Darstellung gelten im Übrigen die Formvorschriften für die Darstellung von Bildmarken (§ 8 Abs. 2 bis 6 MarkenV) entsprechend (§ 11 Abs. 3 MarkenV).[38]

f) Positionsmarken (§ 12 MarkenV)

(1) Allgemeines

Positionsmarken haben zum Schutzgegenstand die Anbringung eines Zeichens (Worte, Bilder, dreidimensionale oder sonstige Elemente) an stets gleichbleibender Stelle, in gleicher Form und Größe bzw. jedenfalls Größenrelation auf einem Produkt oder Produktteil.

Beispiel für Positionsmarken[39]:



Markenbeschreibung: Die Positionsmarke besteht aus einem am unteren Rand einer elektronischen Anzeigeeinheit angebrachten, d. h. diese unten begrenzenden, sich über deren gesamte Breite erstreckenden, nach oben offenen, gelben Bogen, dessen Strichstärke 2 % seiner Lateralausdehnung entspricht. Die gestrichelt dargestellten Konturen dienen allein der Kenntlichmachung der Anordnung des Bogens an der elektronischen Anzeigeeinheit und sind nicht Gegenstand der Marke. Insbesondere dienen die in der graphischen Darstellung unterhalb des Bogens sichtbaren, gestrichelten Linien der Andeutung einer nach hinten abknickenden Kante einer beispielhaften Anzeigeneinheit.

---

(2) Formvorschriften für die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 MarkenG entsprechen. Eine Positionsmarke kann mittels einer zweidimensionalen grafischen Darstellung auf **Papier** oder als **JPEG-Datei** repräsentiert werden. Da der Schutzgegenstand aus zwei Komponenten (Zeichen und dessen gleichbleibende Anordnung)

---

33 Siehe z. B. BPatG, 26 W (pat) 568/12, BeckRS 2013, 08276 – *Farbmarke (Blau/Silber)*: Die Farben Blau (Pantone 2747C) und Silber (Pantone 877C) haben ein Verhältnis von 50:50.

34 Siehe z. B. BGH, I ZB 86/05, GRUR 2007, 55 – *Farbmarke gelb/grün II*: Die Farben Grün und Gelb … (sollen) in seitlicher Anordnung nebeneinander … (eingetragen werden).

35 Abrufbar unter: https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020190288862/DE.

36 Abrufbar unter: https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020192169216/DE.

37 EuGH, C-281/01, GRUR 2004, 57, 58 – *Shield Mark BV*.

38 Teil 1: VI.2.b)(4).

39 BPatG, 30 W (pat) 526/12, GRUR-Prax 2014, 382 – *Gelber Sartorius-Bogen.*

besteht, ist bei Positionsmarken zur umfassenden Darstellung des Schutzgegenstandes ergänzend eine Markenbeschreibung (§ 6b Abs. 2 MarkenV) erforderlich.

Für die Darstellung von Positionsmarken sind insbesondere die Formvorschriften für die Darstellung von Bild- bzw. dreidimensionalen Marken entsprechend anzuwenden (§ 12 Abs. 2, §§ 8 bis 11 MarkenV).

g) Kennfadenmarken (§ 12 MarkenV)

(1) Allgemeines

Kennfadenmarken sind herkunftskennzeichnende Markierungen entlang der Länge von Waren, die nach Längeneinheiten verkauft und dazu regelmäßig abgeschnitten werden. Kennfadenmarken verlaufen dementsprechend regelmäßig parallel zur Länge der gekennzeichneten Ware und bestehen typischerweise z. B. in farbigen Webkantenflächen, Farbstreifen auf Schläuchen, Glasstäben/-röhren oder Kabeln.

Beispiel für Kennfadenmarken:



Markenbeschreibung: „Sauerstoffschlauch mit vorgeschriebener blaufarbiger Außenwand, die durch einen Feuerschutzmantel aus sich kreuzenden „silberfarbigen“ Metallfäden bzw. flachen Metallfadenbändern, die eine dichte Metallumflechtung bilden, erkennbar ist. Zur Unterscheidung von Produkten Dritter sind in den Feuerschutzmantel schrägverlaufende blaufarbige Doppelbänder im Abstand zueinander eingefügt, die durch die Metallfadenbänder fixiert sind. Zwischen den blauen Doppelbändern einer Gruppe verläuft ein Metallfadenband, zwischen den Doppelbandgruppen verlaufen neun Metallfadenbänder. Diese Doppelbänder werden über die gesamte Länge des Sauerstoffschlauches im gleichen Abstand zueinander angeordnet. Bei dem Blau der Doppelbänder handelt es sich um den Farbton RAL 5015.“

30 2013 038 383

---

(2) Formvorschriften für die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 MarkenG entsprechen. Kennfadenmarken können als zweidimensionale grafische Darstellung auf **Papier** oder als **JPEG-Datei** auf einem Datenträger eingereicht werden.

Für die Darstellung von Kennfadenmarken sind insbesondere die Formvorschriften für die Darstellung von Bild- bzw. dreidimensionalen Marken entsprechend anzuwenden (§ 12 Abs. 2, §§ 8 bis 11 MarkenV).

h) Mustermarken (§ 12 MarkenV)

(1) Allgemeines

Mustermarken sind zweidimensionale Gestaltungen, die sich wiederholt flächig in alle Richtungen fortsetzen. Das abgebildete Stück bildet regelmäßig einen Teil eines sich gleichförmig in alle Richtungen ausbreitenden Musters.

Beispiele für eingetragene und zurückgewiesene nationale Mustermarken sind über DPMAregister recherchierbar.[40]

(2) Formvorschriften für die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 MarkenG entsprechen. Mustermarken werden durch eine zweidimensionale grafische Darstellung auf **Papier** oder als **JPEG-Datei** auf einem Datenträger dargestellt.

Zusätzlich kann eine die Markendarstellung erläuternde Beschreibung eingereicht werden (§ 6b Abs. 1 MarkenV). Eine Markenbeschreibung muss eingereicht werden, wenn sich der Schutzgegenstand mit einer Darstellung allein nicht ausreichend bestimmen lässt (§ 6b Abs. 2 S. 1 MarkenV).

Für die Darstellung von Mustermarken sind insbesondere die Formvorschriften für die Darstellung von Bildmarken entsprechend anzuwenden (§ 12 Abs. 2, §§ 8 bis 11 MarkenV).

i) Bewegungsmarken (§ 12 MarkenV)

(1) Allgemeines

Bewegungsmarken umfassen einen Bewegungsablauf natürlicher oder artifizieller Natur, etwa als Abfolge zwei- oder dreidimensionaler Bilder.

(2) Formvorschriften für die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 MarkenG entsprechen. Die Darstellung von Bewegungsmarken ist als **mp4-Datei** möglich. Alternativ kann die Darstellung auch mittelbar durch eine zweidimensionale grafische Darstellung (auf **Papier** oder als **JPEG-Datei**) dergestalt erfolgen, dass der Bewegungsablauf daumenkinoartig in Einzelbilder aufgeteilt wird und diese Bilder entsprechend den Vorgaben der §§ 8 bis 11 MarkenV abgebildet werden (§ 12 Abs. 2

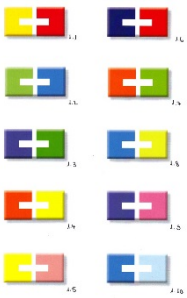
---

[40] Die Recherche ist durch Auswahl der Markenform „Mustermarke“ möglich unter: https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger.

MarkenV). Insbesondere bei Darstellung in der letztgenannten Form ist zur vollständigen Erfassung des Schutzgegenstands regelmäßig eine Markenbeschreibung (§ 6b Abs. 2 MarkenV) erforderlich, die die Abfolge der Bilder in numerischer Reihenfolge und unter Angabe der Zeitintervalle festlegt.

Für die Darstellung von Bewegungsmarken sind die Formvorschriften der §§ 8 bis 11 MarkenV entsprechend anzuwenden (§ 12 Abs. 2 MarkenV).

Beispiel für Bewegungsmarken[41]:



Markenbeschreibung: Gegenstand der Markenanmeldung ist eine Bewegungsmarke, namentlich die Darstellung einer Folge von bewegten Bildern mit der Laufdauer von insgesamt 70 Sekunden. Die Marke zeigt als sich bewegende grafische Darstellung, wie fortlaufend aus dem Bild 1.1 über Bild 1.2 bis zum Schlussbild 1.10 ein dynamischer Farbwechsel der linken und rechten Bildbestandteile stattfindet. Der Farbwechsel von einem zum nächsten Bild dauert jeweils 5 Sekunden, das Standbild des jeweiligen Bildes 1.1 bis 1.10 bleibt 2,5 Sekunden bestehen, bevor der Farbwechsel wieder beginnt. Die Darstellungen werden in aufsteigender Reihenfolge gezeigt, wobei sich beim Farbwechsel der innere Teil des Logos, welcher weiß ist und kreuzförmig verläuft, bis zu einer Ausdehnung von 50 Prozent (gegebenenfalls korrigieren) vergrößert, und bevor das nächste Bild wieder feststeht, befindet sich der innere Teil des Logos wieder in der Ursprungsform. Die einzelnen Darstellungen werden zu folgenden Zeitpunkten gezeigt: Bild 1.1: Anfangsbild, Bild 1.2: nach 7,5 Sekunden, Bild 1.3: nach 15 Sekunden, Bild 1.4: nach 22,5 Sekunden, Bild 1.5: nach 30 Sekunden, Bild 1.6: nach 37,5 Sekunden, Bild 1.7: nach 45 Sekunden, Bild 1.8: nach 52,5 Sekunden, Bild 1.9: nach 60 Sekunden, Bild 1.10: Schlussbild, nach 67,5 Sekunden.

30 2010 004 462

---

[41] Beispiele für eingetragene nationale Bewegungsmarken, die in mp4-Dateien dargestellt sind, können über DPMAregister (https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger) recherchiert werden. Die Recherche ist durch Auswahl der Markenform „Bewegungsmarke“ möglich.

j) Multimediamarken (§ 12 MarkenV)

(1) Allgemeines

Multimediamarken bestehen aus einer Kombination von (bewegten) Bild- und/oder dreidimensionalen Elementen sowie akustischen Elementen.

Beispiel für Multimediamarken:

30 2019 011 733[42]

---

(2) Formvorschriften für die Darstellung

Die Markendarstellung muss den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 MarkenG entsprechen. Die Darstellung von Multimediamarken ist als **mp4-Datei** möglich. Zusätzlich kann eine die Markendarstellung erläuternde Beschreibung eingereicht werden (§ 6b Abs. 1 MarkenV). Eine Markenbeschreibung muss eingereicht werden, wenn sich der Schutzgegenstand mit einer Darstellung allein nicht ausreichend bestimmen lässt (§ 6b Abs. 2 S. 1 MarkenV).

Für die Darstellung von Bewegungsmarken sind die Formvorschriften der §§ 8 bis 11 MarkenV entsprechend anzuwenden (§ 12 Abs. 2 MarkenV).

k) Hologrammmarken (§ 12 MarkenV)

(1) Allgemeines

Hologramme sind dreidimensionale Abbildungen von Objekten auf einer zweidimensionalen Oberfläche mit Tiefenanmutung. Sie weisen regelmäßig eine silbrige, regenbogenfarben schimmernde Oberfläche auf.

Beispiele für eingetragene nationale Hologrammmarken lagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Prüfungsrichtlinie noch nicht vor.

(2) Formvorschriften für die Darstellung

Die Darstellung von Hologrammen einschließlich ihrer schillernden Oberfläche ist als **mp4-Datei** möglich, die den Schutzgegenstand filmartig abbildet. Daneben ist auch eine zweidimensionale grafische Darstellung (auf **Papier** oder als **JPEG-Datei**) möglich, die aber unter Umständen nicht alle Aspekte des Schutzgegenstands abbilden kann.

[42] Abrufbar unter: https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020190117332/DE.

Da der Schutzgegenstand von Hologrammmarken mehrschichtig ist, kann zu dessen umfassender Darstellung eine Markenbeschreibung (§ 6b Abs. 2 S. 1 MarkenV) erforderlich sein.

Für die Darstellung von Hologrammmarken sind die Formvorschriften der §§ 8 bis 11 MarkenV entsprechend anzuwenden (§ 12 Abs. 2 MarkenV).

l) Sonstige Markenformen (§ 12a MarkenV)

(1) Mischformen der Markenformen (a) bis (k)

Der offene Auffangtatbestand des § 12a MarkenV ermöglicht auch Mischformen der vorgenannten Markenformen, wie z. B. Kombinationen aus Farb- und Positionsmarke oder aus einer Muster- und einer Hologrammmarke.

Die Darstellung muss den Anforderungen des § 8 Abs. 1 MarkenG genügen, die Marke also klar und eindeutig bestimmbar machen. Dies kann durch grafische Darstellung auf Papier oder als Datei erfolgen. Wegen der Einheitlichkeit einer Registermarke muss auch eine Mischform von Markenformen als Datei darstellbar sein. Im Übrigen gelten für die Form der Darstellung die §§ 8 bis 11 MarkenV entsprechend (§ 12a Abs. 2 MarkenV).

(2) Marken mit transparenten Elementen

Enthält eine Marke transparente Elemente, ist sie eine sonstige Markenform. Um den gewünschten Schutzgegenstand insbesondere betreffend die transparenten Elemente klar und eindeutig darzustellen, muss der Hintergrund der transparenten Elemente entsprechend kontrastiert gewählt oder ihre Ränder müssen gestrichelt werden. Und es muss jeweils zusätzlich eine Markenbeschreibung des Inhaltes eingereicht werden, dass die entsprechend markierten Elemente transparent sein sollen und der kontrastierte Hintergrund/die gestrichelte Linie nicht Teil der Markendarstellung ist.

Im Übrigen gelten für die Form der Darstellung die §§ 8 bis 11 MarkenV entsprechend (§ 12a Abs. 2 MarkenV).

(3) Tastmarken

Tastmarken sind mit dem menschlichen Tastsinn, also mit den Rezeptoren der Haut durch Erfühlen wahrnehmbare Aspekte eines Produkts.

Die Darstellung der an den Tastsinn gerichteten Tastmarke ist mangels einer gängigen unmittelbaren Darstellungsmöglichkeit nur mittelbar denkbar. Sie muss den den Tasteindruck auslösenden Gegenstand in seinen taktilen Eigenschaften gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG klar und eindeutig bestimmbar machen.[43] Dies könnte durch eine Kombination von zweidimensionaler grafischer Darstellung und Beschreibung bzw. ausnahmsweise auch allein durch Text erfolgen, wenn die Marke dadurch klar und eindeutig bestimmbar wird (§ 12a Abs. 1 S. 3, § 6a Abs. 2 MarkenV), indem objektiv eindeutige Tasteindrücke beschrieben werden. Im Übrigen gelten für die Form der Darstellung die §§ 8 bis 11 MarkenV entsprechend (§ 12a Abs. 2 MarkenV).

(4) Geruchsmarken

Geruchsmarken können Düfte jeder Art sein, die geeignet sind, ein Produkt nach seiner Herkunft aus einem Unternehmen zu identifizieren.

Die Darstellung der an den Geruchssinn gerichteten Geruchsmarke ist mangels einer gängigen unmittelbaren Darstellungsmöglichkeit nur mittelbar denkbar. Sie muss den konkreten Geruch gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG klar und eindeutig bestimmbar machen.[44] Allerdings erscheint auch eine mittelbare Darstellung mit den aktuellen technischen Gegebenheiten kaum möglich, weil es kein international anerkanntes Klassifikationssystem für Düfte gibt und eine chemische Formel das Kriterium der Verständlichkeit für die zuständigen Behörden und das Publikum nicht erfüllt. Im Übrigen gelten für die Form der Darstellung die §§ 8 bis 11 MarkenV entsprechend (§ 12a Abs. 2 MarkenV).

(5) Weitere Markenformen

Der offene Auffangtatbestand von § 12a MarkenV ermöglicht die Anmeldung weiterer neuer Markenformen.

Ein Beispiel für eine solche neue Markenform sind Lichtmarken. Dabei handelt es sich um Lichtphänomene, die geeignet sind, ein Produkt nach seiner Herkunft aus einem Unternehmen zu identifizieren. Möglich ist die Einreichung der Darstellung als elektronische Datei im mp4-Format regelmäßig kombiniert mit einer Beschreibung des Inhaltes, dass das gezeigte Lichtphänomen den Schutzgegenstand bildet.

Daneben sind auch konzeptuelle Markenformen (z. B. Temperierung eines Bademodengeschäfts bei 10 Grad Celsius) denkbar, die aber vor Anmeldung sehr kritisch auf ihren Markencharakter, insbesondere ihre herkunftshinweisende Funktion überprüft werden sollten. Hier kann die Darstellung ausnahmsweise auch allein durch Text erfolgen, wenn die Marke dadurch klar und eindeutig bestimmbar wird (§ 12a Abs. 1 S. 3, § 6a Abs. 2 MarkenV).

---

43 BGH, I ZB 73/05, GRUR 2007, 148, 150 – *Tastmarke*.

44 BGH, I ZB 73/05, GRUR 2007, 148, 150 – *Tastmarke*.

3. Waren- und Dienstleistungsverzeichnis (WDVZ)

a) Allgemeine Regelungen

Jede Markenanmeldung muss ein WDVZ[45] enthalten (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 MarkenV).

Das WDVZ umfasst alle Waren und Dienstleistungen, für die die Markeneintragung begehrt wird. Es ist „gruppiert", d. h. in einer nach den Klassen der Internationalen Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (Klassifikation von Nizza, NCL) geordneten Darstellung einzureichen, § 20 Abs. 4 MarkenV. Dabei ist eine numerisch aufsteigende Reihenfolge einzuhalten.

Die im WDVZ verwendeten Begriffe sind so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können.[46] Die Waren und Dienstleistungen sind dabei so zu bezeichnen, dass jede einzelne Ware oder Dienstleistung einer Klasse der Klasseneinteilung nach § 19 MarkenV zugeordnet werden kann (§ 20 Abs. 1 MarkenV).

b) Verwendung vorgegebener Begriffe

Folgende Begriffe sollen verwendet werden:

- die Bezeichnungen der im Bundesanzeiger veröffentlichten Klasseneinteilung (§ 19 MarkenV), falls diese nicht erläuterungsbedürftig sind. Welche Begriffe erläuterungsbedürftig sind, ergibt sich aus der unter der Internetadresse www.dpma.de bekannt gemachten Empfehlungsliste des DPMA zur Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen. Erläuterungsbedürftig ist beispielsweise der Oberbegriff „Maschinen" in Klasse 7; hier muss der Verwendungszweck der Maschine bzw. die Art der Maschine zwingend näher erläutert werden. Gleiches gilt beispielsweise auch hinsichtlich des Oberbegriffs „Reparaturwesen" in Klasse 37 sowie hinsichtlich der „Einzelhandelsdienstleistungen" oder „Großhandelsdienstleistungen" in Klasse 35[47]. Einzelhandels- oder Großhandelsdienstleistungen können sich dabei auch auf Dienstleistungen beziehen[48].
- die Begriffe der im Bundesanzeiger veröffentlichten alphabetischen Listen (§ 19 MarkenV).

Die europaweit **einheitliche Klassifikationsdatenbank** enthält ca. 73 000 Waren- und Dienstleistungsbegriffe, die in insgesamt 27 europäischen Markenämtern einschließlich des EUIPO akzeptiert werden. Die Datenbank ist unter https://tmclass.tmdn.org/ec2/ abrufbar und ist in die elektronischen Anmeldewege DPMAdirektPro und DPMAdirektWeb integriert. Sowohl die Begriffe der Klasseneinteilung als auch die Begriffe der alphabetischen Listen sind in dieser Datenbank enthalten. WDVZ, die ausschließlich aus Begriffen dieser Datenbank bestehen, werden seitens des DPMA nicht als zu unbestimmt beanstandet.

c) Verwendung nicht vorgegebener Begriffe

Wenn der Anmelder im WDVZ eigene – also nicht die vom DPMA angebotenen – Begriffe verwendet, ist Folgendes zu beachten:

- Es können allgemeine Begriffe verwendet werden, sofern sie klar und eindeutig sind, § 20 Abs. 3 MarkenV.
- Bei der Auslegung eines im WDVZ enthaltenen Waren- oder Dienstleistungsbegriffs ist (seit 1. Januar 2011) die **Klassenziffer der jeweiligen Klasse zu berücksichtigen**, wenn der Begriff nicht aus sich heraus hinreichend bestimmt ist.[49]

  Beispiel: Klasse 19: „Baumaterialien"

  Der Begriff „Baumaterialien" ist an sich nicht bestimmt genug, da Baumaterialien je nach Material sowohl in der Klasse 6 (aus Metall) als auch in der Klasse 19 (nicht aus Metall) klassifiziert sind. Hinsichtlich der Auslegung dieses unbestimmten Begriffs wird die Klassenziffer insoweit herangezogen, als durch die Anmeldung „Klasse 19: Baumaterialien" hinreichend deutlich wird, dass der Anmelder „Baumaterialien, nicht aus Metall" meint.

  Eine Präzisierung solcher Begriffe, die unter Hinzunahme der Klassenziffer als Auslegungskriterium hinreichend bestimmt sind, ist seitens des Anmelders nicht erforderlich.
- Der Markenanmelder kann das WDVZ jederzeit einschränken (§ 39 Abs. 1 MarkenG), jedoch nicht erweitern.
- Besteht das mit der Anmeldung eingereichte WDVZ **lediglich aus der Angabe der Klassennummern**, ist der Schutzumfang der Marke zu unbestimmt. Die Waren und Dienstleistungen sind im Einzelnen zu benennen. Der Anmelder kann in diesem Fall nur Waren und Dienstleistungen beanspruchen, die den angegebenen Klassennummern zugeordnet sind. Die Beanspruchung von Waren und Dienstleistungen anderer Klassen wäre eine unzulässige Erweiterung des WDVZ.

---

45 Für weitere Informationen siehe Teil 1: III.1.d).

46 § 20 Abs. 2 MarkenV; EuGH, C-307/10, GRUR 2012, 822 (Nr. 49) – *IP Translator.*

47 EuGH, C-418/02, GRUR 2005, 764 – *Praktiker.*

48 EuGH, C-420/13, GRUR 2014, 869 – *Netto Marken-Discount.*

49 Vgl. Mitteilung der Präsidentin Nr. 12/10 vom 20. Oktober 2010, BlPMZ 2010, 418; auch abrufbar unter: https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_der_praesidentin_2010.pdf.

- Enthält das WDVZ nicht hinreichend bestimmte, erläuterungsbedürftige bzw. unzulässige Begriffe oder fehlt die Gruppierung, wird dem Anmelder seitens des DPMA ein konkreter Vorschlag zur präzisen Formulierung oder Gruppierung unterbreitet.

Beseitigt der Anmelder die ihm mitgeteilten Mängel des WDVZ nicht, wird die Anmeldung insoweit wegen formeller Mängel (teilweise) zurückgewiesen. Rechtsgrundlage eines solchen Beschlusses sind § 32 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3, § 36 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 MarkenG i. V. m. § 20 MarkenV.

4. Vertreter

Im Verfahren vor dem DPMA gibt es keinen generellen Anwaltszwang oder die sonstige Verpflichtung, einen Vertreter zu bestellen.[50] Auswärtige Anmelder benötigen in der Regel allerdings einen sogenannten Inlandsvertreter[51].

Davon unabhängig kann sich ein Beteiligter in jeder Lage des Verfahrens durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 15 DPMAV), wobei dann allgemeine Vorschriften zu beachten sind.

a) Allgemeine Regelungen

Als Vertreter können u. a. Rechts- und Patentanwälte (§ 3 BRAO, § 3 PAO) bestellt werden. Darüber hinaus können auch andere Personen als Vertreter bestellt werden, soweit ihnen die Erbringung von Rechtsdienstleistungen erlaubt ist (siehe z. B. die Erlaubnistatbestände der §§ 5 ff. RDG).

Wirtschaftsunternehmen (wie z. B. eine GmbH oder eine AG) können grundsätzlich nicht Vertreter sein.

Ist ein Vertreter bestellt, sind auch Name, Anschrift (gegebenenfalls abweichende Postanschrift), Telefonnummer, Faxnummer etc. des Vertreters anzugeben (§ 5 Abs. 4 S. 1 MarkenV). Hat das DPMA dem Vertreter die Nummer einer Allgemeinen Vollmacht zugeteilt, so soll diese angegeben werden (§ 5 Abs. 4 S. 2 MarkenV, § 16 DPMAV).

b) Vollmacht

Hat der Anmelder einen Vertreter bestellt, so ist grundsätzlich eine vom Anmelder unterschriebene Vollmachtsurkunde einzureichen (§ 15 Abs. 1 DPMAV). Die Vollmacht kann sich auch auf mehrere Verfahren erstrecken. Die Vollmachtsurkunde muss den Aussteller genau bezeichnen; der Aussteller muss mit der Bezeichnung des Anmelders übereinstimmen.

Die Markenstelle beanstandet das Fehlen der Vollmacht oder Mängel der Vollmacht jedoch amtsseitig nicht, wenn als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt, ein Patentanwalt, ein Erlaubnisscheininhaber oder ein Patentassessor auftritt (§ 15 Abs. 4 DPMAV).

In allen übrigen Fällen der Vertretung sowie in den Fällen, in denen Mängel einer Vollmacht durch andere Beteiligte vorgetragen werden, fordert die Markenstelle eine Vollmachtsurkunde an.

Die Vollmacht kann auch in einer „Allgemeinen Vollmacht“[52] gemäß der Mitteilung Nr. 6/06 des Präsidenten des Deutschen Patentamts vom 30. März 2006 über die Hinterlegung Allgemeiner Vollmachten und Angestelltenvollmachten beim Deutschen Patentamt[53] bestehen. Eine solche Allgemeine Vollmacht muss sich auf alle Angelegenheiten erstrecken, die zum Geschäftsbereich des DPMA gehören.

Näheres zu den Anforderungen an die Eintragung einer Allgemeinen Vollmacht für Patentanwälte enthält die Mitteilung Nr. 5/09 der Präsidentin des DPMA vom 9. September 2009 über die Verlagerung der Zuständigkeiten in berufsrechtlichen Angelegenheiten der Patentanwälte auf die Patentanwaltskammer zum 1. September 2009[54].

c) Inlandsvertreter

(1) Notwendigkeit eines Inlandsvertreters

Anmelder, die im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung haben (auswärtige Anmelder), müssen sich von einem Inlandsvertreter gemäß § 96 MarkenG vertreten lassen.

(2) Zur Vertretung befugte Personen

Als Inlandsvertreter können Rechts- oder Patentanwälte aus der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz sowie Patentassessoren und Erlaubnisscheininhaber (§ 96 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 155 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Nr. 2, § 160 PAO) tätig werden, sofern sie zur Vertretung im Verfahren vor dem DPMA, dem BPatG und in bürgerlichen Streitigkeiten,

---

50 Weiterführende Informationen sind abrufbar unter: https://www.dpma.de/marken/faq/index.html.

51 Teil 1: VI.4.c).

52 Siehe https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/1/vm01.pdf.

53 BlPMZ 2006, 165; auch abrufbar unter: https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_des_praesidenten_2006.pdf.

54 BlPMZ 2009, 361; auch abrufbar unter: https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_der_praesidentin_2009.pdf.

die die angemeldete Marke betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen befugt und bevollmächtigt sind (§ 96 Abs. 1 MarkenG)[55].

(3) Erklärungen und Verfahren, für die die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich bzw. nicht erforderlich ist

Ein Inlandsvertreter wird für die bloße Stellung des Antrags auf Eintragung der Marke nicht benötigt. Werden im Rahmen der Prüfung des Antrags jedoch klärungsbedürftige Mängel (z. B. formelle oder materielle Schutzhindernisse) festgestellt, muss der Anmelder nachträglich einen Inlandsvertreter bestellen, um am weiteren Verfahren teilnehmen zu können.

Die prüfende Markenstelle weist den Anmelder in diesen Fällen darauf hin, dass ein Inlandsvertreter bestellt werden muss und gewährt ihm hierfür in der Regel eine Frist von zwei Monaten (§ 18 Abs. 1 Alt. 2 DPMAV). Diese Frist kann auf Antrag verlängert werden. Bei nicht fristgerechter Bestellung kann die Markenstelle die Anmeldung zurückweisen. Bei Nichtbestellung eines Inlandsvertreters muss die Anmeldung zurückgewiesen werden. Denn der Anmelder erfüllt ohne Inlandsvertreter nicht die prozessualen Voraussetzungen für die Teilnahme am Eintragungsverfahren.

Weist die Markenanmeldung keine klärungsbedürftigen Mängel auf, kann das Eintragungsverfahren grundsätzlich ohne Inlandsvertreter durchgeführt werden. Wird nach Eintragung der Marke jedoch Widerspruch gegen die Eintragung erhoben (§ 42 MarkenG), muss ein Inlandsvertreter zur Teilnahme am Widerspruchsverfahren bestellt werden. Die Markenstelle weist den Markeninhaber unter Fristsetzung hierauf hin.

Für die sonstigen Erklärungen und Verfahrenshandlungen gilt: Die Bestellung eines Inlandsvertreters ist dann nicht notwendig, wenn einem Antrag ohne weiteres, d. h. ohne förmliche und zustellungsbedürftige Entscheidung oder Beteiligung eines Dritten, stattgegeben werden kann. Demnach ist für die Rücknahme einer Anmeldung, die Verlängerung, die Stellung eines Antrags auf Umschreibung und Teilung sowie für die Erhebung von Widersprüchen oder die Einlegung von Erinnerungen oder Beschwerden ein Inlandsvertreter grundsätzlich nicht erforderlich. Für die weitere Durchführung eines sich hieraus ergebenden streitigen Verfahrens muss der auswärtige Anmelder oder Markeninhaber jedoch einen Inlandsvertreter bestellen.

(4) Bestellung und Vollmacht des Inlandsvertreters

In der Regel wird der Inlandsvertreter durch die Einreichung einer schriftlichen Vollmacht beim DPMA bestellt (§ 15 DPMAV). Diese Vollmacht muss den in § 96 Abs. 1 letzter Hs. MarkenG genannten Mindestumfang aufweisen, nämlich die Befugnis und Bevollmächtigung zur Vertretung im Verfahren vor dem DPMA, dem BPatG und in bürgerlichen Streitigkeiten, die die Marke betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen. Weist die Vollmacht einen geringeren Umfang als den Mindestumfang auf, liegt keine Bestellung eines Inlandsvertreters vor. Das DPMA weist – sofern für das Verfahren die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich ist – auf den Mangel der Vollmacht hin und gewährt eine Frist zur Einreichung einer den Mindestumfang aufweisenden Vollmacht. Wird der Mangel der Vollmacht nicht beseitigt, liegt ein Verfahrenshindernis vor. Für das Eintragungsverfahren bedeutet dies, dass die Anmeldung wegen Nichtbestellung eines Inlandsvertreters zurückgewiesen werden muss.

(5) Beendigung des Mandats des Inlandsvertreters

Hat der Anmelder für ein noch andauerndes Verfahren, für das die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich war, einen Inlandsvertreter bestellt, bleibt dieser solange Vertreter, bis ein neuer Inlandsvertreter bestellt worden ist (§ 96 Abs. 3 MarkenG). Dies gilt auch, wenn dem früheren Inlandsvertreter die Vollmacht entzogen worden ist oder dieser sein Mandat niedergelegt hat. Ist kein Verfahren mehr anhängig, für das ein Inlandsvertreter erforderlich ist, ist die Bestellung eines anderen Inlandsvertreters nicht Voraussetzung für die Mandatsbeendigung.[56] In diesen Fällen endet das Mandat des bisherigen Inlandsvertreters mit dem Vollmachtsentzug oder der Mandatsniederlegung.

5. Fremdsprachige Anmeldungen

a) Nichtlateinische Schriftzeichen

Wenn in der Markendarstellung nichtlateinische Schriftzeichen (z. B. arabische, chinesische, griechische oder kyrillische Schriftzeichen) enthalten sind, muss der Markenanmeldung eine deutsche Übersetzung, eine Transliteration und eine Transkription des nichtlateinischen Textes beigefügt werden, § 15 Abs. 2 S. 1 MarkenV.

Eine Transliteration ist eine schriftbasierte, buchstabengetreue, bei Bedarf wieder umkehrbare Umsetzung eines Wortes aus einer Schrift in eine andere. Eine Transkription ist die lautgerechte Übertragung der nichtlateinischen Schriftzeichen in die deutsche Sprache. Das

---

55 Vgl. hierzu den Hinweis des DPMA vom 30. Juni 2017 zum Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe vom 12. Mai 2017; abrufbar unter: https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/hinweise/hinweis_30072017/index.html.

56 Vgl. hierzu die Mitteilung Nr. 4/09 der Präsidentin des DPMA über die geänderte Praxis bei Niederlegung der Inlandsvertretung vom 25. Juni 2009, BlPMZ 2009, 241; auch abrufbar unter: https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_der_praesidentin_2009.pdf.

originale Klangbild des fremdsprachigen Wortes soll erhalten bleiben und möglichst auch den Sinngehalt des Ursprungswortes widerspiegeln.

Beispiel:

Marke „Буква“

Übersetzung: Buchstabe

Transliteration: Bukva

Transkription: Bukwa

Handelt es sich um eine Phantasiebezeichnung, die nicht übersetzt werden kann, oder eine Schrift, für die keine Transliteration möglich ist, soll der Anmelder im Anmeldeformular in den entsprechenden Feldern mitteilen, dass eine Übersetzung und/oder Transliteration des nichtlateinischen Textes nicht möglich ist. Die Markenstelle legt das Anmeldeerfordernis des § 15 Abs. 2 S. 1 MarkenV dann einschränkend aus.

Eine Beglaubigung der Übersetzung, Transliteration oder Transkription durch einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt oder eine Anfertigung durch einen öffentlich bestellten Übersetzer ist zunächst nicht erforderlich. Das DPMA kann diese in Zweifelsfällen jedoch nachträglich unter Setzung einer angemessenen Frist fordern, § 15 Abs. 2 S. 2 MarkenV.

Bei Nichteinreichung oder nicht fristgerechter Einreichung der vom DPMA angeforderten Beglaubigung oder der von einem öffentlich bestellten Übersetzer angefertigten Dokumente wird die Markenanmeldung zurückgewiesen, § 15 Abs. 4 S. 2 MarkenV.

b) Fremdsprachige Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse

Anmeldungen mit WDVZ in fremden Sprachen sind nur zulässig, wenn der Anmelder innerhalb von drei Monaten ab Eingang einer solchen Anmeldung die deutsche Übersetzung einreicht. Geschieht dies nicht, gilt die Anmeldung als zurückgenommen (§ 15 Abs. 4 S. 1 MarkenV). Eine Beglaubigung der Übersetzung oder eine Anfertigung der Übersetzung durch einen öffentlich bestellten Übersetzer ist zunächst nicht erforderlich. Sie kann jedoch nachträglich vom DPMA angefordert werden, § 15 Abs. 3 S. 2 MarkenV.

Fremdsprachige Begriffe in einem sonst in deutscher Sprache abgefassten WDVZ müssen nicht übersetzt werden, wenn es sich um in Deutschland übliche (Fach-)Begriffe handelt (z. B. Router).

6. Markenbeschreibung

Für alle Marken außer Wortmarken kann mit der Markenanmeldung zur Erläuterung der Markendarstellung eine Markenbeschreibung eingereicht werden (§ 6b Abs. 1 MarkenV). Eine Markenbeschreibung muss mit der Markenanmeldung eingereicht werden, wenn der Gegenstand des Schutzes erst dadurch bestimmbar wird. Dies gilt besonders für die Markenformen nach § 12 und § 12a MarkenV.

Die Markenbeschreibung muss den Schutzgegenstand der Marke in objektiver Weise konkretisieren. Sie darf nach § 6b Abs. 4 MarkenV bis zu 150 Wörter in fortlaufendem Text ohne grafische oder sonstige Gestaltungselemente umfassen und ist auf einem gesonderten DIN A4-Blatt einzureichen.

7. Priorität

a) Auslandspriorität

Die Geltendmachung eines Prioritätsrechts bewirkt, dass für den Zeitrang der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen nicht der Anmeldetag beim DPMA, sondern der Anmeldetag (Prioritätstag) einer früheren Markenanmeldung im Ausland (ausländische Voranmeldung) maßgeblich ist. Als ausländische Voranmeldung gilt auch die von einem Inländer getätigte Anmeldung einer Unionsmarke. Die zeitlich spätere Markenanmeldung beim DPMA (inländische Nachanmeldung) wird so behandelt, als ob sie am Anmeldetag der Voranmeldung eingereicht worden wäre (§ 34 MarkenG). Das Schicksal der Voranmeldung (z. B. ob die angemeldete Markenanmeldung vom ausländischen Amt zurückgewiesen oder eingetragen worden ist oder ob die Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen worden ist) ist unerheblich.

Ob eine Priorität in Anspruch genommen werden kann, richtet sich nach den Vorschriften der geltenden Staatsverträge, in erster Linie nach Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ). Besteht kein Staatsvertrag, kann eine Priorität möglicherweise aufgrund einer Gegenseitigkeitsvereinbarung beansprucht werden (§ 34 Abs. 2 MarkenG), die im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Priorität nach Art. 4 PVÜ ist die Zuerkennung eines Anmeldetages in einem der Staaten, die der PVÜ angehören. Die inländische Nachanmeldung, die diese Priorität beansprucht, muss vom Anmelder der Voranmeldung oder von seinem Rechtsnachfolger (Art. 4 A Abs. 1 PVÜ) innerhalb von sechs Monaten nach der Auslandsanmeldung beantragt werden (Art. 4 C Abs. 1 PVÜ). Die Inanspruchnahme der Priorität ist innerhalb von zwei Monaten nach der inländischen Nachanmeldung unter Benennung des Staates der Voranmeldung und des Prioritätstages zu beantragen. Daraufhin fordert das DPMA dazu auf, innerhalb von zwei Monaten das Aktenzeichen anzugeben und eine (einfache) Abschrift der Voranmeldung einzureichen.

Die inländische Nachanmeldung muss mit der ausländischen Voranmeldung weitgehend identisch sein, auch hinsichtlich des WDVZ. Abweichungen bei der Markendarstellung sind nur insoweit zulässig, als sie die Hinweisfunktion (Unterscheidungskraft) der Marke nicht beeinflussen und die Identität der Marke nicht berühren. Dies bedeutet, dass der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert werden darf und hinsichtlich

der erforderlichen Identität nur unwesentliche Änderungen akzeptiert werden können. Eine schwarz-weiße (Wort-/)Bildmarke ist beispielsweise nicht identisch mit einer im Übrigen übereinstimmenden (Wort-/)Bildmarke in Farbe, es sei denn, die Farb- bzw. Kontrastunterschiede sind so unbedeutend, dass sie einem angemessen aufmerksamen Durchschnittsverbraucher nur beim direkten Vergleich beider Marken auffallen.[57]

(Unterschiedliche) Teilprioritäten können beansprucht werden, wenn die Voranmeldung die beanspruchten Waren/Dienstleistungen nur teilweise erfasst. In diesen Fällen ist das WDVZ entsprechend zu gliedern, insbesondere durch den vorangestellten Hinweis „Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom ...", so dass der Umfang der durch den Prioritätsanspruch gedeckten Waren/Dienstleistungen klar bestimmt ist. Ist im deutschen Verzeichnis ein Oberbegriff enthalten, die ausländische Voranmeldung enthält aber nur eine darunterfallende Spezialware, gilt die Priorität nur für die Spezialware. In diesen Fällen wird der Anmelder durch Beanstandungsbescheid aufgefordert, den Oberbegriff aufzugliedern, z. B. in „Schokolade, nämlich Schokoladenriegel" und „Schokolade". Kommt der Anmelder dem nach, erhält die Anmeldung nur für die Spezialware (im Beispiel: „Schokolade, nämlich Schokoladenriegel") das Prioritätsdatum.

Werden die vorgesehenen Förmlichkeiten nicht oder nicht fristgemäß erfüllt, ist der Prioritätsanspruch verwirkt (§ 34 Abs. 3 S. 4 MarkenG). Die Verwirkung muss nicht ausdrücklich festgestellt werden, sie tritt kraft Gesetzes ein. Sind die materiellen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Priorität nicht erfüllt und wird der Prioritätsanspruch nicht zurückgenommen, ist die Anmeldung wegen der Bindung des DPMA an den Antrag des Anmelders insgesamt zurückzuweisen.[58]

b) Ausstellungspriorität

Die Zurschaustellung von Waren/Dienstleistungen unter der angemeldeten Marke auf Messen und Ausstellungen kann die Priorität einer nachfolgenden Markenanmeldung begründen (§ 35 MarkenG). Dabei werden nur solche Veranstaltungen berücksichtigt, die in den Bekanntmachungen des BMJV nach § 35 Abs. 2 und 3 MarkenG im Bundesgesetzblatt aufgeführt sind.

Die Anmeldung muss innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Zurschaustellung eingereicht werden. Innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag ist die Inanspruchnahme der Priorität unter Angabe der Veranstaltung und des Tages der erstmaligen Zurschaustellung zu beantragen[59]. Daraufhin fordert das DPMA dazu auf, innerhalb von zwei Monaten geeignete Nachweise (z. B. Standrechnung, Messeunterlagen/-prospekte) einzureichen.

Erfüllt der Anmelder die vorgesehenen Förmlichkeiten nicht oder nicht fristgemäß, ist der Prioritätsanspruch verwirkt (§ 35 Abs. 4 S. 3 MarkenG). Die Verwirkung muss nicht ausdrücklich festgestellt werden, sie tritt kraft Gesetzes ein. Sind die materiellen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Priorität nicht erfüllt und wird der Prioritätsanspruch nicht zurückgenommen, ist die Anmeldung wegen der Bindung des DPMA an den Antrag des Anmelders insgesamt zurückzuweisen[60].

8. Rechtsfolgen bei fehlenden sonstigen Anmeldeerfordernissen

Mängel bei den sonstigen Anmeldeerfordernissen werden von der die Anmeldung prüfenden Markenstelle beanstandet. Solche Mängel sind beispielsweise:

- Anmeldungen in Papierform ohne Verwendung des vom DPMA herausgegebenen Anmeldeformulars,
- falsches Format für die Markendarstellung,
- fehlende oder fehlerhafte Farbangaben (bei Marken mit farbigen Elementen),
- unbestimmte Formulierungen im WDVZ,
- unvollständige oder unklare Anmelderangaben,
- formell fehlerhafte Markenbeschreibung,
- Fehlen von Transliteration, Transkription oder Übersetzung (bei Marken, die nichtlateinische Schriftzeichen enthalten).

Der Anmelder erhält im Falle solcher Mängel einen Beanstandungsbescheid und wird aufgefordert, die genannten Mängel innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel ein Monat) zu beseitigen (d. h. das WDVZ entsprechend eines Vorschlages zu konkretisieren, Angaben mitzuteilen, Unterlagen nachzureichen, usw.).

Beseitigt der Anmelder den Mangel innerhalb der gewährten Frist, wird das Anmeldeverfahren fortgeführt. Werden die Mängel nicht oder nicht rechtzeitig behoben, wird die Markenanmeldung in der Regel durch Beschluss zurückgewiesen (§ 36 Abs. 4 MarkenG). Gegen diesen Beschluss kann ein Rechtsbehelf eingelegt werden.[61]

---

[57] Siehe hierzu auch die Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zum Schutzbereich von schwarz-weißen Marken vom 15. April 2014; abrufbar unter: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/319a7b80-cc3f-47ae-9e96-0801088829f2; BPatG, 29 W (pat) 76/13, BeckRS 2014, 01380 – *Wiedereinsetzung in die Frist zur Inanspruchnahme einer Priorität*; BGH, I ZR 153/14, GRUR 2015, 1009, 1010 – *BMW-Emblem*.

[58] BPatG, 29 W (pat) 187/03, MittdtPatA 2006, 84 = LSK 2006, 210144 – *PRIOCHECK*.

[59] Formular W 7708: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7708.pdf.

[60] BPatG, 29 W (pat) 187/03, MittdtPatA 2006, 84 = LSK 2006, 210144 – *PRIOCHECK*.

[61] Siehe hierzu Teil 3: III.

VII. Allgemeine Verfahrensvorschriften

1. Reihenfolge der Bearbeitung

Das DPMA bearbeitet Anmeldungen im Allgemeinen in der Reihenfolge ihres Eingangs. Der Beginn der Schutzfähigkeitsprüfung hängt dabei vom Gebühreneingang ab; erst nach Eingang der Gebühr wird mit der Prüfung begonnen. Ersichtlich schutzfähige Anmeldungen mit zulässigem und eindeutigem WDVZ, z. B. solche, die mit Hilfe der Warenkorbfunktion[62] erstellt und elektronisch eingereicht wurden, sollen bei frühzeitiger Zahlung der Gebühr (vor Ablauf der gesetzlichen Zahlungsfrist, etwa durch Erteilung eines gültigen SEPA-Basislastschriftmandats mit Angaben zum Verwendungszweck) zügig eingetragen werden.

2. Beschleunigte Prüfung

Hat der Anmelder einen Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt und die dafür vorgesehene Gebühr (200,00 Euro, Gebührennummer: 331 500) bezahlt, bearbeitet die Markenstelle diese Verfahren vorrangig. Auch bei Bearbeitungsengpässen sowie auch im Fall der Zurückweisung der Anmeldung ist das Verfahren grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten abzuschließen (§ 38 MarkenG).

Der Antrag auf beschleunigte Prüfung kann jederzeit gestellt werden, solange das Anmeldeverfahren noch läuft. Die Markenstelle bearbeitet die Anmeldung dann ab der Zahlung der Beschleunigungsgebühr vorrangig.

3. Fristen

Im Anmeldeverfahren gibt es einerseits gesetzliche Fristen und andererseits Fristen, die vom DPMA gesetzt werden.

a) Gesetzliche Fristen

Gesetzliche Fristen (z. B. die dreimonatige Frist zur Zahlung der Anmeldegebühr, § 6 Abs. 1 PatKostG, oder die sechsmonatige Frist zur Inanspruchnahme einer Priorität, § 34 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 4 C PVÜ) können nicht verlängert werden. Die Nichteinhaltung dieser Fristen hat die in den jeweiligen Vorschriften genannten Rechtsfolgen, es sei denn, eine Wiedereinsetzung gemäß § 91 MarkenG ist möglich.

b) Vom DPMA gesetzte Fristen

Die vom DPMA gesetzten Fristen betragen bei inländischen Anmeldern in der Regel einen Monat, bei Anmeldern ohne Sitz, Niederlassung oder Wohnsitz im Inland zwei Monate (§ 18 Abs. 1 DPMAV).

Kürzere oder längere Fristen können gewährt werden, wenn die Umstände dies rechtfertigen, z. B. wenn die Beschaffung von Unterlagen (etwa zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung) erfahrungsgemäß längere Zeit in Anspruch nimmt.

Bei Angabe ausreichender Gründe kann die Markenstelle die Frist einmal verlängern (§ 18 Abs. 2 DPMAV). Weitere Fristverlängerungen werden nur gewährt, wenn der Anmelder ein berechtigtes Interesse an der Fristverlängerung glaubhaft macht (§ 18 Abs. 3 S. 1 DPMAV).

Eine Mitteilung über die Gewährung einer beantragten Fristverlängerung erfolgt grundsätzlich nur, wenn dies vom Anmelder gewünscht wird. Üblicherweise wird die Fristverlängerung stillschweigend gewährt.

Die Markenstelle teilt dem Anmelder dagegen umgehend mit, wenn eine beantragte Fristverlängerung abgelehnt wird. Der Antrag auf Fristverlängerung kann ausnahmsweise in der Endentscheidung über die Anmeldung abgelehnt werden, wenn für den Anmelder ersichtlich war, dass die Frist nicht gewährt werden konnte.

Welche Folgen die Nichteinhaltung der vom DPMA gesetzten Fristen haben kann, wird dem Anmelder bei Fristsetzung mitgeteilt.

4. Wiedereinsetzung

a) Voraussetzungen

Nach § 91 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist auf Antrag derjenige in den vorigen Stand einzusetzen, der ohne Verschulden verhindert war, dem DPMA oder dem BPatG gegenüber eine Frist einzuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Wiedereinsetzungsfähig sind z. B. die Frist für die Inanspruchnahme einer Priorität durch Einreichung einer Markenanmeldung, die Frist zur Einreichung eines Rechtsbehelfs oder die Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr[63].

---

[62] Siehe hierzu Teil 1: II.1.a).

[63] Siehe in diesem Zusammenhang auch die Hinweise des DPMA vom 20. Juli 2020 für Schutzrechtsinhaber und Anmelder, die in Folge der Covid-19-Pandemie wirtschaftliche Schwierigkeiten bei der Zahlung von Jahres-, Aufrechterhaltungs-, Erstreckungs- und Verlängerungsgebühren haben; abrufbar unter: https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/aktuelles/coronavirus/index.html#a8.

(1) Antrag

Als Wiedereinsetzungsantrag ist jede Äußerung des Anmelders zu werten, die seinen Willen erkennen lässt, dass seine Anmeldung trotz der versäumten Frist weiterbehandelt werden soll. Dieser Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, das für die Fristversäumung ursächlich war (Kenntnisnahme von bzw. Kennenmüssen der Fristversäumung), und innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig (§ 91 Abs. 2 und 5 MarkenG). Die Tatsachen, welche die Wiedereinsetzung begründen sollen, sind ebenfalls innerhalb der zweimonatigen Antragsfrist beim DPMA vorzutragen. Das betrifft alle wesentlichen Umstände, die den Säumigen an der Einhaltung der Frist gehindert haben und ein Verschulden ausschließen. Die die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen können auch nach Ablauf der Antragsfrist noch glaubhaft gemacht werden (§ 91 Abs. 3 S. 2 MarkenG i. V. m. § 294 ZPO).

(2) Versäumung einer gesetzlichen Frist

Die Wiedereinsetzung kommt bei Versäumung einer gegenüber dem DPMA oder dem BPatG einzuhaltenden Frist in Betracht. Eine solche Frist ist ein Zeitraum (kein Termin), dessen Beginn und Ende bestimmt oder jedenfalls bestimmbar ist und innerhalb dessen Verfahrenshandlungen vorgenommen werden müssen.

(3) Rechtsnachteil

Die Versäumung der Frist muss nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge haben. Darunter ist – gemessen an dem von der jeweiligen Rechtsnorm zu Grunde gelegten regelmäßigen Verlauf der Dinge – jede Verschlechterung der Rechtslage zu verstehen, die ohne Fristversäumung nicht eingetreten wäre.

(4) Ohne Verschulden

Ohne Verschulden ist eine Fristversäumung erfolgt, wenn die übliche Sorgfalt aufgewendet worden ist, deren Beachtung im Einzelfall nach den subjektiven Verhältnissen des Betroffenen zumutbar war. Das Maß der Sorgfalt bestimmt sich grundsätzlich nach den persönlichen Verhältnissen des Säumigen, jedoch ist dabei ein objektiver Vergleichsmaßstab heranzuziehen. Es kommt daher darauf an, was objektiv von einer dem Säumigen vergleichbaren Person im konkreten Einzelfall an Sorgfalt erwartet werden kann.

Das Verschulden seines Vertreters wird dem Anmelder gemäß § 85 Abs. 2 ZPO zugerechnet. Die Zurechnung des Verschuldens von Hilfspersonen des Vertreters ist mangels rechtlicher Grundlage nicht möglich. Wenn der Vertreter bei der Auswahl, Unterweisung und Aufsicht der Hilfsperson und der Übertragung der konkreten Aufgabe selbst eine Obliegenheit verletzt hat, ist dies dem Vertretenen jedoch als Verschulden des Vertreters zuzurechnen.

(5) Nachholen der versäumten Handlung

Die versäumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist (zwei Monate) nachzuholen. Ist dies geschehen, kann die Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden, wenn alle Tatsachen aktenkundig oder offenkundig sind, die die Wiedereinsetzung begründen, § 91 Abs. 6 MarkenG.

b) Entscheidung über die Wiedereinsetzung

Über den Wiedereinsetzungsantrag entscheidet die Stelle, die auch für die Sachentscheidung zuständig ist (§ 91 Abs. 6 MarkenG).

In dem Beschluss, der den Wiedereinsetzungsantrag zurückweist, wird auch über die Rechtsfolgen entschieden (z. B. die Erinnerung wird als unzulässig verworfen). Wird dem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben, so ist gleichzeitig auch in der Sache zu entscheiden, wenn das Verfahren in der Sache bereits entscheidungsreif ist.

Auf Antrag des Anmelders ergeht vorab allein eine Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag, wenn diesem stattgegeben werden kann und das Verfahren in der Sache noch nicht entscheidungsreif ist (beispielsweise, weil die Erinnerungsbegründung noch nicht vorliegt und sie zur Vermeidung unnötigen Aufwands erst nach Gewährung der Wiedereinsetzung eingereicht werden soll).

c) Rechtswirkung

Eine positive Entscheidung über die Wiedereinsetzung ist unanfechtbar (§ 91 Abs. 7 MarkenG). Die Ablehnung der Wiedereinsetzung ist grundsätzlich mit demselben Rechtsbehelf angreifbar, der gegen die Entscheidung über die versäumte Handlung gegeben wäre.

Die Wiedereinsetzung beseitigt rückwirkend die durch die Versäumung der Frist eingetretenen Rechtsnachteile.

Für den Fall, dass die Wiedereinsetzung zur Wiedereintragung einer zuvor im Register gelöschten Marke führt, lösen zwischenzeitlich gutgläubig vorgenommene Benutzungshandlungen keine Verletzungsansprüche aus (§ 91 Abs. 8 MarkenG).

5. Weiterbehandlung der Anmeldung

Ein Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung nach § 91a MarkenG ist nur möglich, wenn eine Frist versäumt wurde, die von der Markenstelle *gesetzt* wurde (für die Versäumung von gesetzlichen Fristen gilt der Antrag auf Wiedereinsetzung[64]). Hat der Anmelder eine von der Markenstelle gesetzte Frist versäumt und ist daraufhin ein Beschluss über die Zurückweisung der Markenanmeldung ergangen, kann der Anmelder innerhalb

64 Siehe Teil 1: VII.4.

eines Monats ab Zustellung des Beschlusses die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen.

Hierzu ist die versäumte Handlung innerhalb dieser Frist nachzuholen und die erforderliche Weiterbehandlungsgebühr – derzeit 100,00 Euro – zu zahlen. Diese ist mit Einreichung des Antrags fällig[65]. Wird die Gebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig entrichtet, gilt der Weiterbehandlungsantrag als zurückgenommen. Sofern nicht rechtzeitig (gegebenenfalls parallel) ein Rechtsbehelf gegen den Zurückweisungsbeschluss eingelegt wurde, ist die Zurückweisung der Markenanmeldung damit rechtskräftig.

Nach Zahlung der Antragsgebühr wird der Weiterbehandlungsantrag bearbeitet. Über den Antrag beschließt die Stelle, die über die nachgeholte Handlung zu beschließen hat (§ 91a Abs. 4 MarkenG). Das ist in der Regel die Markenstelle, die den Zurückweisungsbeschluss erlassen hat. Wird dem Weiterbehandlungsantrag stattgegeben, wird der Beschluss wirkungslos, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf. Das Verfahren zur Bearbeitung der Markenanmeldung wird weitergeführt. Das DPMA ist an diese Entscheidung gebunden, es gibt jedoch keinen Schutz gutgläubiger Dritter wie bei der Wiedereinsetzung nach § 91 Abs. 8 MarkenG.

Gegen die Zurückweisung des Weiterbehandlungsantrages durch Beschluss, der zu begründen ist, kann ein Rechtsbehelf eingelegt werden.

6. Anhörung

Auf Antrag ist der Anmelder mündlich anzuhören, wenn dies sachdienlich ist (§ 60 Abs. 2 MarkenG).

Sachdienlich ist eine Anhörung dann, wenn auf diese Weise eine schnellere Aufklärung als im schriftlichen Verfahren oder durch telefonische Nachfrage zu erwarten ist. Dies wird meist nur bei komplexen Sachverhalten der Fall sein, etwa bei Anmeldung einer neuen Markenform oder bei einem Gutachten zu einer behaupteten Verkehrsdurchsetzung. Unterschiedliche rechtliche Ansichten, die schon schriftlich dargestellt wurden, sind regelmäßig kein Anlass für eine Anhörung.

Hält der Prüfer die Anhörung nicht für sachdienlich, weist er den Antrag mit der Sachentscheidung unter Angabe von Gründen zurück. Die Entscheidung über die Zurückweisung eines Antrags auf Anhörung ist selbständig nicht anfechtbar, sondern nur zusammen mit der Sachentscheidung (§ 60 Abs. 2 S. 3 MarkenG).

Das DPMA kann auch von Amts wegen eine Anhörung anberaumen, wenn es dies zur Aufklärung des Sachverhaltes oder zur Erörterung von Sach- und Rechtsfragen für erforderlich hält (§ 60 Abs. 1 MarkenG). In der Praxis wird das im Rahmen eines Markenanmeldeverfahrens selten der Fall sein.

Über die Anhörung wird eine Niederschrift gefertigt und eine Abschrift von dieser an die Beteiligten übersandt. Die Regelungen der §§ 160a, 162 und 163 der ZPO sind anwendbar.

7. Insolvenzverfahren

Wird über das Vermögen eines Anmelders das Insolvenzverfahren eröffnet, führt dies nicht zur Unterbrechung des Eintragungsverfahrens; § 240 ZPO ist nicht analog anwendbar.[66]

Die Markenanmeldung gehört zum Vermögen des Schuldners und fällt gemäß § 35 InsO in die Insolvenzmasse. Der insolvente Anmelder bleibt weiterhin Rechteinhaber. Die Marke wird daher nicht auf den Insolvenzverwalter umgeschrieben. Allerdings geht mit **Eröffnung des Insolvenzverfahrens** (§ 27 InsO) das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über die Markenanmeldung gemäß § 80 Abs. 1 InsO auf den Insolvenzverwalter über. Gleiches gilt schon vor Insolvenzeröffnung, wenn eine starke vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet worden ist (§ 22 Abs. 1 InsO). Der Insolvenzverwalter tritt in diesen Fällen in die Rechte und Pflichten des Anmelders ein. Das Verfahren wird mit dem Insolvenzverwalter als Beteiligtem kraft Amtes fortgeführt, und er ist grundsätzlich Zustellungsempfänger. Reagiert ein Insolvenzverwalter auf ein Anschreiben nicht, so wird das Verfahren nach Lage der Akten fortgeführt. Fristverlängerungen werden über einen angemessenen Zeitraum gewährt. Bei halbstarker und schwacher vorläufiger Insolvenzverwaltung bleibt der Anmelder selbst Partei. Bei der Frage der Zustellung ist die individuelle Regelung im Gerichtsbeschluss zu beachten. Die jeweilige Art der Insolvenzverwaltung geht aus dem Gerichtsbeschluss zur Bestellung des Insolvenzverwalters hervor.[67]

Bei **endgültiger Insolvenzverwaltung** erlöschen gemäß § 117 InsO mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens alle vom Gemeinschuldner erteilten Vollmachten, darunter auch die Anwaltsvollmachten. Der Insolvenzverwalter kann aber dem bisherigen Vertreter eine neue Vollmacht erteilen oder einen neuen Vertreter bevollmächtigen. In diesem Fall wird an den Vertreter zugestellt.

---

65 § 64a MarkenG i. V. m. Nr. 333 050 Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG.

66 Mitteilung des Präsidenten Nr. 20/08 vom 14. November 2008, BlPMZ 2008, 413; abrufbar unter: https://www.dpma.de/docs/dpma/mitteilungen/mitteilungen_des_praesidenten_2008.pdf; BPatG, 26 W (pat) 3/11, BeckRS 2012, 10606 – *BürgerBräu Hof-Bayern*; BPatG, 27 W (pat) 103/01, BeckRS 2008, 18265 – *@Computer*.

67 § 21 Abs. 2, § 23 Abs. 1 InsO.

Rechtsübergänge am Markenrecht werden während des Insolvenzverfahrens nur nach individueller Prüfung der Verfügungsbefugnis des Übertragenden eingetragen.

Bei **Nichteröffnung eines beantragten Insolvenzverfahrens** (§ 26 InsO) bzw. **nach Aufhebung eines eröffneten Insolvenzverfahrens** (§ 200 InsO) fällt der (vorläufige oder endgültige) Insolvenzverwalter weg. Der Anmelder wird (wieder) frei verfügungsbefugte Partei, und es wird wieder an ihn zugestellt.

Auf Antrag des Insolvenzverwalters, auf Ersuchen des Insolvenzgerichts oder auf Antrag eines bestellten Sachwalters (§ 29 Abs. 3 MarkenG) wird die **Insolvenzbefangenheit des Rechtes in das Register eingetragen**. Für den Antrag soll das Formular W 7022[68] verwendet werden. Dem Antrag sind gemäß § 30 Abs. 2 DPMAV die erforderlichen Nachweise nach der Umschreibungsrichtlinie[69] beizufügen. Durch die Eintragung der Insolvenz wird die gesetzliche Vermutung der Rechtsinhaberschaft zugunsten des eingetragenen Inhabers nach § 28 Abs. 1 MarkenG beseitigt.

Wird gegen den Markenanmelder in einem anderen Mitgliedstaat der EU (außer Dänemark) ein Hauptinsolvenzverfahren eröffnet, so wird dies auf Antrag des Verwalters[70] in das Markenregister eingetragen.[71]

Die Bundesrepublik Deutschland bzw. das DPMA als Registrierungsbehörde gewerblicher Schutzrechte sind nicht Beteiligte im Insolvenzverfahren und nicht Drittschuldner i. S. d. Vollstreckungsrechts.

---

68 Formular W 7022: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7022.pdf.

69 Merkblatt A 9139: https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9139.pdf.

70 Die (ausländischen) Bezeichnungen für den zuständigen Verwalter sind in Anhang B der VO (EG) Nr. 2015/848 aufgelistet.

71 Art. 3 i. V. m. Art. 29 Abs. 2 VO (EU) 2015/848.

Teil 2: Materielle Markenprüfung

Damit eine Marke als solche ins Register des DPMA eingetragen werden kann, muss sie – neben den formellen Voraussetzungen – folgende materiell-rechtlichen Voraussetzungen erfüllen:

- Sie muss über abstrakte Markenfähigkeit verfügen (I.).
- Es dürfen keine absoluten Schutzhindernisse i. S. d. § 8 MarkenG vorliegen. Bei deren Prüfung sind allgemeine Grundsätze zu beachten (II.). Die Voraussetzungen des § 8 MarkenG sind:
  - Die Marke muss geeignet sein, im Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. (III.).
  - Die Marke muss geeignet sein, die damit beanspruchten Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, sie darf nicht ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehen und es darf sich nicht um eine üblich gewordene Bezeichnung handeln (IV.).
  - Die Marke darf nicht geeignet sein, das Publikum zu täuschen (V.).
  - Die Marke darf nicht gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen (VI.).
  - Die Marke darf keine Hoheits-, Prüf- und Gewährzeichen oder Bezeichnungen internationaler Organisationen o. ä. enthalten (VII.).
  - Die Marke darf nicht nach deutschen oder europäischen Rechtsvorschriften oder internationalen Übereinkünften, die Ursprungsbezeichnungen, geografische Angaben, traditionelle Bezeichnungen von Weinen oder traditionelle Spezialitäten schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sein. (VIII. bis X.)
  - Die Marke darf nicht aus zu Sortenschutzrechten eingetragenen früheren Sortenbezeichnungen bestehen oder diese in wesentlichen Elementen wiedergeben, wenn sich diese auf Pflanzensorten derselben oder eng verwandten Art beziehen. (XI.)
  - Ihre Benutzung darf nicht ersichtlich untersagt werden können (XII.).
  - Die Marke darf nicht bösgläubig angemeldet sein (XIII.).
- Die Marke darf nicht mit einer notorisch bekannten Marke identisch oder dieser ähnlich sein (XIV.).

Nicht unterscheidungskräftige, beschreibende oder übliche Bezeichnungen können ausnahmsweise dennoch als Marke eingetragen werden, wenn die Marke durch Benutzung die Eignung erlangt hat, als Herkunftshinweis für bestimmte Waren und Dienstleistungen wahrgenommen zu werden (Verkehrsdurchsetzung) (XVII.).

Für Kollektiv- und Gewährleistungsmarken gelten besondere Vorschriften (XV. und XVI.).

Im Falle der Schutzunfähigkeit einer Marke ist die Markenanmeldung zurückzuweisen (Teil 3).

I. Markenfähigkeit

Nach § 3 Abs. 1 MarkenG können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden[72].

Diese sogenannte abstrakte Unterscheidungseignung ist nur dann zu verneinen, wenn unter allen denkbaren Umständen ausgeschlossen ist, dass das fragliche Zeichen als Herkunftshinweis für irgendwelche Waren/Dienstleistungen von einem bestimmten Anbieter dienen kann. Bei Kollektivmarken fehlt es an der abstrakten Unterscheidungseignung nur dann, wenn das Zeichen unter keinen Umständen auf die Herkunft aus einem Verband hinweisen kann. Bei der Gewährleistungsmarke kommt es darauf an, ob sie darauf hinzuweisen vermag, dass alle mit ihr gekennzeichneten Produkte aus demselben vom Zeicheninhaber verantworteten Prüfungs- und Kontrollsystem stammen. Das Fehlen der abstrakten Unterscheidungseignung ist hinsichtlich aller Markenkategorien nur in sehr seltenen Ausnahmefällen der Fall.

Weiterhin schließt § 3 Abs. 2 MarkenG solche Zeichen vom Schutz aus, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen bestehen, die durch die Art der Waren bedingt sind, zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleihen. Die Vorschrift wird betreffend Formen über ihren Wortlaut hinaus auch auf Verpackungen angewandt, die einer nicht an eine bestimmte Form gebundenen Ware eine vermarktungsfähige Form verleihen (z. B. Flüssigkeiten[73]) sowie auf zweidimensionale Abbildungen derartiger Formen.

Nach der Rechtsprechung liegt eine ausschließlich artbedingte Formgebung dann vor, wenn die angemeldete

---

[72] Im Hinblick auf Kollektiv- und Gewährleistungsmarken ist eine ihre Besonderheiten berücksichtigende Auslegung von § 3 Abs. 1 MarkenG angezeigt. Für Kollektivmarken gilt als ergänzende Sonderregelung § 97 Abs. 1 MarkenG, siehe Teil 2: XV.

[73] EuGH, C-218/01, EuZW 2004, 182 – *Henkel*.

Marke ausschließlich aus der Warenform besteht und diese eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweist, die den gattungstypischen Funktionen der Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher bei Waren der Mitbewerber ebenfalls sucht.[74]

Zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind nicht nur Warenformen, die ausschließlich aus technisch notwendigen Merkmalen bestehen, sondern alle Warenformen, deren nach dem Gesamteindruck ermittelte wesentliche Merkmale eine technische Funktion erfüllen; insoweit ist irrelevant, ob die gleiche technische Wirkung auch unter Verwendung anderer Formen erreichbar ist.[75]

Der wesentliche Anknüpfungspunkt für die Frage, ob ein Zeichen, das ausschließlich aus einer Form besteht, der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, ist nach der Rechtsprechung des EuGH der ästhetische Wert der Formgebung.[76]

II. Grundsätze betreffend absolute Ausschlussgründe

1. Amtsermittlungsgrundsatz

Nach § 59 Abs. 1 MarkenG ermittelt die Markenstelle den Sachverhalt von Amts wegen. Dies bedeutet, dass das DPMA prüft, ob Schutzhindernisse vorliegen und hierzu selbst Ermittlungen anstellt. Die Markenstelle recherchiert das angemeldete Zeichen in Fachliteratur, Wörterbüchern, Lexika sowie dem Internet. Die Recherche muss möglichst vollständig sein. Sie ist nicht darauf gerichtet, das Bestehen von Schutzhindernissen zu belegen, sondern darauf, alle Aspekte des Falles aufzuklären, um zu einer begründeten Entscheidung zu kommen.

Da für die Prüfung der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich ist[77], muss die Markenstelle zeitnah recherchieren.

Die von der Markenstelle zum Nachweis eines bestimmten Verkehrsverständnisses verwendeten Belege sind deshalb in der Regel auf den Zeitpunkt der Anmeldung bezogen. Auch vor oder nach dem Anmeldezeitpunkt liegende Belege können herangezogen werden.[78] Denn sie können geeignet sein, die Entwicklung eines Verkehrsverständnisses aufzuzeigen.

Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit kann das DPMA auch schriftliche Bemerkungen Dritter (§ 37 Abs. 6 MarkenG) berücksichtigen.

2. Gleiche Prüfungskriterien für alle Markenformen

Es bestehen keine unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen bei der Schutzfähigkeitsprüfung der verschiedenen Markenformen. Es gibt also keinen strengeren oder geringeren Prüfungsmaßstab bei bestimmten Markenformen. Davon zu unterscheiden ist jedoch, dass die tatsächlich zwischen den Markenformen bestehenden Unterschiede bei der Prüfung berücksichtigt werden müssen. So werden beispielsweise dreidimensionale Marken, die die Form der Ware oder ihrer Verpackung darstellen, vom Verkehr häufig auch nur als eine solche Waren-/Verpackungswiedergabe aufgefasst.[79] Bei Werbeslogans ist beispielsweise fraglich, ob sie nur als solche, also als Werbebotschaften, oder auch als Marke verstanden werden können.[80]

3. Gegenstand der Prüfung/Gesamteindruck der Marke

Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren ist die Marke in ihrer angemeldeten Form.

Maßgeblich ist hierbei immer die Marke in ihrem Gesamteindruck. Für die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG bedeutet dies, dass ein einzelner schutzunfähiger Bestandteil einer aus mehreren Elementen bestehenden Marke nicht zwingend zur Schutzunfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit nach Nr. 1 bis 3 führt. Es bedeutet aber auch, dass eine lediglich aus mehreren schutzunfähigen Elementen zusammengesetzte Marke nicht zwangsläufig schutzunfähig sein muss. Denn die schutzunfähigen Elemente können so miteinander kombiniert sein, dass die Marke in ihrer

---

74 EuGH, C-205/13, GRUR 2014, 1097 – *Tripp-Trapp-Stuhl*; BGH, I ZB 105/16, GRUR 2018, 404 – *Quadratische Tafelschokoladenverpackung.*

75 EuGH, C-299/99, GRUR 2002, 804, 809 (Nr. 81 ff.) – *Philips;* BGH, I ZB 12/04, GRUR 2006, 589, 591 (Nr. 18) – *Rasierer mit drei Scherköpfen*; BGH, I ZB 3/17, GRUR 2018, 411 – *Traubenzuckertäfelchen*.

76 EuGH, C-205/13, GRUR 2014, 1097 – *Hauck/Stokke* in jedenfalls teilweiser Abkehr von BGH, I ZB 37/04, GRUR 2008, 71, 72 (Nr. 18) – *Fronthaube*; BGH, I ZB 88/07, GRUR 2010, 138, 139 (Nr. 19) – *ROCHER-Kugel*.

77 BGH, I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 – *Aus Akten werden Fakten*; BGH, I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 f. (Nr. 22) – *test* (auch für Verkehrsdurchsetzung); BGH, I ZB 59/12, GRUR 2014, 565 f. (Nr. 10) – *smartbook for smart people* und BGH, I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 f. (Nr. 10) – *Gute Laune Drops* (für die Prüfung der Schutzhindernisse § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG a.F.).

78 Siehe z. B. BPatG, 25 W (pat) 561/14, BeckRS 2016, 07475 – *cloud.life*; BPatG, 29 W (pat) 551/13, BeckRS 2016, 03288 – *Störtebeckerturm*; BPatG, 25 W (pat) 535/13, BeckRS 2016, 04614 – *TOPSCAN*.

79 BGH, I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 – *ROCHER-Kugel.*

80 EuGH, C-398/08 P, GRUR 2010, 228 – *Vorsprung durch Technik.*

Gesamtheit schutzfähig ist.[81] Beinhaltet die Marken neben schutzunfähigen auch mindestens einen schutzfähigen Bestandteil, führt dies meist zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit.

Dies gilt jedoch nicht für die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 14 MarkenG. So bleibt beispielsweise eine Marke, die eine in der Marke hoheitlich in Erscheinung tretende Staatsflagge enthält, auch dann in der Gesamtheit schutzunfähig, wenn einer ihrer weiteren Bestandteile für sich betrachtet schutzfähig ist (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG).[82]

4. Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen

Geprüft wird die angemeldete Marke immer in Verbindung mit den für sie beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die Eintragungsfähigkeit einer Marke kann für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen unterschiedlich zu beurteilen sein.[83] Nach § 37 Abs. 5 MarkenG darf eine Markenanmeldung in diesem Fall nur teilweise zurückgewiesen werden.

Ist eine Marke für Oberbegriffe von Waren oder Dienstleistungen angemeldet und liegen Schutzhindernisse nur für einzelne Waren oder Dienstleistungen eines solchen Oberbegriffs vor, so ist die Anmeldung dennoch für den gesamten Oberbegriff zurückzuweisen.[84] Es ist Sache des Anmelders, das Verzeichnis gegebenenfalls so einzuschränken bzw. aufzugliedern, dass die Waren oder Dienstleistungen, für die keine Schutzhindernisse vorliegen, gesondert aufgeführt werden.

5. Beurteilung aus der Sicht der betroffenen Verkehrskreise

Die Beurteilung des Vorliegens von Schutzhindernissen erfolgt aus der Sicht der betroffenen/beteiligten Verkehrskreise. Dies sind die Personen, an die sich die Marke objektiv, also unabhängig von der Intention des Anmelders, richtet. Die Abgrenzung wird nur anhand der angemeldeten Waren und Dienstleistungen vorgenommen.

Nach der Rechtsprechung des EuGH zählen zu den betroffenen Verkehrskreisen sowohl der Handel als auch die Endabnehmer, es kommt für die Beurteilung von Schutzhindernissen somit auf die Sicht dieser beiden Gruppen an.[85] Werden als Abnehmer der Waren Endverbraucher ermittelt, so ist Maßstab für das Verkehrsverständnis der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher.[86]

Durchschnittsverbraucher können im Hinblick auf die von der angemeldeten Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen allgemeine Kenntnisse (allgemeine Verkehrskreise) oder auch vertiefte Kenntnisse (Fachverkehrskreise) besitzen.

Auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise kann für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein.[87]

6. Voreintragungen

Aus der Eintragung vergleichbarer Marken im Inland, in der Europäischen Union oder im Ausland ergibt sich keine Bindung des DPMA für ein laufendes Anmeldeverfahren. Dies ist in der Rechtsprechung seit langem anerkannt.[88] Jede Markenanmeldung stellt einen Einzelfall dar, der nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schutzfähigkeit zu prüfen ist, so dass kein Raum für die Berücksichtigung von Voreintragungen bleibt. Auch ein Eingehen auf Voreintragungen im Beschluss ist nicht angezeigt.[89] Eine Recherche nach Voreintragungen im Rahmen der Prüfung ist jedoch hilfreich, um Aspekte des Falles zu ermitteln, die bisher nicht bemerkt wurden. Sofern vom Anmelder Voreintragungen genannt werden, soll im Beschluss kurz darauf eingegangen werden, inwieweit diese vergleichbar sind und/oder weshalb sie (dennoch) nicht zu einer anderen rechtlichen Bewertung der Anmeldung führen können.

---

81 So z. B. BPatG, 30 W (pat) 30/13, BeckRS 2015, 13971 – *Arthromobil*.

82 BPatG, 29 W (pat) 524/13, MarkenR 2015, 331 – *EINANDER* (Hessisches Landeswappen); die Schutzfähigkeit des Zeichens wurde im Ergebnis jedoch bejaht, weil die Anmelderin eine Erlaubnis zum Führen des Hessischen Landeswappens i. S. v. § 8 Abs. 4 S. 2 MarkenG besaß.

83 Siehe z. B. BPatG, 30 W (pat) 70/10, BeckRS 2012, 11851 – *be Well energy +*: schutzunfähig für u.a. Vitaminpräparate und alkoholfreie Getränke, aber schutzfähig für u.a. Fungizide.

84 BGH, I ZB 8/99, GRUR 2002, 261, 262 – *AC*; BGH, I ZB 8/04, GRUR 2005, 578, 579 – *LOKMAUS*; BGH, I ZB 96/05, GRUR Int 2007, 76, 80 – *FUSSBALL WM 2006*; BPatG, 25 W (pat) 144/01, BeckRS 2009, 00167 – *GlobalPatent*; BPatG, 25 W (pat) 240/02, BeckRS 2008, 26696 – *Bärentatze.*

85 EuGH, C-421/04, GRUR 2006, 411 – *Matratzen Concord/Hukla.*

86 EuGH, C-329/02 P, GRUR 2004, 943 – *SAT.2*.

87 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rdn. 46.

88 EuGH, C-39/08 u. C 43/08, GRUR 2009, 667 – *Bild.T-Online.de u. ZVS;* BGH, I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 (Nr. 45) – *Gute Laune Drops*; BGH, I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 (Nr. 19) – *grill meister*; BGH, Ib ZB 2/62, GRUR 1963, 524 – *Digesta*; BGH, I ZB 10/87, GRUR 1989, 420, 421 – *KSÜD*; BGH, GRUR 2008, 1093 (Nr. 18) – *Marlene-Dietrich-Bildnis*.

89 BGH, I ZB 59/09, GRUR 2011, 230 – *SUPERgirl*.

III. Bestimmbarkeit des Schutzgegenstands

Die Eintragung einer Marke in das Markenregister[90] setzt nach § 8 Abs. 1 MarkenG voraus, dass das Zeichen sich im Register so darstellen lässt, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Das Erfordernis entspricht den Anforderungen an die Darstellung der Marke nach § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Es dient dem Zweck, über das vom DPMA geführte Markenregister die Öffentlichkeit und die Mitbewerber über den genauen Gegenstand eingetragener Marken zu informieren. Ein Zeichen ist klar und eindeutig bestimmbar, wenn seine Darstellung in sich geschlossen, leicht zugänglich, für die Benutzer des Markenregisters leicht verständlich sowie dauerhaft, unzweideutig und objektiv ist.[91]

IV. Unterscheidungskraft, beschreibende Angaben und übliche Bezeichnungen

1. Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihr für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Eine Marke[92] hat Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn sie geeignet ist, die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.[93] Bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede noch so geringe Unterscheidungskraft zur Bejahung der Schutzfähigkeit genügt.[94]

Das Erfordernis der Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihm zu Grunde liegt. Dies ist der Schutz der Allgemeinheit vor einer ungerechtfertigten Monopolisierung von Zeichen, die keine Herkunftsfunktion erfüllen.[95]

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist auf die Sicht der angesprochenen Verkehrskreise und auf die konkret beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen abzustellen. Dabei ist davon auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm begegnet, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen.[96]

Einer Marke fehlt die Unterscheidungskraft, wenn ihr ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Dabei kann der beschreibende Bezug nicht nur unmittelbar die beanspruchten Waren/Dienstleistungen betreffen, sondern auch sonstige Umstände, die mit ihnen in engem Zusammenhang stehen.[97] Einer Marke fehlt die Unterscheidungskraft schon dann, wenn eine von mehreren Bedeutungen, die sie besitzt, die beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschreiben kann.[98]

---

90 Zugänglich über: https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger.

91 EuGH, C-273/00, GRUR 2003, 145, 148 (Nr. 52) – *Sieckmann*.

92 Für Kollektiv- und Gewährleistungsmarken gelten ergänzend modifizierende Sonderregelungen, vgl. Teil 2: XVI und Teil 2: XV.

93 EuGH, C-136/02 P, GRUR Int. 2005, 135, 137 (Nr. 29) – *Maglite*; EuGH, C-398/08 P, GRUR 2010, 228, 229 (Nr. 33) – *Vorsprung durch Technik*; BGH, I ZB 96/05, GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) – *FUSBALL WM 2006;* BGH, I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 (Nr. 45) – *Gute Laune Drops*; BGH, I ZR 153/14, GRUR 2015, 1012 (Nr. 10) – *Nivea-Blau;* BGH, I ZB 43/15, GRUR 2017, 186 (Nr. 29) – *Stadtwerke Bremen;* BGH, I ZR 6/16, GRUR 2018, 301 (Nr. 11) – *Pippi-Langstrumpf-Marke;* BGH, I ZB 61/17, GRUR 2018, 932 (Nr. 7) – *#darferdas?;* BGH, I ZB 61/17, GRUR 2020, 411, 412 (Nr. 10) – *#darferdas? II*.

94 BGH, I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 (Nr. 11) – *Willkommen im Leben*; BGH, I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – *My World;* BGH, I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 (Nr. 8) – *Die Vision*; BGH, I ZR 153/14, GRUR 2015, 1012 (Nr. 10) – *Nivea-Blau;* BGH, I ZB 43/15, GRUR 2017, 186 (Nr. 29) – *Stadtwerke Bremen;* BGH, I ZR 6/16, GRUR 2018, 301 (Nr. 11) – *Pippi-Langstrumpf-Marke;* BGH, I ZB 61/17, GRUR 2018, 932 (Nr. 7) – *#darferdas?*.

95 EuGH, C-104/01, GRUR 2003, 604 (Nr. 54) – *Libertel*; EuGH, C-363/99, GRUR 2004, 674 (Nr. 54 f.) – *Postkantoor*; EuGH, C-37/03 P, GRUR 2006, 229 (Nr. 59 f.) – *BioID*; EuGH, C-304/06 P, GRUR 2008, 608 (Nr. 59) – *EUROHYPO*; BGH, I ZB 59/12, GRUR 2014, 565 (Nr. 17) – *smartbook*.

96 BGH, I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 (Nr. III. 2. b) – *Link economy*; BGH, I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 (Nr. 10) – *Starsat*; BGH, I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 (Nr. 11) – *test*.

97 BGH, I ZB 12/02, GRUR 2005, 417, 419 (Nr. III. 1.) – *BerlinCard*; BGH, I ZB 96/05, GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) – *FUSSBALL WM 2006*; BGH, I ZB 52/08, GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) – *DeutschlandCard*; BGH, I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143, 1144 (Nr. 9) – *Starsat;* BGH, I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 (Nr. 16) – *Gute Laune Drops;* BGH, I ZB 29/13, GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – *DüsseldorfCongress;* BGH, I ZB 61/17, GRUR, 2018, 932 (Nr. 8) – *#darferdas?.*

98 BGH, I ZB 52/08, GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 15) – *DeutschlandCard*; BGH, I ZB 3/13, GRUR 2014, 569, 571 (Nr. 18) – *HOT*.

Die Unterscheidungskraft kann aber auch nicht beschreibenden Angaben fehlen, die aus anderen Gründen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden.[99] Bei dieser Fallkonstellation handelt es sich allerdings um eine Ausnahme. Keine Unterscheidungskraft in diesem Sinne haben z. B. gebräuchliche Wörter oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden.[100]

Für die Verneinung der Unterscheidungskraft ist kein lexikalischer Nachweis erforderlich.[101] Andererseits begründet die bloße Neuheit der Marke für sich genommen nicht die Unterscheidungskraft. Denn der Verkehr ist daran gewöhnt, im Alltag ständig mit neuen – auch sprachregelwidrig gebildeten – Begriffen konfrontiert zu werden, die sachbezogene Informationen vermitteln sollen.[102] Auch wenn die sachbezogene Information oder die beschreibende Bedeutung eines Zeichens vage ist, kann die Unterscheidungskraft verneint werden.[103]

Zur Bejahung der Unterscheidungskraft sind weder ein phantasievoller Überschuss noch eine besondere Originalität erforderlich.[104] Die Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG muss grundsätzlich von Haus aus, also unabhängig von der jeweiligen Benutzung, bestehen. Daher kommt es nicht darauf an, ob ein Zeichen bereits verwendet und deshalb als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden[105] wird. Es ist eine Prognose darüber anzustellen, ob dem Zeichen nach mutmaßlicher Auffassung der beteiligten Verkehrskreise für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen Unterscheidungskraft zukommt.[106]

Bei der zu treffenden Prognose sind die üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Waren- und Dienstleistungssektor zu berücksichtigen. Dazu gehört auch, in welcher Art und Weise die Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet, insbesondere wo sie angebracht werden.[107] Sind in der maßgeblichen Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam, müssen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft alle diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigt werden, um zu klären, ob der Durchschnittsverbraucher das Zeichen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen wahrnehmen kann. Ein Abstellen (allein) auf die wahrscheinlichste Verwendungsform reicht regelmäßig nicht aus.[108] Für die Bejahung der Unterscheidungskraft genügt es, wenn es eine praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeit gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es Schutz beansprucht, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird.[109]

Die – praktisch relevante – Anbringung eines Zeichens in Art einer Marke auf der Ware, auf Etiketten der fraglichen Ware oder auf der Verpackung führt aber nicht ausnahmslos dazu, dass der Verkehr es als Herkunftshinweis versteht. Vielmehr kann auch bei dieser Art der Anbringung die Antwort auf die Frage, ob der Verkehr das Zeichen als Herkunftshinweis ansieht, nach der Art des Zeichens und der Waren, an denen es angebracht wird, variieren.[110]

Dies kommt etwa in Betracht, wenn der Verkehr das Zeichen wegen einer besonderen Nähe zu den Verwendungsmöglichkeiten der Waren unabhängig von der konkreten Präsentation jeweils nur in einem beschreibenden Sinn auffasst und ihm deshalb keinen Herkunftshinweis entnimmt.[111] Auch einzelne Angaben, die

---

99 EuGH, C-363/99, GRUR 2004, 674 (Nr. 69 f.) – *Postkantoor*; EuGH, C-265/00, GRUR 2004, 680 (Nr. 19) – *BIOMILD*; EuGH, C-304/06 P, GRUR 2008, 608 – EUROHYPO; EuGH, C-51/10 P, GRUR 2011, 1035 (Nr. 46) – 1000; EuGH, C-307/11 P, GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – *Deichmann*.

100 BGH, I ZB 52/08, GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) – *DeutschlandCard*; BGH, I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 (Nr. 13) – *hey!*; BGH, I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – *Link economy*; BGH, I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – *Starsat*; BGH, I ZB 3/13, GRUR 2014, 569, 571 (Nr. 26) – *HOT*; BGH, I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 (Nr. 21) – *Gute Laune Drops*; BGH, I ZB 61/17, GRUR 2018, 932 (Nr. 8) – *#darferdas?;* BGH, I ZB 61/17, GRUR 2020, 411 (Nr. 11) – *#darferdas? II*.

101 EuGH, C-64/02 P, GRUR 2004, 1027 – *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*.

102 BGH, I ZB 78/10, GRUR 2012, 272 – *Rheinpark-Center Neuss*; BGH, I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 – *Kaleido*.

103 BGH, I ZB 3/13, GRUR 2014, 569, 571 (Nr. 24) – *HOT*.

104 EuGH, C-64/02 P, GRUR 2004, 1027, 1029 (Nr. 32 ff.) – *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*.

105 Zur Verkehrsdurchsetzung siehe Teil 2: XVII.

106 BGH, I ZB 62/09, GRUR 2010, 825, 828 (Nr. 18) – *Marlene-Dietrich-Bildnis II*; BPatG, 24 W (pat) 34/11, GRUR 2015, 493 (Nr. 17) – *Kennfäden in Glasfasergeweben*.

107 BGH, I ZB 62/09, GRUR, 2010, 825, 827 (Nr. 21) – *Marlene Dietrich II*.

108 EuGH, C 541/18, GRUR 2019, 1194, 1195 (Nr. 25) – *#darferdas*?; BGH, I ZB 61/17, GRUR 2018, 932, 933 (Nr. 15) – *#darferdas*?.

109 BGH, I ZB 61/17, GRUR, 2018, 932, 934 (Nr. 21) – *#darferdas?*.

110 BGH, I ZB 13/11, GRUR 2012, 1044, 1046 (Nr. 20) – *Neuschwanstein*.

111 BGH, I ZB 13/11, GRUR 2012, 1044, 1046 (Nr. 20) – *Neuschwanstein;* BGH, I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100, 1102 – *TOOOR!*; BPatG, 25 W (pat) 29/19, GRUR-RS 2020, 14390 – *Mädelsabend*.

als bloßes Schlagwort für eine bestimmte, nicht auf die Herkunft der Waren hinweisende Aussage bereits geläufig sind, wird das Publikum nicht auf den Hersteller der so gekennzeichneten Waren beziehen.[112]

2. Beschreibende Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft[113], der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Diesem Schutzhindernis liegt das Allgemeininteresse zu Grunde, dass alle Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der Merkmale einer beanspruchten Ware oder Dienstleistung dienen können, von jedermann frei verwendet werden können.[114] Ein angemeldetes Zeichen ist somit nicht schutzfähig, wenn es Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen unmittelbar beschreibt bzw. beschreiben kann und wenn dies ohne analysierende Betrachtungsweise erkennbar ist.

Die bloße Eignung zur auch künftigen beschreibenden Verwendung ist ausreichend[115], so dass die Markenstelle keinen Nachweis der tatsächlichen Verwendung erbringen muss. Bei der Frage der künftigen Verwendung stellt die Markenstelle eine realitätsbezogene Prognose an, die auch zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt. Dabei ist darauf abzustellen, ob diese Entwicklungen vernünftigerweise erwarten lassen, dass die Angabe beschreibend verwendet werden kann.

Zurückgewiesen werden jedoch nur solche Markenanmeldungen, die ausschließlich aus (potenziell) beschreibenden Angaben oder Zeichen bestehen. Abwandlungen beschreibender Angaben sind also nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schutzunfähig (möglicherweise aber gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Enthält ein Zeichen neben beschreibenden Angaben auch nicht beschreibende Zusätze, steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung nicht entgegen.

a) Art- und Beschaffenheitsangaben

Angaben, die die Art der Waren oder Dienstleistungen – also ihre grundlegenden, wesensbestimmenden Merkmale – beschreiben, sind meist Gattungsbezeichnungen, weil die Art der Ware oder Dienstleistung ihren Oberbegriff, also ihre Gattung, bezeichnet.[116] Aus der Angabe der Art einer Ware oder Dienstleistung können sich zugleich auch Informationen über ihre Beschaffenheit ergeben; die Begriffe gehen gelegentlich ineinander über.[117] Beschaffenheitsangaben dienen der Beschreibung der Zusammensetzung[118], der Bestandteile, der Wirkungsweise[119], der Farbe[120], der Form[121], der Qualität[122] sowie von sonstigen Eigenschaften[123] einer Ware oder Dienstleistung. Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit ist unerheblich, wie (wirtschaftlich) wichtig die durch das angemeldete Zeichen beschriebene Eigenschaft der Ware oder Dienstleistung ist; § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG schließt alle und nicht nur wichtige Beschaffenheitsangaben vom Schutz aus.[124]

---

112 BPatG, 27 W (pat) 50/18, BeckRS 2019, 26677 – *GAMSIG*.

113 Für Kollektivmarken schließt § 99 MarkenG dieses Schutzhindernis in Bezug auf geografische Angaben aus, siehe Teil 2: XV.

114 EuGH, C-108 u. 109/97, GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) – *Chiemsee*; EuGH, C-173/04 P, GRUR 2006, 233, 236 (Nr. 62) – *Strandbeutel*; BGH, I ZB 96/05, GRUR 2006, 850, 856 (Nr. 35) – *FUSSBALL WM 2006*; BGH, I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012, 1014 (Nr. 18) – *Niveau-Blau*.

115 EuGH, C-191/01, GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 32 f.) – *DOUBLEMINT*; EuGH, C-494/08 P, GRUR 2010, 534, 536 (Nr. 53) – *PRANAHAUS*; BGH, I ZB 59/12, GRUR 2014, 565, 569 (Nr. 28) – *smartbook*.

116 BPatG, 27 W (pat) 20/09, BeckRS 2009, 07642 – *SPA*; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rdn. 426.

117 BPatG, 25 W (pat) 513/13, BeckRS 2015, 13959 – *Street Tattoo*; BPatG, 24 W (pat) 2/15, BeckRS 2016, 05354 – *TrackLED*.

118 BPatG, 24 W (pat) 43/16, BeckRS 2016, 15462 – *CUP GUMS*; BPatG, 24 W (pat) 84/14, BeckRS 2016, 14484 – *EURO ADVANCED CARBON FIBER COMPOSITES*.

119 BPatG, 25 W (pat) 52/13, BeckRS 2016, 09567 – *DATA.SECURE*; BPatG, 25 W (pat) 27/13, BeckRS 2015, 14739 – *Knallbrause*.

120 BPatG, 25 W (pat) 556/11, BeckRS 2012, 11843 – *Nero*.

121 BPatG, 24 W (pat) 43/16, BeckRS 2016, 15462 – *CUP GUMS*; BPatG, 24 W (pat) 529/15, BeckRS 2016, 12105 – *Flatline*; BPatG, 25 W (pat) 14/13, BeckRS 2015, 00683 – *Crosstape*.

122 BPatG, 24 W (pat) 84/14, BeckRS 2016, 14484 – *EURO ADVANCED CARBON FIBER COMPOSITES*; BPatG, 29 W (pat) 545/13, BeckRS 2016, 09901 – *MASTERFLUTE*.

123 BPatG, 26 W (pat) 40/13, BeckRS 2016, 09896 – *NATURA*; BPatG, 25 W (pat) 43/14, BeckRS 2016, 07474 – *Zertifizierter Steuerkaufmann (ZStKfm)*; BPatG, 28 W (pat) 21/13, BeckRS 2016, 01740 – *FlexxSide*.

124 EuGH, C-363/99, GRUR 2004, 674 (Nr. 102) – *Postkantoor*; BPatG, 30 W (pat) 523/12, BeckRS 2014, 06598 – *RADIALSTRAHLER*.

b) Bestimmungsangaben

Mit Bestimmungsangaben wird die branchenübliche Verwendung, d. h. Verwendungszweck[125], Zielgruppe, Vertriebs- oder Erbringungsart, Angebotsort, usw.[126], der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen allgemein[127] oder ganz konkret[128] beschrieben. Schutzunfähig sind hierbei nicht nur solche Angaben, die sich als Hauptzweck der Ware oder Dienstleistung darstellen, sondern auch Nebenzwecke oder weitere in Betracht kommende Nutzungsmöglichkeiten, die die Ware oder Dienstleistung unmittelbar betreffen.[129]

3. Üblich gewordene Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung der konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im allgemeinen Sprachgebrauch oder nach den redlichen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

Ein beschreibender Sinngehalt der Marke ist für die Zurückweisung nicht erforderlich.[130] Es können daher auch Begriffe vom Schutz ausgeschlossen sein, die in Bezug auf die beanspruchten Waren/Dienstleistungen keine spezielle Beschreibung enthalten, sondern verkehrsübliche Hinweise allgemeiner Art vermitteln.[131]

Schutzunfähig nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind unter anderem Gattungsbezeichnungen, Werbeschlagworte, Kaufaufforderungen und allgemeine Qualitätshinweise.

4. Wortmarken

Wortmarken sind Marken ohne grafische Ausgestaltung oder Farben, die aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen oder sonstigen Schriftzeichen bestehen, die sich mit der vom DPMA verwendeten üblichen Druckschrift[132] darstellen lassen (§ 7 MarkenV).

a) Beschreibende Angaben – Allgemeines

Wortmarken sind unterscheidungskräftig, wenn ihnen kein für die relevanten Waren/Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr, sei es auch nur wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.[133] Wortmarken, die nur aus beschreibenden Bestandteilen bestehen, sind dagegen nicht eintragungsfähig, weil sie nicht unterscheidungskräftig sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Waren/Dienstleistungen dienen können (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).[134]

Ein Wortzeichen ist nicht eintragungsfähig, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren/Dienstleistungen beschreibt und wenn dies ohne analysierende Betrachtungsweise erkennbar ist.[135] Hierbei ist nicht erforderlich, dass das angemeldete Wortzeichen im Anmeldezeitpunkt bereits tatsächlich für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen oder für deren Merkmale beschreibend verwendet wird; auch Zeichen, die (zukünftig) zu diesem Zweck verwendet werden könnten, sind nicht schutzfähig.[136]

Auch wenn das angemeldete Zeichen aus einer beschreibenden Wortfolge und deren Abkürzung besteht, kann das Zeichen zur Beschreibung geeignet sein. Dies gilt selbst dann, wenn die aus den Anfangsbuchstaben der Wortfolge gebildete Abkürzung für sich genommen nicht beschreibend ist, allerdings in der Kombination mit der Wortfolge beschreibend wirkt und eine akzessorische Stellung einnimmt.[137]

---

125 BPatG, 24 W (pat) 545/14, BeckRS 2015, 20275 – *Funny Knet Freund*; BPatG, 24 W (pat) 556/11, BeckRS 2012, 19978 – *FINANZCHECK*; BPatG, 33 W (pat) 89/07, GRUR-RR 2010, 9 – *Saugauf*.

126 BPatG, 24 W (pat) 537/14, BeckRS 2016, 19705 – *EnergieMobil*.

127 BPatG, 33 W (pat) 89/07, GRUR-RR 2010, 9 – *Saugauf*.

128 EuGH, C-87/11 P, MarkenR 2012, 324 – *HALLUX*.

129 BPatG, 24 W (pat) 556/11, BeckRS 2012, 19978 – *FINANZCHECK*.

130 EuGH, C-517/99, GRUR 2001, 1148, 1149 – *Bravo*.

131 BPatG, 28 W (pat) 28/11, BeckRS 2011, 25019 – *BULLI*.

132 Die beim DPMA übliche Druckschrift (Arial) und der in dieser Schriftart zur Verfügung stehende Zeichensatz sind auf den Internetseiten des DPMA unter https://www.dpma.de/docs/marken/wortmarke.pdf veröffentlicht.

133 BGH, I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 – *marktfrisch*; BGH, I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 – *Cityservice*.

134 Siehe z. B. BPatG, 24 W (pat) 576/14, BeckRS 2016, 14481 – *ES-Coat*; BPatG, 25 W (pat) 522/14, BeckRS 2016, 10029 – *maxSparplus*.

135 EuGH, C-191/01, GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 33) – *Doublemint*; BGH, I ZB 52/08, GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 15) – *DeutschlandCard*; BGH, I ZB 29/13, GRUR 2014, 1206 (Nr. 11) – *ECR-Award;* BPatG, 25 W (pat) 15/13, BeckRS 2016, 01655 – *Air Solution*.

136 EuGH, C-191/01, GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 32) – *Doublemint*.

137 EuGH, C-90/11 u. C-91/11, GRUR 2012, 616 – *Multi Markets Fund MMF* und *NAI – Der Natur Aktien Index*.

b) Fremdsprachige Wörter

Fremdsprachigen Bezeichnungen kann das Eintragungsverbot der beschreibenden Angaben i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wie auch die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlen.

Maßgeblich ist hier die Auffassung der angesprochenen inländischen Verkehrskreise, zu denen sowohl Endabnehmer als auch die am Handel beteiligten Fachkreise zählen.[138] Sie müssen dem fremdsprachigen Wort eine beschreibende Bedeutung entnehmen.[139] Bei geläufigen Ausdrücken einer Welthandelssprache[140] oder einer in dem maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsbereich einschlägigen Fachsprache (z. B. Englisch in zahlreichen wirtschaftlichen oder technischen Bereichen) ist grundsätzlich davon auszugehen, dass beachtliche Teile der inländischen Verkehrskreise in der Lage sind, die Bedeutung des fremdsprachigen Begriffs zu erfassen. Bei Begriffen, die anderen Fremdsprachen angehören, ist maßgeblich, wie groß der Anteil der inländischen Verkehrskreise ist, die aufgrund von schulischen oder durch Reisen erworbenen Sprachkenntnissen bzw. aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einem fremdsprachigen Kulturkreis fähig sind, den Sinngehalt des fremdsprachigen Begriffs und damit seine beschreibende Bedeutung wahrzunehmen.[141]

Erkennen die angesprochenen Endabnehmer den beschreibenden Gehalt der fremdsprachigen Marke (überwiegend) nicht, steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Eintragung der Marke dennoch entgegen, wenn der Fachverkehr (am internationalen Handel beteiligte inländische Fachkreise) die beschreibende Bedeutung erkennt. Dies ist vor allem bei Sach- und Werbeangaben für den inländischen Vertrieb sowie für den Im- und Export, mehrsprachigen beschreibenden Ankündigungen, Hinweisen, Produktbeschreibungen und Gebrauchsanleitungen möglich.[142] Es ist hierbei von dem Grundsatz auszugehen, dass mittlerweile neben den ursprünglichen Welthandelssprachen (Englisch[143], Französisch[144], Italienisch[145], Spanisch[146] und Portugiesisch[147]) auch alle produktbeschreibenden Angaben in den Sprachen von WTO-Ländern dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegen.[148]

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann der Eintragung auch entgegenstehen, wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Waren bzw. Dienstleistungen mit der fremdsprachigen Bezeichnung im Inland vertrieben bzw. die Dienstleistungen unter der fremdsprachigen Bezeichnung angeboten werden und entscheidungserhebliche Verkehrskreise in Deutschland die entsprechende Angabe verstehen.[149]

Auf das Sprachverständnis ausländischer Verkehrskreise kommt es nicht an.[150] Deshalb ist auch nicht entscheidend, ob der angemeldete Begriff in der jeweiligen Fremdsprache korrekt gebildet[151] wurde oder ob das Sprachgebilde beim jeweiligen ausländischen Verkehr wegen dieser Inkorrektheit möglicherweise als phantasievoll aufgefasst werden würde.

c) Abwandlungen beschreibender Angaben

Abwandlungen von beschreibenden Angaben, die als solche überhaupt nicht wahrgenommen werden, weil deren Abweichungen von der beschreibenden Angabe so minimal sind, dass sie im Verkehr entweder völlig unbemerkt bleiben oder für ersichtliche Druckfehler gehalten werden, stehen die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft und der beschreibenden

---

138 BPatG, 27 W (pat) 525/15, BeckRS 2016, 09899 – *PERCEPTIVE INTEGRATION*; BPatG, 30 W (pat) 44/11, BeckRS 2012, 18829 – *PILLOLA*.

139 BPatG, 29 W (pat) 545/13, BeckRS 2016, 09901 – *MASTERFLUTE*.

140 Siehe nachfolgender Absatz.

141 BPatG, 26 W (pat) 18/15, GRUR-Prax 2016, 239 – *Lille Smuk*; BPatG, 25 W (pat) 115/06, BeckRS 2008, 12506 – *Kanal Avrupa*.

142 BPatG, 30 W (pat) 44/11, BeckRS 2012, 18829 – *PILLOLA*.

143 BPatG, 27 W (pat) 35/15, BeckRS 2016, 07083 – *The Bloke*.

144 BPatG, 27 W (pat) 58/13, BeckRS 2014, 06594 – *Lupanar*.

145 BPatG, 26 W (pat) 560/12, BeckRS 2013, 03194 – *LAVANDA*.

146 BPatG, 29 W (pat) 581/12, BeckRS 2014, 18687 – *CONTENTO;* BPatG, 30 W (pat) 47/12, BeckRS 2014, 06597 – *Selecta*; BPatG, 26 W (pat) 560/12, BeckRS 2013, 03194 – *LAVANDA.*

147 BPatG, 30 W (pat) 47/12, BeckRS 2014, 06597 – *Selecta*; BPatG, 26 W (pat) 560/12, BeckRS 2013, 03194 – *LAVANDA.*

148 BPatG, 28 W (pat) 578/12, BeckRS 2014, 08018 – *Omas Gurken* (in kyrillischen Schriftzeichen); BPatG, 28 W (pat) 96/08, BeckRS 2010, 01228 – *die Russische* (in kyrillischen Schriftzeichen).

149 BPatG, 28 W (pat) 578/12, BeckRS 2014, 08018 – *Omas Gurken* (in kyrillischen Schriftzeichen); BPatG, 28 W (pat) 138/10, BeckRS 2011, 27379 – *has Antep*; BPatG, 25 W (pat) 115/06, BeckRS 2008, 12506 – *Kanal Avrupa*.

150 EuGH, C- 421/04, GRUR 2006, 411 (Nr. 24) – *Matratzen Concord/Hukla*.

151 BPatG, 27 W (pat) 134/07, BeckRS 2008, 07654 – *theartofmicrophones.com*; BPatG, 26 W (pat) 32/04, BeckRS 2007, 07480 – *AIRBOARD*.

Angabe entgegen.[152] Erkennt der Verkehr, dass es sich um eine Abwandlung handelt und erkennt er in ihr ohne weiteres die ihm geläufige sachbezogene Angabe wieder bzw. würde er einen Fachausdruck wiedererkennen, wenn er ihm bekannt wäre, kann der Abwandlung die Unterscheidungskraft fehlen.[153]

Werden Abwandlungen von beschreibenden Begriffen als phantasievolle Kunstworte wahrgenommen, liegen die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG dagegen nicht vor.[154]

d) Wortneubildungen

Wird ein Wort als Marke angemeldet, das es in der konkreten Zusammensetzung bislang möglicherweise nicht gab, führt dies nicht automatisch zur Schutzfähigkeit des Zeichens. Denn die Neuheit eines als Marke angemeldeten Wortes ist nicht Voraussetzung für die Schutzfähigkeit; sie kann für sich betrachtet die Schutzfähigkeit des Zeichens aber auch nicht begründen.[155]

Wenn sich die als Marke angemeldete Wortneubildung aus mehreren nicht unterscheidungskräftigen, beschreibenden oder üblich gewordenen Angaben zusammensetzt, ist sie meist auch in der Kombination nicht schutzfähig; es sei denn, dass sich aus der Zusammensetzung Besonderheiten ergeben, die die Schutzfähigkeit begründen.[156]

Hierfür muss ein merklicher Unterschied zwischen der angemeldeten Wortkombination und der bloßen Summe ihrer Einzelbestandteile feststellbar sein.[157] Dies setzt voraus, dass das angemeldete Wort wegen der Ungewöhnlichkeit der Zusammensetzung im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hinreichend deutlich von dem Eindruck bei bloßer Zusammenfügung der Angaben laut seiner Bestandteile abweicht und dadurch über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht.[158]

Eine grammatikalisch falsche Bildung oder eine Kombination von deutschen mit fremdsprachlichen Begriffen genügt hierfür meist nicht.[159] Der Verkehr ist an Wortneukombinationen gewöhnt, da jede Sprache vorhandene Worte stets neu zu beschreibenden Gehalten verknüpft.[160] Weist die Wortneukombination einen sich ohne Analyse erschließenden, gegenwärtig oder zukünftig beschreibungsgeeigneten Gehalt für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen auf, ist sie nicht schutzfähig.

e) Einzelbuchstaben, Einzelzeichen und Zahlen

(1) Einzelbuchstaben und Einzelzeichen

Einzelbuchstaben und Einzelzeichen (z. B. @, $, &, *, %) sind nicht von Haus aus vom Markenschutz ausgeschlossen.[161] Vielmehr ist im Einzelfall zu prüfen, ob der konkrete Buchstabe bzw. das konkrete Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen schutzfähig ist.[162]

Ist der Einzelbuchstabe eine sachbezogene Abkürzung und kann zur Beschreibung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen oder wird er nur als Typen- oder Serienbezeichnung verstanden, ist er gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 bzw. Nr. 1 MarkenG vom Schutz ausgeschlossen (z. B. „J" als Abkürzung einer Programmiersprache" oder „M" als Größenangabe im Bekleidungssektor).[163] Dies gilt auch für Einzelzeichen.[164]

(2) Zahlen

Zahlen in Alleinstellung sind ebenfalls grundsätzlich als Marke schutzfähig. Auch hier ist im Einzelfall zu prüfen,

---

152 BGH, I ZB 10/01, GRUR 2003, 882, 883 (Nr. III. 2. c) – *Lichtenstein*; BPatG, 30 W (pat) 36/14, BeckRS 2016, 07095 (Nr. II. 2. b) – *BLUCHROME*; BPatG, 27 W (pat) 73/14, GRUR-RR 2015, 333 (Nr. II. 2. b) (2) b) – *AppOtheke*; BPatG, 28 W (pat) 58/12, BeckRS 2014, 15833 – *LACTEC*; BPatG, 28 W (pat) 14/11, BeckRS 2012, 16409 – *OPTIMA*; BPatG, 29 W (pat) 107/10, BeckRS 2011, 24151 – *Produktwal*.

153 BPatG, 28 W (pat) 26/13, BeckRS 2015, 18876 – *DoubleDecks*, BPatG, 30 W (pat) 34/10, BeckRS 2011, 19789 – *THALASSA*.

154 BPatG, 30 W (pat) 34/10, BeckRS 2011, 19789 – *THALASSA*.

155 BPatG, 30 W (pat) 3/13, BeckRS 2015, 00544 (Nr. II. 3.) – *KNOWLEDGE.PASSION.RESULTS*; BPatG, 24 W (pat) 503/14, BeckRS 2014, 18614 (Nr. II. 1.) – *yogiDeluxe*.

156 EuGH, C-363/99, GRUR 2004, 674 – *Postkantoor*; BPatG, 27 W (pat) 76/13, BeckRS 2014, 16835 – *Lottoinsel*.

157 BGH, I ZB 78/10, GRUR 2012, 272, 274 (Nr. III. 1. b) aa) 1) – *Rheinpark-Center Neuss*.

158 EuGH, C- 265/00, GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 41) – *BIOMILD*; BPatG, 24 W (pat) 2/15, BeckRS 2016, 05354 – *TrackLED*; BPatG, 26 W (pat) 87/12, BeckRS 2014, 04249 – *Feierstarter*.

159 BPatG, 28 W (pat) 95/09, GRURPrax 2011, 103 – *CutMetall*; BPatG, 24 W (pat) 512/12, BeckRS 2014, 08374 – *LIGADIGITAL*; BPatG, 25 W (pat) 30/10, BeckRS 2011, 22687 – *smiledesign*.

160 BPatG, 29 W (pat) 38/11, BeckRS 2012, 17757 – *FairGasPlus*.

161 BGH, I ZB 21/00, GRUR 2003, 343, 344 – *Z*; BPatG, 26W (pat) 69/99, BPatGE 42, 267 – *Z*.

162 BPatG, 28 W (pat) 518/11, GRUR-RR 2013, 288, 289 – *M;* BPatG, 27 W (pat) 3/16, GRUR-Prax 2017, 555 – *Q;* BPatG, 28 W (pat) 37/16, BeckRS 2018, 10202 – *M*.

163 BGH, I ZB 4/98, GRUR 2001, 161, 162 – *K*; BPatG, 32 W (pat) 304/01, BeckRS 2009, 16726 – *M*; BPatG, 26 W (pat) 69/99, BPatGE 42, 267 – *Z*.

164 BPatG, 29 W (pat) 62/13 – **@**.

ob die konkrete Zahl für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen schutzfähig ist.[165]

Wegen ihres häufigen Einsatzes als Jahreszahlen, Preis-, Maß- oder Mengenangaben werden Zahlen oft als sachbezogene Angaben verstanden, was ihrer Unterscheidungskraft entgegenstehen kann. Dies ist bei Grundzahlen eher anzunehmen als bei speziellen längeren Zahlenfolgen.[166]

(3) Kombinationen von Buchstaben und Zahlen

Soweit die Verbindung von Buchstaben und Zahlen keine sachbezogene Bedeutung aufweist und es sich auch nicht um eine feststehende Redewendung oder allgemeine Anpreisung handelt, kann ihr eine hinreichende Unterscheidungskraft zukommen.[167] In Bereichen, in denen eine Buchstaben-Zahlen-Verbindung als beschreibende Angabe oder Bezeichnung von Normen (z. B. bei Angaben von DIN-Normen) gebräuchlich ist, ist diese jedoch vom Schutz ausgeschlossen (z. B. „K50" für Halbzeuge aus Kupfer).[168]

In Buchstaben-Zahlen-Verbindungen dienen Zahlen häufig auch als Synonyme zur Beschreibung bestimmter Eigenschaften oder Vorgänge (z. B. die Zahl „24" als Abkürzung von „rund um die Uhr" bzw. „24 Stunden lang"[169]; die Winkelangabe „360°" als Synonym für „allumfassend, vollständig, komplett"[170]; die Zahlenangaben „2.0"[171] und „3.0"[172] als Versionsnummern) oder als Kürzel bzw. Ersatz für englische Wörter („2" für „to"[173] oder „4" für „for"[174]). Derartigen Buchstaben-Zahlen-Verbindungen fehlt meist die Unterscheidungskraft.[175]

f) Slogans und sonstige Werbeaussagen allgemeiner Art

(1) Slogans

Slogans unterliegen denselben Anforderungen an die Schutzfähigkeit wie alle anderen Marken.[176]

Unterscheidungskräftig ist ein Slogan, wenn der Verkehr ihm wenigstens auch einen Herkunftshinweis entnimmt.[177] Die Eignung zum Herkunftshinweis kann sich daraus ergeben, dass der Slogan eine gewisse Originalität und Prägnanz aufweist, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordert oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslöst (z. B. „Hallo Erde!"[178], „THINK WHAT'S POSSIBLE"[179], „FREUNDE AUF EWIG"[180], „ABI ALLES IN TROCKENEN TÜCHERN"[181] und „Bar jeder Vernunft"[182]).[183] Gegen das Vorliegen von Unterscheidungskraft sprechen eine

---

165 BGH, I ZB 23/99, GRUR 2002, 972 – *1;* BPatG, 28 W (pat) 65/03, BeckRS 2009, 02454 – *4*.

166 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rdn. 231.

167 BPatG, 24 W (pat) 524/13, MarkenR 2015, 331 – *IT's APP2You*; BPatG, 30 W (pat) 502/12, BeckRS 2013, 17750 – *DANCE4LIFE*; BPatG, 30 W (pat) 532/12, GRUR-RS 2013, 15601 – *2gether4life*; BPatG, 30 W (pat) 91/10, BeckRS 2012, 17979 – *5 plus 2*.

168 BPatG, 26 W (pat) 12/99, BPatGE 41, 108 – *K50*; BPatG, 28 W (pat) 80/11, BeckRS 2013, 10407 – *Goodbye CO2*; BPatG, 30 W (pat) 16/01, BeckRS 2014, 10963 – *AL 100*; BPatG, 27 W (pat) 79/11, BeckRS 2012, 17837 – *25minutes.*

169 BPatG, 30 W (pat) 541/13, BeckRS 2016, 08273 – *AID24*; BPatG, 24 W (pat) 516/14, BeckRS 2015, 19481 – *Faschingshop 24.de*; BPatG, 24 W (pat) 522/10, BeckRS 2012, 21701 – *Station 24*; BPatG, 28 W (pat) 523/11, BeckRS 2011, 21223 – *fensterbau24*, 29 W (pat) 62/13 BPatG, 29 W (pat) 550/12, BeckRS 2013, 17749 – *GoldHouSe24*.

170 BPatG, 30 W (pat) 519/14, BeckRS 2016, 09905 – *vital360°*; BPatG, 27 W (pat) 111/07, BeckRS 2008, 05859 – *360° Entertainment*.

171 BPatG, 24 W (pat) 50/14, GRUR-RS 2015, 18873 – *Kommune 2.0*.

172 BPatG, 27 W (pat) 66/14 – *Leadership 3.0*.

173 BPatG, 29 W (pat) 78/13, BeckRS 2016, 10069 – *biz2people*; BPatG, 30 W (pat) 19/10, BeckRS 2011, 07463 – *cover2dry*; BPatG, 33 W (pat) 1/04, BeckRS 2009, 01974 – *apotheke2u.de*; BPatG, 29 W (pat) 102/01, BeckRS 2009, 02511 – *Call 2 day*; BPatG, 25 W (pat) 21/01, BeckRS 2009, 15328 – *web2cad*.

174 BPatG, 25 W (pat) 503/13, GRUR-Prax 2014, 251 – *vital4age*; BPatG, 27 W (pat) 548/13, BeckRS 2014, 15542 – *assist4me*; BPatG, 26 W (pat) 4/13, BeckRS 2015, 02935 – *stoff4you* (Wort-/Bildmarke); BPatG, 27 W (pat) 78/12, GRUR-RS 2013, 07979 – *active4fun*.

175 Weitere Beispiele für nicht schutzfähige Buchstaben-Zahlen-Kombinationen: BPatG, 27 W (pat) 58/12, BeckRS 2013, 19036 – *5 weg oder Geld zurück*; BPatG, 25 W (pat) 520/12, BeckRS 2013, 14108 – *BLUT123*; BPatG, 25 W (pat) 519/12, BeckRS 2013, 14107 – *PLASMA123*; BPatG, 24 W (pat) 533/10, BeckRS 2012, 23312 – *Immografik1*.

176 EuGH, C-398/08 P, GRUR 2010, 228 (Nr. 38 f.) – *Vorsprung durch Technik*; BGH, I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 (Ziff. 12) – *My World*; BGH, I ZB 48/08, GRUR 2009, 778, 779 (Nr. 12) – *Willkommen im Leben*.

177 BGH, I ZB 81/13, GRUR 2015, 173, 176 (Nr. 29) – *for you*.

178 BPatG, 29 W (pat) 535/11, GRUR-RR 2013, 150 – *Hallo Erde!*.

179 BPatG, 30 W (pat) 544/12 – *THINK WHAT'S POSSIBLE*.

180 BPatG, 27 W (pat) 519/12, GRUR-RS 2013, 09902 – *FREUNDE AUF EWIG*.

181 BPatG, 26 W (pat) 78/12, BeckRS 2012, 24232 – *ABI ALLES IN TROCKENEN TÜCHERN*.

182 BGH, I ZB 1/00, GRUR 2002, 1070 – *Bar jeder Vernunft*.

183 BGH, I ZB 81/13, GRUR 2015, 173, 175 (Nr. 17) – *for you*; BGH, I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 (Nr. 12) – *My World*.

größere Länge und ein Aussagegehalt, der sich in beschreibenden Angaben, allgemeinen Anpreisungen und Werbeaussagen erschöpft.[184]

Bei der Anmeldung von Slogans liegt in der Regel keine beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor.[185]

(2) Sonstige Werbeaussagen allgemeiner Art

Die unter (1) dargestellten Grundsätze zur Schutzfähigkeit von Slogans gelten auch für die Beurteilung der Schutzfähigkeit sonstiger Werbeaussagen allgemeiner Art.[186] Soweit sich Werbeaussagen in unmittelbar beschreibenden Angaben erschöpfen oder im Verkehr ausschließlich als Werbung verstanden werden, sind sie nicht unterscheidungskräftig.[187]

g) Werktitel

Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken (§ 5 Abs. 3 MarkenG). Der Werktitel genießt nach dem Markengesetz Kennzeichenschutz als besondere Form der geschäftlichen Bezeichnung (§ 5 Abs. 1 MarkenG).

Darüber hinaus ist für Werktitel auch Markenschutz möglich. Hierfür gelten jedoch die gleichen Anforderungen wie für andere Marken.

Versteht der Verkehr die Titelangabe nur werk- und damit inhaltsbezogen, fehlt dem Werktitel für Waren/Dienstleistungen, die einen gedanklichen Inhalt aufweisen, der einer Beschreibung zugänglich ist[188], die markenrechtliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.[189]

Wortmarken, die für mediale Waren/Dienstleistungen einen sachbezogenen Werktitel darstellen, der als beschreibende Angabe über den Inhalt dieser Waren/Dienstleistungen ernsthaft in Betracht kommt, sind zudem nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.[190]

h) Personennamen

Personennamen (auch Pseudonyme) sind nach denselben Kriterien zu prüfen wie sonstige Wortmarken.

Namen von Personen sind grundsätzlich unterscheidungskräftig.[191] Personennamen, mit denen die Waren/Dienstleistungen beschrieben werden können, können nicht als Hinweis auf ein Unternehmen dienen z. B. *WANKEL* (Wankelmotor)[192], *MOZART* (Rezeptur für Süßwaren)[193], *Suzuki* (Name eines berühmten japanischen Musikpädagogen für einschlägige Dienstleistungen)[194]. Entsprechendes gilt, wenn sich der Name (aufgrund seiner Bekanntheit) als Sachtitel anbietet, der eine Darstellung der betreffenden Person oder deren Werk bezeichnen kann (z. B. *Leonardo Da Vinci*[195]).

Bei der Beurteilung, ob der Name einer bekannten lebenden Persönlichkeit für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen des angesprochenen Publikums als Angabe von Inhalt oder Thema, mit welchem sich diese Waren oder Dienstleistungen befassen können, oder als Herkunftsangabe angesehen wird, ist auch auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor abzustellen.[196]

Soweit der Personenname zur Beschreibung relevanter Merkmale der betreffenden Waren/Dienstleistungen dienen kann (etwa als schlagwortartiger Hinweis auf den Inhalt bzw. den thematischen Gegenstand insbesondere medialer Produkte, Produktionen oder Veranstaltungen, auch nach der Art eines Titels gebildet oder als Autorenbezeichnung), steht der Eintragung auch das Schutzhindernis beschreibender Zeichen oder Angaben i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.[197]

---

184 BGH, I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 (Nr. 12) – *My World*; BGH, I ZB 48/08, GRUR 2009, 778, 779 (Nr. 12) – *Willkommen im Leben*.

185 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rdn. 485; Berlit, Markenrecht, 10. Aufl., S. 73; allerdings bejaht für: BPatG, 33 W (pat) 548/11, GRUR-RS 2013, 07050 – *Erde gut, alles gut*.

186 BPatG, 27 W (pat) 92/06, BeckRS 2007, 13767 – *Überwinde deinen inneren Schweinehund*.

187 BGH, I ZB 39/15, GRUR 2016, 934 (Nr. II. 2. cc) 3) – *OUI*; BPatG, 27 W (pat) 32/10, BeckRS 2012, 22606 – *Jeden Tag anders*.

188 Dies gilt insbesondere für den Bereich der Medien, z. B. für Druckschriften, Medienträger, Filme, Verlagsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernsehsendungen oder Veranstaltungen.

189 BGH, I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 – *Bücher für eine bessere Welt;* BGH, I ZB 19/00, GRUR 2003, 342, 343 – *Winnetou*; BGH, I ZB 68/11, GRUR 2013, 522 (Nr. 11-14) – *Deutschlands schönste Seiten*.

190 BPatG, 29 W (pat) 85/05, BeckRS 2007, 15675 – *EU Times*.

191 BGH, I ZB 97/16, GRUR 2018, 301 (Nr. 12) – *Pippi Langstrumpf*; BPatG, 32 W (pat) 33/06, GRUR 2008, 522, 523 – *Percy Stuart*.

192 BPatG, 28 W (pat) 103/05, BeckRS 2007, 11441 – *WANKEL*.

193 EuG, T-304/06, GRUR Int 2009, 410 (Nr. 95-99) – *MOZART*.

194 BPatG, 24 W (pat) 520/11, BeckRS 2013, 16090 – *Suzuki*.

195 BPatG, 28 W (pat) 103/06, MarkenR 2008, 33, 36 – *Leonardo Da Vinci*.

196 Siehe Teil 2: IV.1.

197 BPatG, 29 W (pat) 35/06, GRUR 2008, 512, 513 – *Ringelnatz*.

i) Geografische Angaben

Geografische Angaben können zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren/Dienstleistungen i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen, wenn (a) Herstellungs- oder Leistungsunternehmen für solche Produkte an dem bezeichneten Ort tatsächlich bestehen und der Handel oder die beteiligten Verkehrskreise den Ort mit den beanspruchten Produkten in Verbindung bringen, oder (b) die Möglichkeit der Eröffnung solcher Herstellungs- oder Leistungsunternehmen angesichts der objektiven Gesamtumstände, insbesondere der Bedeutung des Ortes und der Infrastruktur der Region vernünftigerweise nicht auszuschließen ist und vernünftigerweise zu erwarten ist, dass der Handel oder die beteiligten Verkehrskreise zukünftig eine solche Verbindung herstellen können.[198] Neben dem Ursprungsort der Ware oder Dienstleistung, d. h. dem Ort ihrer Herstellung oder Erbringung, können geografische Herkunftsangaben auch den Ort des Entwurfs einer Ware oder der Herkunft ihrer Rohstoffe oder den Ort des Unternehmenssitzes bezeichnen.[199]

Namen von Ländern, Regionen, Städten und Orten, aber auch Namen von Flüssen, Seen und Bergen, die zugleich auch die Region bezeichnen, sowie von Stadtteilen, Straßen und Plätzen oder Bauwerken und Wahrzeichen, wenn sie mit einem Gebiet identifiziert werden, können zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von Produkten dienen.

Bei Namen von Ländern, Regionen, größeren Städten oder wirtschaftlich bedeutenden Orten wird grundsätzlich vermutet, dass sie als Angabe der geografischen Herkunft einer Vielzahl von Produkten ernsthaft in Betracht kommen und insoweit einen beschreibenden Charakter aufweisen.[200]

Ortsangaben, die Verbraucher auf andere Art und Weise beeinflussen können, insbesondere durch positiv besetzte Vorstellungen wie einen bestimmten Lebensstil, Flair, Tradition oder Modernität, sind ebenfalls freihaltebedürftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.[201]

Ausnahmsweise kann bei Branchenbesonderheiten nicht nur der Herstellungsort, sondern auch der Vertriebsort als beschreibende Angabe in Betracht kommen.

Das Schutzhindernis der geografischen Herkunftsbezeichnung gilt nicht für Kollektivmarken (§ 99 MarkenG)[202].

5. Bildmarken

Bildmarken sind grafisch ausgestaltete Wörter, zweidimensionale Bilddarstellungen, aber auch Wörter in anderen Schriftarten oder in besonderen Schriften (z. B. fernöstliche Schriftzeichen) sowie Wörter oder Bilder in farbiger Gestaltung (vgl. auch § 8 MarkenV). Die Unterscheidungskraft von Bildmarken bemisst sich nach den allgemeinen Grundsätzen. Bei der Beurteilung ist immer der Gesamteindruck[203], d. h. der durch die Kombination der einzelnen Elemente entstehende Eindruck, zu berücksichtigen.

a) Reine Bildmarken

Die Frage der Schutzfähigkeit von reinen Bildmarken stellt sich im Wesentlichen bzgl. der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Insbesondere sachbezogenen Abbildungen kann die Unterscheidungskraft fehlen, z. B. wenn es sich um Waren- oder Verpackungsdarstellungen handelt. Die Abbildung der Ware oder ihrer Verpackung ist unterscheidungskräftig, wenn diese erheblich abweichende charakteristische Merkmale aufweist, die aus dem Rahmen der gebräuchlichen Gestaltungsvielfalt auf dem jeweiligen Warengebiet fallen.[204] Auch sonstigen sachbezogenen Darstellungen, die z. B. auf die Bestimmung[205] oder die geografische Herkunft[206] der Waren und Dienstleistungen verweisen, kann die Unterscheidungskraft fehlen. Ebenso können Abbildungen, die sich auf Dienstleistungen beziehen, von der Eintragung ausgeschlossen sein.[207]

---

198 EuGH, C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723 – *Chiemsee*; BGH, I ZB 10/01, GRUR 2003, 882, 883 – *Lichtenstein*; BPatG, 33 W (pat) 105/06, GRUR 2009, 491, 494 – *Vierlinden*.

199 EuGH, C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723 (Nr. 36) – *Chiemsee*.

200 EuGH, C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723 (Nr. 31 ff.) – *Chiemsee*; BPatG, 33 W (pat) 47/09, GRUR 2011, 918, 919 – *STUBENGASSE MÜNSTER*; BPatG, 26 W (pat) 507/13, BeckRS 2014, 22895 – *Weingut Burg Ravensburg*.

201 EuGH, C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723 (Nr. 26) – *Chiemsee*; BPatG, 26 W (pat) 556/11, BeckRS 2014, 08013 – *OXFORD* (positiv besetzte Vorstellungen aufgrund des guten Rufs der Universität); BPatG, 25 W (pat) 44/12, BeckRS 2013, 14106 – *PORTOFINO* (positiv besetzte Vorstellungen aufgrund des Lebensstils, Flairs des weltbekannten Ortes in Ligurien).

202 Siehe Teil 2: XV.

203 Siehe Teil 2: II.3.

204 EuGH, C-25/05 P, GRUR 2006, 1022 (Nr. 28) – *Wicklerform*; BGH, I ZB 68/09, GRUR 2011, 158 (Nr. 8) – *Hefteinband*.

205 BGH, I ZB 21/01, GRUR 2004, 331, 332 – *Westie-Kopf*.

206 BPatG, 28 W (pat) 544/10, BeckRS 2011, 26014 – *Kuh (schwarz-rot-gold)*.

207 BPatG, 25 W (pat) 142/04, BeckRS 2009, 00166 – *Paragraphenzeichen*.

Darüber hinaus können allgemein dekorative Gestaltungen und Hervorhebungsmittel, wie einfache geometrische Figuren oder einfache grafische Elemente aber auch Ausstattungen, wie Musterungen, Ornamente etc., nicht unterscheidungskräftig sein.[208] Soweit charakteristische Gestaltungselemente hinzutreten, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen kann, besteht kein Schutzhindernis.

Bildmarken können auch zur unmittelbaren Beschreibung von Waren und Dienstleistungen geeignet sein und insoweit kann eine Zurückweisung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Frage kommen, insbesondere wenn es sich um sachbezogene Abbildungen handelt.

b) Kombinierte Wort-/Bildmarken

Bei Marken mit schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen Wortbestandteilen kann das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft durch eine besondere bildliche oder grafische Ausgestaltung begründet werden.[209]

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist das „je/desto-Prinzip" zu Grunde zu legen. D. h., je weniger schutzfähig die Wortbestandteile sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen.[210] Einfache grafische Gestaltungen und rein dekorative Elemente sind grundsätzlich nicht ausreichend.[211] Dies gilt insbesondere für werbeübliche Ausgestaltungen und Hervorhebungen, an die der Verkehr durch häufige Verwendung gewöhnt ist.[212] Erforderlich sind charakteristische Gestaltungselemente, in denen der Verkehr einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen kann.[213]

Bei der Beurteilung ist immer auch der Gesamteindruck, d. h. der durch die Kombination der einzelnen Elemente entstehende Eindruck, zu berücksichtigen.[214] Dabei muss die Ausgestaltung eine kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken, die den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile bedeutungslos macht.[215] Auch eine hinreichende Komplexität kann schutzbegründend sein.[216]

Die im Europäischen Netzwerk für Marken und Designs zusammengeschlossenen Ämter für Geistiges Eigentum haben hierzu in dem Konvergenzprogramm KP 3 „Unterscheidungskraft – Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern" Grundsätze festgelegt und Fallgruppen zu folgenden Kriterien gebildet:

- Schriftart und Schriftbild
- Kombination mit Farbe
- Kombination mit Satzzeichen und anderen Symbolen
- Position der Wortelemente (seitlich, auf dem Kopf stehend usw.)
- Verwendung einfacher geometrischer Formen
- Position und Proportion (Größe) des Bildelements im Verhältnis zum Wortelement
- Bildelement als Darstellung der Waren/Dienstleistungen oder mit direkter Verbindung zu diesen
- Bildelement wird im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich im Zusammenhang mit den Waren/Dienstleistungen verwendet.

Die Fallgruppen sowie die dort enthaltenen Grundsätze sind für die Beurteilung der Schutzfähigkeit heranzuziehen.[217]

c) Abbildungen von Personen und Kunstwerken

Die Abbildung einer verstorbenen oder lebenden Person kann grundsätzlich als Marke geschützt werden. Der Abbildung einer bekannten Persönlichkeit steht allerdings das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen, wenn der Verkehr mit der betreffenden Person lediglich einen thematischen oder sonstigen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Waren/Dienstleistungen herstellt oder die Person als bloßes Werbemittel auftritt.[218]

---

208 BGH, I ZB 68/09, GRUR 2011, 158 (Nr. 8, 11, 12) – *Hefteinband*; EuGH, C-445/02, MarkenR 2004, 449 – *Glaverbel*.

209 BGH, I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 – *VISAGE*; BGH, I ZB 11/89, GRUR 1991, 136, 137 – *NEW MAN*.

210 BGH, I ZB 94/06, GRUR 2009, 954 – *Kinder III*; BGH, I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 – *antiKALK*.

211 BGH, I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 – *grill meister*; BGH, I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 – *anti KALK*; BPatG, 26 W (pat) 72/07, GRUR-RR 2009, 426 – *Yoghurt-Gums*.

212 BGH, I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 – *hey!* (z. B. für die farbliche Hinterlegung und Rahmung von Buchstaben).

213 BPatG, 24 W (pat) 557/16, BeckRS 2016, 15463 – *Profiplus*.

214 EuGH, C-92/10, GRUR-Int. 2011, 255 (Nr. 51 ff.) – *Best Buy*.

215 BPatG, 28 W (pat) 60/13, BeckRS 2016, 01748 – *delikat*.

216 BPatG, 27 W (pat) 4/15, BeckRS 2015, 13965 – *braun Markenschuhe*; BPatG, 29 W (pat) 52/13, BeckRS 2013, 15249 – *tagungshotel.com*.

217 Vgl. dazu die Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zur Unterscheidungskraft – Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern vom 2. Oktober 2015; abrufbar unter: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/f939b785-df77-4b67-ba43-623aa0e81ffb.

218 BGH, I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 (Nr. 15) – *Marlene-Dietrich-Bildnis*.

Der Wiedergabe von Kunstwerken kann Unterscheidungskraft zukommen.[219] Abbildungen allgemein bekannter Kunstwerke, die häufig als Werbemotive und Hervorhebungsmittel eingesetzt werden, können aber wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sowie als übliche Zeichen i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sein.[220]

d) Gütezeichen

Individual- oder Kollektivmarken, die *ausschließlich* aus Gütezeichen bestehen, sind als bloße Qualitäts- oder Beschaffenheitsangabe grundsätzlich nicht geeignet, Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden[221]. Ihnen fehlt daher in der Regel die für Individual- oder Kollektivmarken erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 97 Abs. 1, § 3 Abs. 1 MarkenG[222]; derartige Zeichen können aber unter Umständen Markenschutz als Gewährleistungsmarken[223] erlangen.

6. Dreidimensionale Marken

Als dreidimensionale Marke kommen alle dreidimensionalen Formen und Gestaltungen einschließlich der Form der Ware oder ihrer Verpackung in Frage. Marken, die ausschließlich aus der Warenform bestehen, können jedoch unter den in § 3 Abs. 2 MarkenG genannten Bedingungen schutzunfähig sein.[224]

Bei dreidimensionalen Marken sind hinsichtlich der Unterscheidungskraft weder strengere noch großzügigere rechtliche Maßstäbe anzuwenden als bei anderen Marken.[225] Jedoch ist zu berücksichtigen, dass eine dreidimensionale Marke, die allein aus der Form bzw. Verpackung der Ware besteht, vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Gewöhnlich schließen Verbraucher daher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung nicht auf die betriebliche Herkunft.[226] Dies gilt ebenso für die Wiedergabe von Warenteilen.[227] Eine angemeldete Waren- oder Verpackungsform ist nicht bereits deshalb unterscheidungskräftig, weil sie sich in irgendeiner Weise von branchenüblichen Produktformen unterscheidet. Hinreichende Unterscheidungskraft kann nur dann bejaht werden, wenn ein solches dreidimensionales Zeichen charakteristische Merkmale aufweist, die von der Norm oder dem branchenüblichen Formenschatz erheblich abweichen.[228] Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist stets der Gesamteindruck, den die dreidimensionale Marke vermittelt. Die branchenübliche Farbgestaltung der Ware oder Verpackungsform kann eine Unterscheidungskraft nicht begründen.[229]

Eine dreidimensionale Marke, die sich darin erschöpft, die Form der beanspruchten Ware wiederzugegeben, beschreibt unmittelbar die Eigenschaften der Ware, nämlich ihre äußere Gestaltung und kann nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen werden.[230] Bei dreidimensionalen Marken, die aus der Verpackung regelmäßig verpackt vertriebener Waren bestehen, kann die Verpackung zur Beschreibung der Beschaffenheit der Ware gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen,[231] wenn es sich um eine notwendige und nicht nur übliche Verpackungsform handelt.[232]

Beinhaltet eine als solche nicht eintragungsfähige dreidimensionale Marke schutzfähige weitere Elemente, z. B. schutzfähige Wort- oder Bildbestandteile, ist diese Kombination der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse zu Grunde zu legen und kann schutzbegründend wirken.[233]

Die im Europäischen Netzwerk für Marken und Designs zusammengeschlossenen Ämter für Geistiges Eigentum haben hierzu in dem Konvergenzprogramm KP 9 „Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken (Form-

---

219 BGH, I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 (Nr. 15, 19 f.) – *Medusa*.

220 BPatG, 24 W (pat) 188/96, GRUR 1998, 1021 ff. – *Mona Lisa*.

221 BPatG, 24 W (pat) 34/09, BeckRS 2011, 23578, – *Deutsches Hygienezertifikat*.

222 EuGH, C-689/15, GRUR 2017, 816 – *Gözze/VBB (Internationales Baumwollzeichen)*.

223 Zu Gewährleistungsmarken siehe Teil 2: XVI.

224 Vgl. insoweit auch Teil 2: I.

225 EuGH, C-456/01 P u. C-457/01 P, GRUR Int. 2004, 631 (Nr. 38) – *Dreidimensionale Tablettenform I*; BGH, I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 (Nr. 24) – *ROCHER-Kugel*.

226 EuGH, C-456/01 P u. C-457/01 P, GRUR Int. 2004, 631 (Nr. 38) – *Dreidimensionale Tablettenform I*; BGH, I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 (Nr. 24) – *ROCHER-Kugel*.

227 EuGH, C-546/10, BeckEuRS 2011, 620712 (Nr. 59) – *Gitarrenkopf*.

228 EuGH, C-456/01 P u. C-457/01 P, GRUR Int. 2004, 631 (Nr. 39) – *Dreidimensionale Tablettenform I*; EuGH, C-218/01, GRUR 2004, 428 (Nr. 49) – *Henkel*; BGH, I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 (Nr. 28) – *ROCHER-Kugel*.

229 EuGH, C-456/01 P u. C-457/01 P, GRUR Int. 2004, 631 (Nr. 47) – *Dreidimensionale Tablettenform I*.

230 BGH, I ZB 33/04, GRUR 2006, 679 (Nr. 21) – *Porsche Boxter*; BGH, I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 (Nr. 29) – *Rocher-Kugel*.

231 BPatG, 24 W (pat) 120/99, GRUR 2001, 737, 739 – *Waschmittelflasche*.

232 EuGH, C-218/01, GRUR 2004, 428 (Nr. 32 f.) – *Henkel*.

233 BGH, I ZB 19/01, GRUR 2005, 158, 159 – *MAGLITE*.

marken), die Wort- und/oder Bildbestandteile enthalten und deren Form allein nicht unterscheidungskräftig ist“ gemeinsame Grundsätze festgelegt.[234]

7. Abstrakte Farbmarken

Abstrakte Farbmarken sind nur in Ausnahmefällen aus sich heraus unterscheidungskräftig, in der Regel steht ihnen das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Denn Farben werden bei Produkten regelmäßig lediglich als Dekoration und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis eingesetzt und von den Verbrauchern auch so verstanden. Auch können Farbmarken möglicherweise schon nach § 3 Abs. 2 MarkenG als charakteristisches Merkmal schutzunfähig sein.

Die Rechtsprechung[235] bejaht die originäre Unterscheidungskraft abstrakter Farbmarken nur in Ausnahmefällen und unter besonderen Voraussetzungen. Erforderlich ist, dass die Marke für einen spezifischen Markt beansprucht wird, in dem Farben üblicherweise als betrieblicher Herkunftshinweis eingesetzt werden. Zudem müssen Farben für die konkreten Produkte als Herkunftshinweis in Betracht kommen, indem sie zu den Produkten keinen sachlichen Bezug haben. Zusätzlich muss in dieser Branche eine Gewöhnung des Verkehrs an Farben als Herkunftshinweis gegeben sein. Schließlich muss der herkunftshinweisende Charakter der konkreten Farbe festgestellt werden. Fehlt es an einer oder mehreren dieser Voraussetzungen, kommt eine Eintragung nur aufgrund einer Verkehrsdurchsetzung[236] in Betracht.

8. Klangmarken

Bei Klangmarken sind regelmäßig die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) sowie gegebenenfalls einer beschreibenden Angabe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zu prüfen. Nicht unterscheidungskräftig sind sachbezogene Geräusche für die beanspruchten Produkte sowie reine akustische Untermalungen ohne Wiedererkennungswert. Klangmarken aus sachbezogenen Geräuschen können möglicherweise auch nach § 3 Abs. 2 MarkenG als charakteristisches Merkmal schutzunfähig sein.

9. Positionsmarken

Bei Positionsmarken ist zu prüfen, ob sie tatsächlich als Kennzeichnung von Waren/Dienstleistungen verstanden werden. Soweit die Positionsmarke mit einem möglichen Erscheinungsbild der beanspruchten Ware verschmilzt, gelten die Grundsätze für Bildmarken und dreidimensionale Marken mit der Folge, dass es auf ein erhebliches Abweichen von den branchenüblichen Grundformen ankommt.[237] Im Übrigen ist maßgeblich, ob das positionierte Zeichen selbst, seine Positionierung oder deren Kombination die Anforderungen an die Unterscheidungskraft erfüllt. Eine Positionsmarke bietet sich vor allem an, wenn das Zeichen als solches nicht schutzfähig wäre, sondern Schutz nur über seine spezifische Positionierung erlangen kann.

10. Bewegungsmarken

Die Bewertung der Schutzfähigkeit von Bewegungsmarken im Hinblick auf eine Beschreibungseignung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) folgt allgemeinen Grundsätzen. Es ist zu prüfen, ob es sich nicht lediglich um sachbezogene produkttypische und allgemeine Bewegungsfolgen handelt. Auch können Bewegungsmarken möglicherweise schon nach § 3 Abs. 2 MarkenG als charakteristisches Merkmal schutzunfähig sein.

11. Kennfaden-, Muster-, Multimedia-, Hologramm- und sonstige Marken

Die Beurteilung der Schutzfähigkeit von Kennfaden-, Muster-, Multimedia-, Hologramm- und sonstigen Marken hat im Hinblick auf eine Beschreibungseignung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) und Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) nach den allgemeinen Grundsätzen zu erfolgen. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Prüfungsrichtlinie bestand noch keine gefestigte Amtspraxis zur Beurteilung der Schutzfähigkeit dieser Markenformen, weshalb insoweit noch keine detaillierten Ausführungen erfolgen können.

---

234 Vgl. dazu die Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis zur Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken (Formmarken), die Wort- und/oder Bildbestandteile enthalten und deren Form allein nicht unterscheidungskräftig ist, vom 1. April 2020; abrufbar unter: https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/hinweise/hinweise2020/hinweis_01042020_2/index.html bzw. https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_de.pdf.

235 EuGH, C-104/01, GRUR 2003, 604, 608 (Nr. 66) – *Libertel*; EuGH, C-49/02, GRUR 2004, 858, 860 (Nr. 39) – *Heidelberger Bauchemie*; EuGH, C-217/13, GRUR 2014, 776 – *Sparkassen-Rot*; BGH, I ZB 76/08, GRUR 2010, 637, 639 (Nr. 13) – *Farbe gelb*.

236 § 8 Abs. 3 MarkenG; siehe auch Teil 2: XVII.

237 EuGH, C-429/10 P, MarkenR 2011, 257 (Nr. 35 – 39) – *X Technology Swiss*; BPatG, 29 W (pat) 19/08, MarkenR 2009, 569, 570 – *Schultütenspitze*.

V. Täuschungsgefahr (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)

1. Eignung zur Täuschung

Marken, die geeignet sind, den Verkehr zu täuschen, sind von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG). In Betracht kommt insbesondere eine Täuschung über die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren/Dienstleistungen. Soweit sich die Waren/Dienstleistungen an Endabnehmer richten, ist von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers auszugehen.[238]

Die Täuschungsgefahr muss von der Marke selbst ausgehen.

Sie ist in erster Linie dann zu bejahen, wenn der Zeicheninhalt bzw. die Aussage der Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren/Dienstleistungen objektiv unrichtig und damit irreführend ist. Eine Zurückweisung der Anmeldung ist jedoch nur dann gerechtfertigt, wenn keine Möglichkeit eines nicht täuschenden Einsatzes der Marke für unter das Verzeichnis fallende Waren/Dienstleistungen denkbar ist.[239]

Darauf, wie die Marke bereits benutzt wurde oder benutzt werden wird, kommt es dabei nicht an. Auch die persönlichen oder rechtlichen Verhältnisse des Anmelders sind in aller Regel nicht relevant. Angesichts der fehlenden Bindung der Marke an einen Geschäftsbetrieb sowie ihrer freien Übertragbarkeit können unternehmensbezogene Angaben grundsätzlich keine Täuschungsgefahr begründen.[240]

Eine markenrechtlich relevante Täuschungsgefahr liegt auch dann vor, wenn der Zeicheninhalt selbst unrichtig ist. Eine nicht täuschende Verwendungsmöglichkeit ist in diesen Fällen nicht möglich. Beispielsweise können nicht zutreffende Schutzrechtshinweise[241] (z. B. das ®-Symbol an einem tatsächlich nicht für den Anmelder registrierten Markenbestandteil) eine Irreführung des Verkehrs begründen. Sofern diese Angaben nicht ausreichend belegt werden, wird die Markenanmeldung wegen Täuschungsgefahr zurückgewiesen.

2. Ersichtlichkeit

Das Schutzhindernis der Täuschungsgefahr wird nur herangezogen, wenn die Eignung zur Täuschung ersichtlich ist (§ 37 Abs. 3 MarkenG). Eine ersichtliche Eignung zur Täuschung liegt nur dann vor, wenn die Markenstelle diese unter Zuhilfenahme ihres Fachwissens und des vorhandenen Prüfungs- und Recherchematerials ohne weitere Ermittlungen erkennen kann.

3. Besondere Fallgestaltungen

a) Gütezeichen, Güteversprechen

Individual- oder Kollektivmarken, die Gütezeichen oder Güteversprechen enthalten[242], die für den Verkehr erkennbar auf eine neutrale Zertifizierungsstelle hinweisen und damit den Eindruck erwecken, dass die entsprechenden Waren/Dienstleistungen von einer neutralen Stelle auf die Erfüllung gewisser Standards geprüft worden sind, sind dann täuschend, wenn die benannte Stelle kein Zertifizierungsverfahren für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen vorsieht. In diesem Fall ist eine nicht irreführende Verwendung der Marke ausgeschlossen. Nicht relevant ist mangels Bindung der Marke an einen Geschäftsbetrieb sowie wegen der freien Übertragbarkeit der Marke hingegen, ob die Waren/Dienstleistungen des Anmelders das Zertifizierungsverfahren tatsächlich durchlaufen haben.

Individual- oder Kollektivmarken, die Gütezeichen oder Güteversprechen enthalten, die *nicht* erkennbar auf eine neutrale Zertifizierungsstelle hinweisen, vermitteln dem Publikum hingegen keine objektiv verlässliche Aussage in Bezug auf die beanspruchten Waren/Dienstleistungen, sondern stellen sich lediglich als besondere Art der Werbeanpreisung dar. Bloße Werbeversprechen verfügen jedoch nicht über hinreichende wettbewerbsmäßige Relevanz und können mithin eine Täuschungsgefahr nicht begründen.

b) Jahreszahlen

Zwar können Jahreszahlen als Bestandteil von Markenanmeldungen je nach betroffener Branche beim angesprochenen Verkehr den Eindruck einer langjährigen Tradition und damit verbunden einer besonderen Qualität der beanspruchten Waren/Dienstleistungen erwecken. Eine markenrechtlich relevante Täuschungsgefahr ist aber nur dann anzunehmen, wenn ein nicht irreführender Einsatz der Marke von vornherein auszuschließen ist.[243] Angesichts der freien Übertragbarkeit der Marke wäre dies nur dann zu bejahen, wenn sich bereits aus der Registerlage ein offensichtlicher Widerspruch zwischen der Alters-/Zeitangabe und der Art der konkret beanspruchten Waren/Dienstleistungen ergibt.

---

238 BPatG, 26 W (pat) 516/16, BeckRS 2016, 19339 – *Hopfentraum*; BPatG, 26 W (pat) 552/14, BeckRS 2015, 13963 – *Venezianischer Spritzer*.

239 BGH, I ZB 43/15, GRUR 2017, 186, 189 – *Stadtwerke Bremen*; BPatG, 28 W (pat) 518/13 – *Kanister mit Kolben-Pleuelstangen-Kurbelwellen-Anordnung*.

240 BPatG, 33 W (pat) 82/06, GRUR-RR 2009, 131 – *DRSB Deutsche Volksbank.*

241 BGH, I ZB 11/13, GRUR 2014, 376 – *grill meister.*

242 Gütezeichen und Güteversprechen in Alleinstellung können ggf. als Gewährleistungsmarken Schutz erlangen; vgl. Teil 2: XVI.

243 BPatG, 26 W (pat) 297/85, GRUR 1989, 593 – *Molino*.

VI. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)

Eine Marke, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, ist von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG). Der Verstoß muss dabei von der Marke selbst ausgehen; auf Begleitumstände bei ihrer Benutzung kommt es nicht an.[244]

1. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung

Im Markenrecht ist der Begriff der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf das weitere Schutzhindernis der gesetzlichen Benutzungsverbote (§ 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG) eng auszulegen. Nicht jede Verletzung eines Gesetzes ist ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung; es muss sich um Verstöße gegen Vorschriften handeln, die zu den wesentlichen Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung gehören.[245] Ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung kommt etwa in Betracht, wenn Marken verfassungswidrige Inhalte aufweisen oder staatliche Einrichtungen verhöhnt bzw. verunglimpft werden.[246]

2. Verstoß gegen die guten Sitten

Ein Verstoß gegen die guten Sitten liegt vor, wenn eine Marke das Empfinden eines beachtlichen Teils der beteiligten Verkehrskreise erheblich verletzen kann. Hierzu zählen Zeichen, die mit den geltenden grundlegenden moralischen Werten und Normen der Gesellschaft als unvereinbar angesehen werden.[247] Das sind insbesondere Zeichen, die sittlich, religiös oder politisch anstößig oder herabwürdigend wirken oder eine grobe Geschmacksverletzung enthalten.[248]

Bei der Prüfung der Sittenwidrigkeit einer Marke sind die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die die Eintragung begehrt wird.

Für die Beurteilung, ob ein solcher Verstoß gegeben ist, kommt es nicht nur auf die Sicht der Verkehrskreise an, an die sich das Waren-/Dienstleistungsangebot konkret richtet, sondern auch auf die Anschauung der Teile des Publikums, die dem Zeichen im Alltag zufällig begegnen können.[249] Maßgeblich ist weder eine übertrieben nachlässige noch eine besonders feinfühlige und empfindsame, sondern eine normal tolerante und durchschnittlich sensible Sichtweise.[250]

a) Sittliche Anstößigkeit

Bei der Prüfung sind die fortschreitende Liberalisierung der Anschauungen über Sitte und Moral sowie die sich verändernden Sprachgewohnheiten zu berücksichtigen.[251] Die aktuelle Rechtsprechung ist hier maßgeblich. Eine sittliche Anstößigkeit ist insbesondere bei diskriminierenden und die Menschenwürde beeinträchtigenden Aussagen mit sexuellem Inhalt zu bejahen.[252]

b) Religiöse Anstößigkeit

Ob eine Marke religiös anstößig ist, beurteilt sich unter Beachtung des durch Art. 4 Abs. 2 GG gewährleisteten Grundrechts auf Religionsfreiheit. Zwar ist in der Bevölkerung bereits seit längerem ein sozialer Bedeutungsverlust von Religion beobachtbar, der bei der Prüfung einer Verletzung des religiösen Empfindens nicht unberücksichtigt bleiben darf.[253] Doch kommt es bei der Beurteilung der religiösen Anstößigkeit nicht auf die Sichtweise einer rein rechnerischen Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise an, sondern darauf, dass ein insgesamt erheblicher Teil des von den konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen angesprochenen Publikums die Verwendung des Zeichens mit hoher Wahrscheinlichkeit als anstößig empfindet.[254] Hierbei ist auch zu beachten, dass viele Menschen – auch ohne feste weltanschauliche oder religiöse Bindung – die Haltung ihrer gläubigen Mitbürger respektieren und achten.[255] Die religiösen Empfindungen von Minderheiten sind dabei ebenso zu schützen wie die großer Glaubensgemeinschaften.[256]

---

244 BPatG, 24 W (pat) 206/94, GRUR 1996, 408, 409 – *COSA NOSTRA*; BPatG, 33 W (pat) 186/01, BeckRS 2009, 00954 – *3M.*

245 BPatG, 29 W (pat) 84/10, BeckRS 2010, 10243 – *Gelbe Seiten*; BPatG, 32 W (pat) 117/06, BeckRS 2008, 16906 = MittdtPatA 2009, 88 L – *KILL YOUR DARLING*.

246 BPatG, 29 W (pat) 84/10, BeckRS 2010, 10243 – *Gelbe Seiten*.

247 EuGH, C-240/18 P, GRUR-RS 2020, 2236 – *Fack Ju Göhte*.

248 BGH, Ib ZB 21/62, GRUR 1964, 136 – *Schweizer* (zu § 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG); BGH, I ZB 89/11, GRUR 2013, 729 – *READY TO FUCK.*

249 BGH, I ZB 89/11, GRUR 2013, 729 – *READY TO FUCK*; BPatG, 28 W (pat) 125/12, BeckRS 2016, 01738 – *headfuck statement fashion*.

250 BGH, I ZB 89/11, GRUR 2013, 729 – *READY TO FUCK.*

251 BPatG, 32 W (pat) 117/06, BeckRS 2008, 16906 = MittdtPatA 2009, 88 L – *KILL YOUR DARLING*.

252 Eine Verletzung des Schamgefühls wurde von der Rechtsprechung beispielsweise bei den folgenden Ausdrücken bejaht: *ARSCHLECKEN24, Headfuck, READY TO FUCK, SCHLUMPFWICHSE.*

253 BPatG, 26 W (pat) 525/13, BeckRS 2014, 17283 – *agnus dei*; BPatG, 27 W (pat) 559/11, BeckRS 2012, 15413 – *Vineyard Weinhandel/Weinbar*.

254 BPatG, 27 W (pat) 565/13, GRUR-Prax 2014, 354 = MittdtPatA 2014, 516 – *GOTTESRACHE*.

255 BPatG, 27 W (pat) 559/11, BeckRS 2012, 15413 – *Vineyard Weinhandel/Weinbar*.

256 BPatG, 27 W (pat) 50/10, GRUR-RR 2012, 8 – *DAKINI*.

Insbesondere Begriffen, die ausschließlich oder im Wesentlichen im religiösen Bereich verwendet werden und geläufig sind, ist der Markenschutz zu versagen. Denn es ist davon auszugehen, dass die Kommerzialisierung eines religiösen Begriffes durch Erteilung einer Marke als einem Ausschlussrecht im Geschäftsverkehr den religiösen oder ethischen Wertvorstellungen beachtlicher Teile des Verkehrs widerspricht und als anstößig empfunden wird.[257]

Bei den Namen von Heiligen kann angesichts des mit den säkularen Tendenzen einhergehenden Wissensrückgangs in theologischen Fragen und einer entsprechenden Branchenübung im Einzelfall aber eine andere Beurteilung angebracht sein.[258]

c) Politische/Gesellschaftliche Anstößigkeit

Bei der Prüfung des Schutzhindernisses der politischen bzw. gesellschaftlichen Anstößigkeit ist die zunehmende Gewöhnung des Verkehrs an aggressive Marketingstrategien unter Einsatz von Schock-Werbung und Produktkennzeichnungen mit provozierendem Bedeutungsgehalt zu berücksichtigen.[259] Der Anwendungsbereich dieser Fallgruppe liegt damit vor allem bei eindeutig beleidigenden Begriffen oder Äußerungen, Kennzeichen mit verfassungswidrigen bzw. verfassungsfeindlichen Symbolen/Inhalten sowie gesellschaftlich diffamierenden oder rassistischen Äußerungen.[260]

d) Grobe Geschmacklosigkeit

Derbe und geschmacklose Darstellungen oder Ausdrücke sind nicht per se vom Markenschutz ausgeschlossen. Der Schutz ist aber zu versagen, wenn die Grenzen des Anstands in unerträglicher Weise überschritten werden, wie etwa durch die Darstellung bzw. Beschreibung von menschenverachtendem Verhalten oder durch herabsetzende bzw. diskriminierende Äußerungen.[261]

VII. Hoheitszeichen, Prüf- und Gewährzeichen, Kennzeichen internationaler Organisationen

Die Eintragungsverbote des § 8 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 MarkenG sollen verhindern, dass öffentliche Hoheitszeichen etc. für geschäftliche Zwecke ausgenutzt oder missbraucht werden. Die genannten Schutzhindernisse sind eng auszulegen.[262]

Ausreichend für die Schutzversagung ist, dass die angemeldete Marke ein Hoheitszeichen etc. als Bestandteil enthält, sofern dieser – in seiner hoheitlichen Bedeutung – ausreichend in Erscheinung tritt.[263]

Gemäß § 8 Abs. 4 S. 1 MarkenG sind auch Nachahmungen von Hoheitszeichen etc. von der Eintragung ausgeschlossen. Der Begriff „Nachahmung“ meint „Nachahmung im heraldischen Sinn“. Somit ist nicht jede Darstellung, die einem Hoheitszeichen etc. ähnlich ist, schutzunfähig, sondern nur solche Nachahmungen, die die charakteristischen heraldischen Merkmale aufweisen. Was die jeweiligen charakteristischen Merkmale sind, lässt sich der heraldischen Beschreibung eines Hoheitszeichens etc. entnehmen.[264]

Nach § 8 Abs. 4 S. 2 MarkenG entfallen die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 MarkenG, wenn eine Befugnis zur Führung des fraglichen Zeichens besteht.[265] Dies setzt eine entsprechende Genehmigung voraus. Die Markenstelle fordert in Zweifelsfällen die Vorlage einer solchen Genehmigung, für deren Erteilung der rechtsfähige Verwaltungsträger zuständig ist, dem als juristischer Person des öffentlichen Rechts das Recht an dem staatlichen Hoheitszeichen etc. rechtlich zugeordnet ist. Eine wirksame Genehmigung liegt nur dann vor, wenn sie von der für die Führung des entsprechenden Hoheitszeichens etc. zuständigen Stelle erteilt worden ist. Zudem muss sich die Erlaubnis auf eine Führung *in der Marke*, also auf die Berechtigung zur entsprechenden Markenanmeldung, erstrecken.

---

257 Ein Markenschutz wurde dementsprechend z. B. den folgenden Anmeldungen versagt: *CORAN, MESSIAS, DAKINI, urbi et orbi, Buddha, Pontifex, Dalailama*.

258 BPatG, 26 W (pat) 525/13, BeckRS 2014, 17283 – *agnus dei*.

259 BPatG, 26 W (pat) 502/11, BeckRS 2011, 24050 = LSK 2012, 260058 – *Berliner Reichstagsbrand*.

260 BPatG, 26 W (pat) 69/05, GRUR 2009, 68 – *ehemaliges DDR-Symbol der Sicherheitskräfte.*

261 BPatG, 27 W (pat) 511/12, GRUR 2013, 76 – *Massaker*; BPatG, 27 W (pat) 96/10, BeckRS 2010, 24870 – *Darstellung einer gefesselten und geknebelten Frau* (Bildmarke).

262 BPatG, 28 W (pat) 37/91, GRUR 1993, 47, 48 – *SHAMR*OCK (zu § 4 Abs. 2 Nr. 2 WZG); BPatG, 33 W (pat) 32/07, GRUR 2009, 495 – *Flaggenball.*

263 BPatG, 29 W (pat) 524/13, MarkenR 2015, 331 – *EINANDER* (Hessisches Landeswappen).

264 Z. B. „Sternenkranz“ (Zeichen des Europarates): „Ein Kranz von zwölf goldenen fünfzackigen Sternen, deren Spitzen sich nicht berühren, auf azurblauem Hintergrund.“ – vgl. EuG, T-0127/02, GRUR 2004, 773 – *ECA*; siehe auch die Anordnung des Bundespräsidenten über die deutschen Flaggen vom 13.11.1996 (BGBl. I S. 1729); BPatG, 27 W (pat) 115/09, GRUR 2010, 77 – *BSA Akademie*.

265 So z. B. BPatG, 29 W (pat) 524/13, MarkenR 2015, 331 – *EINANDER* (Hessisches Landeswappen).

1. Hoheitszeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG)

a) Wappen

Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG bezieht sich u. a. auf in- oder ausländische Staatswappen, einschließlich der Wappen der deutschen Bundesländer, sowie auf die Wappen inländischer Orte bzw. Gemeinde-/Kommunalverbände. Da eine vollständige Ermittlung derartiger Wappen im Eintragungsverfahren unmöglich ist, kann die Markenstelle vom Anmelder aufgrund seiner Mitwirkungspflicht die Erklärung verlangen, dass die von ihm angemeldete Darstellung nach seinem besten Wissen kein Wappen in diesem Sinne darstelle.[266]

b) Staatsflaggen

§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG verbietet weiterhin die Eintragung von Zeichen, die in- oder ausländische Staatsflaggen enthalten.

Bei der Prüfung ist ein erweiterter Flaggenbegriff zu Grunde zu legen, der auch Fahnen, Standarten, Wimpel o. Ä. umfasst, die wie Staatsflaggen eingesetzt und aufgefasst werden.

Darstellungen, bei denen wegen abweichender Größenverhältnisse und Darstellungsformen nicht der Eindruck einer Flagge als Hoheitssymbol entsteht, unterliegen jedoch nicht dem Eintragungsverbot. Es ist daher in jedem Einzelfall zu prüfen, ob das jeweilige Gebilde den Eindruck eines hoheitlichen Bezuges (z. B. einer staatlichen Prüfung, Empfehlung) erweckt oder sich nur auf eine dekorative Verwendung ohne Hinweis auf eine staatliche Legitimation o. Ä. beschränkt.[267]

Die Bundesfarben als solche – ohne Gestaltung als Fahne oder Flagge – sind nicht als Hoheitszeichen zu werten.[268]

c) Andere Hoheitszeichen

Als andere staatliche Hoheitszeichen sind alle sinnbildlichen Darstellungen zu verstehen, die ein Staat als Hinweis auf die Staatsgewalt verwendet. Neben den Wappen und Staatsflaggen stellen beispielsweise Amtsschilder, Siegel, Amtstrachten und Uniformen, Orden und Ehrenzeichen, in Kurs befindliche Münzen und andere gesetzliche Zahlungsmittel solche Hoheitszeichen dar.

Auch die Nationalhymne als nichtgegenständliches Zeichen zählt zu den staatlichen Hoheitszeichen.

Gemäß Art 6ter Abs. 3 Buchst a PVÜ tauschen die Verbandsländer der PVÜ die Verzeichnisse ihrer Hoheitszeichen etc. durch Vermittlung der WIPO untereinander aus. Die einzelnen Notifikationen werden im Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen veröffentlicht. Darüber hinaus unterhält auch die WIPO eine Datenbank mit Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten der PVÜ und der WHO[269]. Bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit stützt sich die Recherche der Markenstelle auf diese Quellen.

Es besteht kein Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 6, wenn eine Berechtigung zur Führung des entsprechenden Zeichens in einer Marke vorliegt.[270]

2. Prüf- und Gewährzeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG)

Marken, die „amtliche Prüf- und Gewährzeichen“ (z. B. Eichstempel) enthalten, unterliegen einem Schutzhindernis. Nach § 8 Abs. 4 S. 2 MarkenG kann die Marke aber bei Vorliegen einer entsprechenden Berechtigung zur Führung des Zeichens eingetragen werden.

Ferner kann das Zeichen eingetragen werden, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die es angemeldet worden ist, mit denen, für die das Prüf- oder Gewährzeichen eingeführt ist, weder identisch noch diesen ähnlich sind, § 8 Abs. 4 S. 3 MarkenG.

3. Kennzeichen internationaler Organisationen (§ 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG)

Auch die Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen unterliegen einem Eintragungsverbot.[271]

Das am häufigsten in angemeldeten Marken enthaltene derartige Zeichen ist die „Europaflagge“ (Sternenkranz-Emblem).[272]

Nach § 8 Abs. 4 S. 4 MarkenG besteht kein Schutzhindernis, wenn das angemeldete Zeichen nicht geeignet ist, beim Publikum den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit einer internationalen zwischenstaatlichen Organisation hervorzurufen. Deshalb muss geprüft werden, ob der Tätigkeitsbereich der betreffenden Organisation in irgendeiner sachlichen Beziehung zu

---

266 BPatG, 24 W (pat) 140/75, BPatGE 18, 108, 111 f. – *Wappenerklärung*.

267 BPatG, 27 W (pat) 136/02, GRUR 2005, 679, 680 – *D-Info*; BPatG, 33 W (pat) 32/07, GRUR 2009, 495 – *Flaggenball*; BPatG, 33 W (pat) 39/11, GRUR-RR 2014, 17 – *G8-Strandkorb*.

268 LG Hamburg, 15 O 79/89, GRUR 1990, 196, 197 – *BP CARD*; BPatG, 27 W (pat) 136/02, GRUR 2005, 679, 681 – *D-Info*.

269 Abrufbar unter: https://www.wipo.int/reference/en/.

270 § 8 Abs. 4 S. 2 MarkenG – vgl. die einleitenden Ausführungen zu Teil 2: VII.

271 Die in Teil 2: VII.1.c) genannte Datenbank der WIPO enthält auch die gesetzlichen Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen.

272 Siehe die Rechtsprechungsübersicht von Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rdn. 877.

dem Gebiet stehen kann, dem die Waren und Dienstleistungen der angemeldeten Marke angehören.[273]

Ist dies der Fall, ist weiter zu prüfen, ob das angemeldete Zeichen in irgendeiner Hinsicht als kennzeichnender Hinweis auf die Organisation verstanden werden kann. Diesbezüglich ist nicht erforderlich, dass der Verkehr einem Irrtum über die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren/Dienstleistungen unterliegt. Es genügt, wenn der Eindruck einer Prüfung oder Genehmigung seitens der Organisation entstehen kann.

Auch bei § 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG besteht kein Eintragungsverbot, wenn eine Berechtigung zur Führung des entsprechenden Zeichens in einer Marke vorliegt (§ 8 Abs. 4 S. 2 MarkenG).

VIII. Geschützte geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG)

Um einen einheitlichen und umfassenden Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen im nationalen und europäischen Recht zu gewährleisten, greift diese mit Inkrafttreten des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) zum 14. Januar 2019 eingeführte Vorschrift Markeneintragungsverbote auf, die außerhalb des Markengesetzes auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene aus älteren[274] geschützten geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen resultieren.

So untersagen beispielsweise EU-Verordnungen, die den Schutz geografischer Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Lebensmittel und Agrarerzeugnisse (VO Nr. 1151/2012), Weinbauerzeugnisse (VO Nr. 1308/2013), aromatisierte Weinerzeugnisse (VO Nr. 251/2014) und Spirituosen (VO Nr. 2019/787) regeln, die Eintragung einer Marke dann, wenn diese eine nach der jeweiligen Verordnung geschützte geografische Angabe (g.g.A.) oder geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) enthält und einen der Verbotstatbestände der jeweiligen Schutznorm erfüllt. Sie sind in folgenden Rechtsvorschriften normiert:

- Art. 14 Abs. 1 i. V. m. Art. 13 VO (EU) Nr. 1151/2012 betreffend g.g.A/g.U. für Lebensmittel und Agrarerzeugnisse
- Art. 102 Abs. 1 i. V. m. Art. 103 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1308/2013 betreffend g.g.A./g.U. für Weinbauerzeugnisse
- Art. 19 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 2 VO (EU) Nr. 251/2014 betreffend g.g.A. für aromatisierte Weinerzeugnisse
- Art. 36 Abs. 1 i. V. m. Art. 21 VO (EU) Nr. 2019/787 betreffend g.g.A./g.U. für Spirituosen.

Die vorgenannten Eintragungsverbote wurden als Schutzhindernisse in § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG aufgenommen.[275] Eine Zurückweisung der Markenanmeldung erfolgt entsprechend des jeweiligen Verbotstatbestandes für vergleichbare Waren, die nicht ausdrücklich der Produktspezifikation entsprechen. Die jeweiligen Verbotstatbestände schützen die ältere g.g.A./g.U. gegen eine widerrechtliche Verwendung, Aneignung, Nachahmung oder Anspielung sowie gegen sonstige falsche oder irreführende Angaben über Ursprung, Art oder wesentliche Merkmale des Erzeugnisses.

Eine „Aneignung“ liegt vor, wenn die geschützte Bezeichnung nahezu identisch verwendet wird. Demnach ist eine Marke beispielsweise dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich oder in Teilen aus der gesamten g.g.A. oder g.U. besteht, wobei sie im ersten Fall bereits als beschreibende Angabe unter das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fällt.

Eine „Nachahmung“ umfasst jede Bezeichnung, die dem geschützten Herkunftszeichen ähnlich ist und in ihrem Sinn nach denselben Eindruck erweckt.

Eine „Anspielung“[276] liegt vor, wenn der Verbraucher gedanklich unmittelbar einen Bezug zu dem Erzeugnis herstellt, das die geschützte Herkunftsbezeichnung trägt, ohne dass hierzu die Voraussetzungen einer Verwechslungsgefahr vorliegen müssen.

Liegen die Voraussetzungen eines Schutzhindernisses vor, ist für **identische Waren** eine Eintragung nur möglich, wenn diese nach dem WDVZ spezifikationsgemäß sind (erfundenes Beispiel: Markenanmeldung „Kaisers Schwarzwälder Schinken“ für „Fleisch“, Klasse 29 enthält die g.g.A. „Schwarzwälder Schinken“; im Beanstandungsbescheid wird vorgeschlagen, das WDVZ einzuschränken auf „Fleisch, nämlich Schinken, der der geltenden Spezifikation der g.g.A. „Schwarzwälder Schinken“ entspricht“). Mit den Erzeugnissen der g.g.A./g.U. **vergleichbare Waren** sind hingegen regelmäßig vom Registerschutz ausgenommen, weil sie der Spezifikation kaum je entsprechen können (erfundenes Beispiel: „Vodka“ beansprucht in Klasse 33 im Rahmen der Markenanmeldung „Kaisers Scotch Whisky“ kann der Spezifikation der g.g.A. „Scotch Whisky“ nicht entsprechen).

---

[273] BPatG, 33 W (pat) 527/12, GRUR-RS 2013, 16010 – *CAR CHECK DAY*.

[274] Maßgeblicher Zeitpunkt: Tag der Einreichung der Anmeldung der g.g.A./g.U. bei der Kommission.

[275] Die aus den Verordnungen folgenden Eintragungsverbote waren auch bereits vor ihrer ausdrücklichen Aufnahme in § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG, die durch das Markenrechtsmodernisierungsgesetz zum 14. Januar 2019 erfolgte, zu berücksichtigen.

[276] EuGH, C-614/17, MarkenR 2019, 247 – *Queso Manchego* (rechtswidrige Anspielung durch Bildelemente); EuGH, C-44/17, GRUR 2018, 843 – *Scotch Whisky*; EuGH, C-56/16, GRUR 2018, 89 – *Port Charlotte*; EuGH, C-75/15, GRUR 2016, 388 – *Verlados.*

Im Beanstandungsbescheid wird nur dann zur Einschränkung des WDVZ aufgefordert, wenn keine weiteren Schutzhindernisse einschlägig sind.

Sonstige irreführende Angaben können beispielsweise sonstige Angaben innerhalb der Marke sein, die normalerweise mit einem bestimmten geografischen Gebiet in Verbindung gebracht werden (z. B. Monumente) oder auch Formen, die normalerweise auf einen bestimmten Ursprung des Erzeugnisses schließen lassen.

Mit Wirkung für die EU eingetragene g.g.A. und g.U. sind in der Datenbank eAmbrosia[277] der Europäischen Kommission recherchierbar.

Auch das Register für aromatisierte Weinerzeugnisse[278] ist mittlerweile in die Datenbank eAmbrosia integriert. Es enthält gegenwärtig fünf geschützte geografische Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse[279].

IX. Geschützte traditionelle Bezeichnungen für Weine (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG)

Dieses Schutzhindernis wurde mit Inkrafttreten des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) zum 14. Januar 2019 eingeführt, um einen einheitlichen und umfassenden Schutz von geschützten traditionellen Bezeichnungen für Weine im nationalen und europäischen Recht zu gewährleisten, der dem Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben gleichwertig ist.

§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG sieht ein Eintragungsverbot für Marken vor, die mit älteren traditionellen Bezeichnungen für Wein kollidieren, welche auf europäischer oder internationaler Ebene geschützt sind.

Traditionelle Begriffe für Wein werden verwendet, um den Verbraucher neben oder alternativ zu den g.g.A./g.U. Hinweise auf die Besonderheiten und die Qualität der Weine zu geben.

Die geschützten traditionellen Begriffe für Wein sind in der elektronischen Datenbank „E-Bacchus“[280] unter „traditionelle Begriffe“ recherchierbar.

Die einschlägigen Bestimmungen für Konflikte mit Marken finden sich in Art. 113 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1308/2013 und Art. 32 Abs. 1 VO (EU) Nr. 2019/33.

Demnach ist eine Marke grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie einen älteren nach Art. 112 VO (EU) Nr. 1308/2013 geschützten traditionellen Begriff enthält (widerrechtliche Aneignung), selbst wenn dieser zusammen mit Ausdrücken wie „Art“, „Typ“, „Verfahren“, „Fasson“, „Nachahmung“ oder ähnlichem verwendet wird.

Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG steht einer Eintragung einer entsprechenden Marke für Waren derselben Kategorie jedoch nicht entgegen, wenn das WDVZ entsprechend eingeschränkt wird, z. B. auf „Weine gemäß der Begriffsbestimmung/den Verwendungsbedingungen des traditionellen Begriffs …“. Ein Beanstandungsbescheid soll einen entsprechenden Vorschlag enthalten, soweit keine weiteren Schutzhindernisse einschlägig sind.

Auch einer Marke, die die traditionelle Bezeichnung falsch oder irreführend verwendet, ist die Eintragung zu versagen.

X. Garantiert traditionelle Spezialitäten (§ 8 Abs. 2 Nr. 11 MarkenG)

Dieses Schutzhindernis wurde mit Inkrafttreten des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) zum 14. Januar 2019 eingeführt, um einen einheitlichen und umfassenden Schutz von garantiert traditionellen Spezialitäten (g.t.S.) im nationalen und europäischen Recht zu gewährleisten, der dem Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben gleichwertig ist.

§ 8 Abs. 2 Nr. 11 MarkenG betrifft Marken, die nach europäischen oder internationalen Vorschriften, die dem Schutz von traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 11 MarkenG).

Der Schutz traditioneller Spezialitäten ist auf europäischer Ebene in Titel III der VO (EU) Nr. 1151/2012 geregelt. Im Gegensatz zu g.g.A. und g.U. (vgl. dazu oben unter VIII.) enthält die Verordnung kein ausdrückliches Markeneintragungsverbot im Verhältnis zu g.t.S., sondern lediglich Benutzungsverbote in Art. 24 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 1151/2012, wonach g.t.S. gegen widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung

---

277 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/. Die Datenbank eAmbrosia beinhaltet seit 1. April 2019 die Register für Lebensmittel (vormals „DOOR“), Wein (vormals „E-Bacchus“) und Spirituosen (vormals „E-Spirit-Drinks“). Geschützte traditionelle Bezeichnungen für Wein (siehe unter: Teil 2: IX.) sind weiterhin in „E-Bacchus“ unter https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPTradTerms&language=DE recherchierbar.

278 Register für aromatisierte Weinerzeugnisse abrufbar unter: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/.

279 Nürnberger Glühwein, Samoborski bermet, Thüringer Glühwein, Vino Naranja del Condado de Huelva, Vermouth di Torino.

280 https://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPTradTerms&language=DE.

oder gegen sonstige, den Verbraucher potenziell irreführende Praktiken geschützt sind.

Dem Schutzzweck des § 8 Abs. 2 Nr. 11 MarkenG entsprechend[281], der sich ausdrücklich auf Marken bezieht, die durch Unionsvorschriften von der Eintragung ausgeschlossen sind, geht das DPMA bei Kollision mit einer g.t.S. von einem Markeneintragungsverbot aus.

Bei der Auslegung der in Art. 24 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1151/2012 genannten Tatbestände (widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung und irreführende Praktiken) orientiert sich das DPMA an der Auslegung der im Rahmen von Art. 13 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 1151/2012 bei g.g.A./g.U. zu prüfenden Tatbestände[282].

Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 11 MarkenG steht einer Eintragung einer entsprechenden Marke für Waren, die den Erzeugnissen der g.t.S. entsprechen, nicht entgegen, wenn der Anmelder die fraglichen Waren im WDVZ ausdrücklich für spezifikationsgemäß erklärt. Ein Beanstandungsbescheid soll einen entsprechenden Vorschlag enthalten, soweit keine weiteren Schutzhindernisse einschlägig sind.

Informationen zu g.t.S., die entsprechend der VO Nr. 1151/2012 eingetragen wurden, sind über die Datenbank der Europäischen Kommission „eAmbrosia“[283] zugänglich.

XI. Eingetragene Sortenbezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 12 MarkenG)

Sortenbezeichnungen beschreiben Pflanzenzüchtungen oder Untergruppen lebender Pflanzen oder landwirtschaftliches Saatgut.

Eine Marke, die entweder ausschließlich aus einer früheren, vor der Markenanmeldung eingetragenen, Sortenbezeichnung besteht oder in ihren wesentlichen Elementen eine solche wiedergibt und die sich auf eine Pflanzensorte derselben oder einer eng verwandten Art bezieht, ist von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 12 MarkenG).

In vielen Fällen wird es sich gleichzeitig um eine schutzunfähige beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handeln.

Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 12 MarkenG gilt auch für abgelaufene, aufgegebene oder beendete Sortenbezeichnungen[284].

Der Sortenschutz ist auf nationaler Ebene im Sortenschutzgesetz und auf europäischer Ebene durch die Verordnung über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (VO (EG) Nr. 2100/94) geregelt. Auf internationaler Ebene ist das Internationale Übereinkommen für Pflanzenzüchtungen (IntPflanzÜ) einschlägig, dem Deutschland 1968 und die Europäische Union 2005 beigetreten sind.

Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 12 MarkenG steht einer Eintragung nicht entgegen, wenn das Warenverzeichnis durch Entfernen der Begriffe der Pflanzensorte und eng verwandter Arten eingeschränkt wird. Ein Beanstandungsbescheid mit einem entsprechenden Vorschlag setzt voraus, dass keine weiteren Schutzhindernisse einschlägig sind.

Eingetragene Sortenbezeichnungen oder solche, deren Schutz aufgegeben oder beendet wurde, können auf europäischer Ebene mit Hilfe des „Variety Finder“ des Gemeinschaftlichen Sortenamts (CPVO) oder der „Plant Variety Database“ der Europäischen Kommission[285] recherchiert werden. Internationale Sortenschutzrechte sind über die GENIE-Datenbank[286] des Internationalen Verbands für Pflanzenzüchtungen (UPOV) recherchierbar. Nationale Sortenschutzinformationen sind über die Veröffentlichungen des Bundessortenamtes zugänglich.

XII. Sonstige gesetzliche Benutzungsverbote (§ 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG)

§ 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG verbietet die Eintragung von Marken, deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann. „Sonstige Vorschriften“ meint Vorschriften außerhalb des Markenrechts. Zu diesen Vorschriften zählen neben nationalen Gesetzen und Verordnungen mit kennzeichnungsrechtlichem Inhalt auch europäische Kennzeichnungsvorschriften sowie bilaterale Abkommen (z. B. Vorschriften oder Abkommen zum Schutz von Heilmittelbezeichnungen, Verwendungsver-

---

281 Vgl. die Begründung zu Art. 1 (Änderung des Markengesetzes) zum Entwurf des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes (MaMoG) vom 12. März 2004, BlPMZ 2004, 222, 253.

282 Vgl. Teil 2: VIII. zu § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG.

283 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/.

284 Dies folgt aus Art. 20 Abs. 1b IntPflanzÜ, wonach keine Rechte den freien Gebrauch der Sortenbezeichnung in Verbindung mit der Sorte einschränken dürfen, auch nicht nach Beendigung des Züchterrechts.

285 https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propapropag_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm.

286 https://www.upov.int/genie/de/.

bote nach dem Betäubungsmittelgesetz, dem Vereinsgesetz oder dem Gesetz zum Schutz des olympischen Emblems und der olympischen Bezeichnungen).[287]

Das Benutzungsverbot muss im öffentlichen Interesse bestehen, privatrechtliche Unterlassungsansprüche reichen nicht aus.[288]

Das Eintragungsverbot ist auf ersichtliche Fälle beschränkt. Deshalb ist eine Eintragung der Marke nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzung des Zeichens auch in zulässiger, nicht gegen gesetzliche Verbote verstoßender Weise möglich erscheint.[289]

XIII. Bösgläubigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG)

Das Schutzhindernis der bösgläubigen Markenanmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG) soll die Entstehung nicht gerechtfertigter Monopolrechte im Interesse der Rechtssicherheit möglichst frühzeitig verhindern.[290]

Von einer bösgläubigen Anmeldung ist grundsätzlich auszugehen, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen nicht als Marke im Sinne ihrer Herkunftsfunktion benutzen will, sondern die formale Rechtsstellung als Inhaber eines Monopolrechts lediglich zum Zwecke einer markenrechtlich nicht gerechtfertigten Behinderung Dritter einsetzen will.[291]

Im Anmeldeverfahren kann die Anmeldung aber nur zurückgewiesen werden, wenn die Bösgläubigkeit *ersichtlich* ist, § 37 Abs. 3 MarkenG.[292] Die Bösgläubigkeit des Anmelders muss für die Markenstellen aus den Anmeldeunterlagen oder aufgrund ihres Fachwissens, des vorhandenen Prüfungs- und Recherchematerials bzw. der üblichen, allgemein zugänglichen Informationsquellen ohne weiteres erkennbar sein.[293] „Ersichtlich" ist jedenfalls all das, was bereits den durchschnittlich informierten Verkehrskreisen auffällt. In den Fällen, in denen eindeutige Hinweise auf eine bösgläubige Anmeldung vorliegen (mag der Prüfer auch durch Zufall darauf gestoßen sein), sollen die Markenstellen nicht „sehenden Auges" zur Eintragung verpflichtet sein, sondern die Anmeldung zurückweisen.

Die Bösgläubigkeit ist unter Heranziehung der für das Nichtigkeitsverfahren nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG entwickelten Grundsätze festzustellen.

Bösgläubigkeit kann u.a. vorliegen, wenn die Marke allein mit dem Ziel der Behinderung Dritter angemeldet wird und der Anmelder keinen eigenen Benutzungswillen hat.[294] Wird die Marke in der Kenntnis angemeldet, dass ein Dritter dieselbe oder eine ähnliche Marke für dieselben oder ähnliche Waren und Dienstleistungen verwendet, ohne hierfür einen formalen Markenschutz zu haben, kann die Anmeldung dem Zweck der Verhinderung oder Erschwerung der weiteren Benutzung der Marke durch den Dritten dienen und daher bösgläubig sein.[295]

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders ist ausschließlich die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich.[296]

XIV. Notorisch bekannte Marken (§ 10 MarkenG)

Marken, die identisch mit einer notorisch bekannten Marke bzw. dieser ähnlich sind, muss die Markenstelle zurückweisen, wenn die Notorietät der älteren Marke amtsbekannt ist und die weiteren Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG vorliegen und der Anmelder nicht vom Inhaber der notorisch bekannten Marke zur Anmeldung ermächtigt worden ist (§§ 10, 37 Abs. 4 MarkenG).

Es kann nicht beziffert werden, wie hoch der Bekanntheitsgrad der Marke sein muss. Die besonderen Umstände des Einzelfalls sind entscheidend. Da notorische Bekanntheit die allgemeine Kenntnis des Zeichens in-

---

287 Vgl. auch die „Übersicht über Vorschriften mit kennzeichnungsrechtlichem Inhalt (Auswahl)" in dem „Taschenbuch Gewerblicher Rechtsschutz" (Loseblattsammlung – herausgegeben vom DPMA) unter Nr. 250.

288 BPatG, 27 W (pat) 83/11, GRUR 2012, 1148 – *Robert Enke*.

289 BGH, I ZB 10/02, GRUR 2005, 258 – *Roximycin*; BPatG, 30 W (pat) 513/16, BeckRS 2018, 11884 – *OLYMPIA*.

290 Vgl. die Begründung zu Art. 9 (Änderung des Markengesetzes) zum Entwurf des Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts vom 12.03.2004, BlPMZ 2004, 222, 253.

291 BGH, I ZR 93/98, GRUR 2001, 242, 244 – *Classe E*; BGH, I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 (Nr. 11, 19) – *Ivadal*.

292 Diese Beschränkung auf ersichtliche Fälle gilt auch in markenrechtlichen Nichtigkeitsverfahren, die *von Amts wegen* eingeleitet werden (vgl. § 50 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Im markenrechtlichen Nichtigkeitsverfahren *auf Antrag Dritter* (§ 50 Abs. 1 MarkenG) gilt die Einschränkung des § 37 Abs. 3 MarkenG nicht.

293 BPatG, 33 W (pat) 122/09, GRUR 2012, 840 – *soulhelp*.

294 BPatG, 33 W (pat) 122/09, GRUR 2012, 840 – *soulhelp*.

295 BPatG, 26 W (pat) 516/10, GRURPrax 2011, 168 – *xpress wir können sofort*.

296 BPatG, 27 W (pat) 546/13, GRUR-RS 2014, 09355 – *BAYERN EV3NT.*

nerhalb der beteiligten Verkehrskreise voraussetzt, erfordert sie jedenfalls einen höheren Bekanntheitsgrad als die Verkehrsdurchsetzung[297].

Die Eintragung ist nur ausgeschlossen, wenn die Notorietät amtsbekannt ist (§ 37 Abs. 4 MarkenG). Es ist daher nicht erforderlich, Recherchen über die Bekanntheit der Marke anzustellen.

Weitere Voraussetzung für eine Zurückweisung ist, dass die angemeldete Marke mit der notorisch bekannten Marke entweder identisch ist oder Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG) zwischen der angemeldeten und der älteren, notorisch bekannten Marke vorliegt.

XV. Kollektivmarken

1. Unterscheidungseignung

Gemäß § 97 Abs. 1 MarkenG können als Kollektivmarken alle als Marke schutzfähigen Zeichen i. S. v. § 3 MarkenG eingetragen werden, die geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Inhabers der Kollektivmarke von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen oder geografischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden.

Zur Unterscheidungseignung von Kollektivmarken gehört die Eignung, auf die Herkunft der Produkte aus einem Unternehmenskollektiv hinzuweisen. Entsprechend ihrer Funktion reicht es bei Kollektivmarken für die Eintragungsfähigkeit z. B. nicht aus, dass das Zeichen Produkte bloß nach ihrer Qualität unterscheiden kann. [298] Insofern unterscheiden sich Kollektiv- und Gewährleistungsmarken.[299]

2. Geografische Herkunftsangaben als Kollektivmarken

Gemäß § 99 MarkenG können Kollektivmarken auch ausschließlich aus geografischen Herkunftsangaben bestehen. § 99 MarkenG schließt in Bezug auf geografische Herkunftsangaben das Schutzhindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Sonstige Schutzhindernisse werden hiervon nicht berührt. Fehlmonopolisierungen wird durch § 100 Abs. 1 MarkenG entgegengewirkt. Danach ist der Inhaber einer geografischen Herkunftsangabe als Kollektivmarke nicht berechtigt, einem Dritten zu untersagen, solche Angaben im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, soweit die Benutzung den guten Sitten entspricht und nicht gegen § 127 MarkenG verstößt. Zudem bestehen bei geografischen Herkunftsangaben als Kollektivmarken besondere Anforderungen an die Markensatzung nach § 102 Abs. 3 MarkenG.

3. Inhaberschaft

Nach § 98 MarkenG kommen als Inhaber von Kollektivmarken nur rechtsfähige Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen und Händlern in Frage. Diesen Verbänden sind juristische Personen des öffentlichen Rechts gleichgestellt. Mangels spezialgesetzlicher Regelungen ist der Begriff des Verbands nach den Grundsätzen des Markenrechts zu bestimmen. Der Verband muss insbesondere rechtsfähig sein, also Aktiv- und Passivprozesse führen können. Als juristische Person (§ 7 Nr. 2 MarkenG) sind vor allem eingetragene Vereine als Inhaber von Kollektivmarken bedeutsam. Ferner können z. B. die AG, GmbH oder die KGaA Inhaber von Kollektivmarken sein, zudem Personengesellschaften, soweit diese die Fähigkeit haben, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen (§ 7 Nr. 3 MarkenG). Als juristische Person des öffentlichen Rechts kommen vor allem Gebietskörperschaften, wie Gemeinden oder Kommunalverbände, und sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaften, wie Industrie- und Handelskammern, in Frage.

4. Markensatzung

Der Anmeldung der Kollektivmarke muss eine Markensatzung beigefügt sein (§ 102 Abs. 1 MarkenG).

Die Markensatzung muss folgenden Mindestinhalt aufweisen:

- Name und Sitz des Verbands
- Zweck und Vertretung des Verbands
- Voraussetzungen für die Mitgliedschaft
- Angaben über die Benutzungsberechtigten

  Hier ist zu beachten, dass Mitglieder und Benutzungsberechtigte nicht gleichzusetzen sind. Mitglieder des Verbands können von der Benutzung ausgeschlossen sein, während nicht jeder Benutzungsberechtigte Mitglied des Verbands sein muss.

  Für geografische Herkunftsangaben als Kollektivmarken enthält § 102 Abs. 3 MarkenG Beschränkungen hinsichtlich der Mitgliedschaft und Benutzungsberechtigung. Die Satzung muss hier vorsehen, dass jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem entsprechenden geografischen Gebiet stammen und den in der Markensatzung enthaltenen Bedingungen für die Benutzung der Kollektivmarke entsprechen, Mitglied des Verbands werden kann und in den Kreis der Benutzungsberechtigten aufzunehmen ist.

---

297 Siehe Teil 2: XVII.2.

298 BGH, I ZB 11/75, GRUR 1977, 488, 489 – *DIN-GEPRÜFT*.

299 Vgl. Teil 2: XVI.

- Bedingungen für die Benutzung der Kollektivmarke

  Die Benutzungsbedingungen für die Benutzungsberechtigten der Kollektivmarke sind grundsätzlich frei wählbar.

  Wie der Verband die Einhaltung der Markensatzung und insbesondere der Benutzungsbedingungen kontrolliert bzw. gegen Verstöße vorgeht, muss nicht zwingend in der Markensatzung geregelt werden.

- Rechte und Pflichten der Beteiligten bei Verletzungen der Kollektivmarke

  Dies betrifft das Verhältnis des Verbands zu seinen Mitgliedern und den Benutzungsberechtigten und deren Verhältnis untereinander. Insbesondere sind die Rechte und Pflichten im Hinblick auf die Klagebefugnis nach § 101 Abs. 1 MarkenG zu definieren.

Der vorgenannte Mindestinhalt ist im Satzungsdokument zumindest in Grundzügen und in allgemein verständlicher Formulierung anzugeben. Den Mindestinhalt ergänzende Verweise sind nur auf öffentlich zugängliche Quellen zulässig. Gegenstand und Umfang der Verweisung müssen der Satzung hinreichend deutlich zu entnehmen sein.

Die Markensatzung wird in das Register des DPMA[300] eingetragen.

Bei Änderungen der Markensatzung ist § 104 MarkenG zu beachten.

5. Prüfung

Kollektivmarken sind von der Markenstelle wie Individualmarken auf die allgemeinen Schutzhindernisse der §§ 3, 8 und 10 MarkenG zu prüfen. Hierbei sind die für Kollektivmarken geltenden Besonderheiten zu berücksichtigen. Die in § 97 Abs. 1 MarkenG definierte Unterscheidungseignung bezieht sich nicht nur auf den betrieblichen Ursprung von Waren oder Dienstleistungen, sondern auch auf andere Eigenschaften wie die geografische Herkunft oder Qualität der Waren oder Dienstleistungen. Dies bedingt eine abweichende Beurteilung der Markenfähigkeit und der Unterscheidungskraft und dass die Eintragung geografischer Herkunftsangaben als Kollektivmarken nicht an § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG scheitert (§ 99 MarkenG). Gleichwohl müssen Kollektivmarken geeignet sein, auf einen gemeinsamen kollektiven Ursprung hinzuweisen. Deshalb sind Kollektivmarken, die *ausschließlich* aus Gütezeichen bestehen, als bloße Qualitäts- oder Beschaffenheitsangabe grundsätzlich nicht geeignet, Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden[301]. Ihnen fehlt daher in der Regel die für Kollektivmarken erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 97 Abs. 1, § 3 Abs. 1 MarkenG[302]; derartige Zeichen können aber unter Umständen Markenschutz als Gewährleistungsmarken[303] erlangen.

Darüber hinaus sind bei Kollektivmarken die Bestimmungen über die Inhaberschaft gemäß § 98 MarkenG und über die Anforderungen an die Markensatzung gemäß § 102 MarkenG zu prüfen.

Gemäß § 103 MarkenG ist auch zu untersuchen, ob die Markensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt sowie, ob die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Kollektivmarke irregeführt wird. Eine Zurückweisung kann vermieden werden, wenn die Satzung so geändert wird, dass der Zurückweisungsgrund nicht mehr besteht (§ 103 Abs. 3 MarkenG).

XVI. Gewährleistungsmarken

1. Unterscheidungseignung

Gemäß § 106a Abs. 1 MarkenG sind Gewährleistungsmarken Marken, die geeignet sind, Waren und Dienstleistungen, für die die Gewährleistung besteht, von solchen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Die Unterscheidungseignung muss also nicht wie bei Individual- oder Kollektivmarken darin bestehen, die Produkte oder Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens oder Verbands zu individualisieren, sondern darin, bestimmte Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen zu garantieren. Diese Eigenschaften können das Material, die Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder deren Qualität betreffen. Die Aufzählung ist nicht abschließend[304], ausdrücklich ausgeschlossen aber ist eine Gewährleistung der geografischen Herkunft.

2. Inhaberschaft

Inhaber einer Gewährleistungsmarke kann jede natürliche oder juristische Person, einschließlich Einrichtungen, Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts sein, sofern sie selbst weder Hersteller noch Händler der Waren bzw. Erbringer der Dienstleistungen ist, für die die Gewährleistung besteht. Diese Einschränkung resultiert aus dem Neutralitätsprinzip,

---

300 https://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht.

301 BPatG, 24 W (pat) 34/09, BeckRS 2011, 23578, – *Deutsches Hygienezertifikat*.

302 EuGH, C-689/15, GRUR 2017, 816 – *Gözze/VBB (Internationales Baumwollzeichen)*.

303 Zu Gewährleistungsmarken Teil 2: XVI.

304 Vgl. § 106a Abs. 1 Nr. 3 MarkenG: „oder andere Eigenschaften“.

das ein Hauptmerkmal der Gewährleistungsmarke darstellt[305] und die Unabhängigkeit des Inhabers der Gewährleistungsmarke voraussetzt. Die entsprechende Erklärung, selbst weder Hersteller bzw. Händler oder Erbringer der zertifizierten Produkte und Leistungen zu sein, ist in der Markensatzung niederzulegen.[306]

3. Markensatzung

Der Anmeldung der Gewährleistungsmarke muss eine Markensatzung beigefügt sein (§ 106d Abs. 1 MarkenG).

Die Markensatzung muss folgenden Mindestinhalt aufweisen:

- Name des Inhabers der Gewährleistungsmarke
- Erklärung des Inhabers der Gewährleistungsmarke, selbst keine Tätigkeit auszuüben die die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, für die die Gewährleistung übernommen wird, umfasst
- Darstellung der Gewährleistungsmarke
- Angabe der Waren und Dienstleistungen, für die eine Gewährleistung bestehen soll
- Angaben darüber, welche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen von der Gewährleistung umfasst werden
- Benutzungsbedingungen, einschließlich Bedingungen für Sanktionen
- Angaben über Benutzungsberechtigte
- Angaben über die Art und Weise, in der der Inhaber der Gewährleistungsmarke die von der Gewährleistung umfassten Eigenschaften zu prüfen und die Benutzung der Marke zu überwachen hat
- Rechte und Pflichten der Beteiligten bei Verletzungen der Gewährleistungsmarke

Der vorgenannte Mindestinhalt ist im Satzungsdokument zumindest in Grundzügen und in allgemein verständlicher Formulierung anzugeben. Den Mindestinhalt ergänzende Verweise sind nur auf öffentlich zugängliche Quellen zulässig. Gegenstand und Umfang der Verweisung müssen der Satzung hinreichend deutlich zu entnehmen sein.

Die Markensatzung wird in das Register des DPMA[307] eingetragen.

Bei Änderungen der Markensatzung ist § 106f MarkenG zu beachten.

4. Prüfung

Auf Gewährleistungsmarken sind gemäß § 106a Abs. 2 MarkenG grundsätzlich alle Vorschriften des Markengesetzes anwendbar, sofern in den §§ 106a ff. MarkenG nichts anderes bestimmt ist. Für die Prüfung der Unterscheidungskraft ist die Sonderregelung des § 106a Abs. 1 S. 2 MarkenG zu berücksichtigen, wonach Gewährleistungsmarken geeignet sein müssen, Waren und Dienstleistungen, für die die Gewährleistung besteht, von solchen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, für die keine derartige Gewährleistung besteht. Der gewährleistende Charakter muss sich dabei aus der Zeichendarstellung selbst ergeben.

Darüber hinaus sind bei Gewährleistungsmarken die Bestimmungen über die Inhaberschaft gemäß § 106b MarkenG und über die Anforderungen an die Markensatzung gemäß § 106d MarkenG zu prüfen.

Gemäß § 106e MarkenG ist auch zu untersuchen, ob die Markensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt sowie, ob die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Gewährleistungsmarke irregeführt wird. Letzteres kann der Fall sein, wenn das Zeichen zwar einen gewährleistenden Charakter hat, aber sich keinerlei Hinweis auf eine gewisse Neutralität (unabhängige Zertifizierung) entnehmen lässt. Dann kann die Marke etwas anderes sein als eine Gewährleistungsmarke, z. B. ein herstellereigenes Garantieversprechen, und es besteht die Gefahr, dass das Publikum über den Charakter der Gewährleistungsmarke irregeführt wird. Eine Zurückweisung kann vermieden werden, wenn die Satzung so geändert wird, dass der Zurückweisungsgrund nicht mehr besteht (§ 106e Abs. 3 MarkenG). Im Fall der vorgenannten Irreführungsgefahr kann dies gegebenenfalls durch Aufnahme einer Nutzungsbestimmung, die eine Verwendung der Marke nur mit weiteren neutralitätsanzeigenden Zusätzen erlaubt, erreicht werden.

XVII. Verkehrsdurchsetzung

1. Begriff und Allgemeines zum Verfahren

Verkehrsdurchsetzung ist die durch Benutzung als Marke erlangte Eignung eines Zeichens, als Herkunftshinweis für bestimmte Waren und Dienstleistungen wahrgenommen zu werden.

Die Verkehrsdurchsetzung ist in § 8 Abs. 3 MarkenG geregelt. Sie kann im Anmeldeverfahren dazu führen, dass

---

[305] Begründung zu Art. 1 Nr. 83 (§§ 106a ff. MarkenG) MaMoG.

[306] In Betracht kommt die Gewährleistungsmarke mithin für unabhängige Zertifizierer bzw. Zertifizierungsunternehmen.

[307] https://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht.

eine nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG schutzunfähige Marke dennoch in das Markenregister eingetragen wird.

Hierzu ist erforderlich, dass der Anmelder nachweist, dass die angemeldete Marke aufgrund der Benutzung als Marke in den beteiligten Verkehrskreisen die Eignung erlangt hat, die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren bzw. Dienstleistungen damit von den Waren bzw. Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden.[308]

Nur die in § 8 Abs. 3 MarkenG genannten absoluten Schutzhindernisse (fehlende Unterscheidungskraft, beschreibende Angabe, üblich gewordene Bezeichnung, § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG) können durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Liegen andere Schutzhindernisse, wie z. B. die in § 3, § 7 oder § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 14 MarkenG genannten Schutzausschließungsgründe, vor, kann eine Eintragung der Marke nicht durch Verkehrsdurchsetzung erreicht werden.

Auf die Verkehrsdurchsetzung einer angemeldeten Marke kann sich der Anmelder in jedem Verfahrensabschnitt des Anmeldeverfahrens berufen. Eine Verkehrsdurchsetzung kann auch schon mit der Anmeldung hilfsweise für den Fall geltend gemacht werden, dass die Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG schutzunfähig ist.

2. Glaubhaftmachung und Nachweis der Verkehrsdurchsetzung

Eine mögliche Verkehrsdurchsetzung wird grundsätzlich nicht von Amts wegen berücksichtigt, sondern es obliegt dem Anmelder, die Verkehrsdurchsetzung geltend zu machen. Im Anmeldeverfahren trägt er die volle Darlegungs- und Beweislast für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung.[309] Dazu hat er die eine Verkehrsdurchsetzung stützenden Tatsachen substantiiert vorzutragen und auch zu beweisen.

Zur Vorbereitung des weiteren Nachweises kann der Prüfer den Anmelder zunächst zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung auffordern. Zur Glaubhaftmachung soll der Anmelder Nachweise über Art, Umfang und Dauer der Markenbenutzung wie beispielsweise Werbematerial, Umsatzzahlen, Bescheinigungen von Abnehmern und Werbeaufwendungen vorlegen, die eine mögliche Verkehrsdurchsetzung wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Markenstelle prüft die Unterlagen und teilt dem Anmelder den weiteren Verfahrensgang mit. Lassen die eingereichten Unterlagen eine Verkehrsdurchsetzung nicht wahrscheinlich erscheinen, stellt ihm die Markenstelle anheim, die Anmeldung zurückzunehmen.

Lassen die eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen eine Verkehrsdurchsetzung für einen Teil oder alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrscheinlich erscheinen, fordert die Markenstelle den Anmelder zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung für diese Waren und Dienstleistungen auf und stellt ihm gegebenenfalls anheim, die Anmeldung teilweise zurückzunehmen.

Weil der weitere Nachweis der Verkehrsdurchsetzung mit nicht unerheblichen Kosten verbunden sein kann, die vom Anmelder zu tragen sind, sollte der Anmelder den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nur für die Waren oder Dienstleistungen weiter betreiben, für die eine Glaubhaftmachung erbracht worden ist. Es steht dem Anmelder jedoch unabhängig hiervon frei, jederzeit auch ohne Glaubhaftmachung auf eigenes Risiko den Vollbeweis antreten.

Bei der Feststellung, ob sich eine Marke infolge ihrer Benutzung als Marke im Verkehr gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, sind sämtliche Gesichtspunkte zu prüfen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.[310] In einer Gesamtschau sind alle Gesichtspunkte zu prüfen, wie insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke. Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von Berufsverbänden können ebenfalls berücksichtigt werden.[311]

Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten aufwirft, kann die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung geklärt werden, die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist[312]. Solche Schwierigkeiten sind beispielsweise gegeben, wenn der Markenschutz für ein Zeichen beansprucht wird, das nicht isoliert, sondern nur in Kombination mit anderen Elementen benutzt worden ist, so z. B. eine Formmarke oder eine abstrakte Farbmarke.

Für die Bejahung der Verkehrsdurchsetzung ist grundsätzlich ein Zuordnungsgrad in den von den Waren oder

---

308 BGH, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 (Nr. 24, 31) – *Sparkassen-Rot.*

309 BPatG, 27 W (pat) 211/09, GRUR 2011, 232, 233 – *Gelbe Seiten.*

310 EuGH, C-108 und 109/97, GRUR 1999, 723 (Nr. 49) – *Chiemsee.*

311 EuGH, C-108 und 109/97, GRUR 1999, 723 (Nr. 51) – *Chiemsee;* BGH, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 (Nr. 31) – *Sparkassen-Rot*.

312 BGH, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 (Nr. 32) – *Sparkassen-Rot*.

Dienstleistungen betroffenen Verkehrskreisen von mindestens 50% erforderlich.[313] Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich im Rahmen der umfassenden Würdigung der Gesichtspunkte, die zeigen können, ob sich die Marke infolge Benutzung im Verkehr durchgesetzt hat, herausstellen kann, dass der Verkehr bestimmte Markenkategorien anders wahrnimmt[314] und dass insofern die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung und des notwendigen Durchsetzungsgrades schwieriger sein kann. Gerade in diesen Fällen kommt es daher neben der Bestimmung des Durchsetzungsgrades auf die Würdigung auch anderer Umstände wie z. B. den jeweiligen Marktanteil, die Intensität, geografische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den angesprochenen Verkehrskreisen an.[315] Bei in hohem Maße beschreibenden Angaben wie Gattungsangaben, aber auch bei Warenformmarken oder alternativlosen warenspezifischen Farben ist zudem der Frage, ob die Marke überhaupt als Marke verwendet worden ist, eine besondere Beachtung zu widmen.[316]

3. Maßgebliche Verkehrskreise

Die beteiligten Verkehrskreise i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG bestimmen sich nach den von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen und können aus allgemeinen Verkehrskreisen und/oder Fachverkehrskreisen bestehen. Um sie bestimmen zu können, sollte grundsätzlich konkreten Einzelwaren und Einzeldienstleistungen der Vorzug vor weiten Oberbegriffen gegeben werden.[317] Durch eine Einschränkung des WDVZ kann gegebenenfalls der Kreis des zu berücksichtigenden beteiligten Verkehrs beeinflusst werden.

Richten sich die von der Anmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen danach (auch) an Endabnehmer, ist anhand der Waren und Dienstleistungen zu untersuchen, welche Teile des allgemeinen Verkehrs zu den beteiligten Verkehrskreisen zu rechnen sind. Grundsätzlich sind nicht nur die aktuellen Adressaten der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, sondern auch diejenigen Verkehrskreise, die ein Interesse an ihnen haben oder die als potenzielle Abnehmer in Frage kommen könnten.[318] Handelt es sich um Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs bzw. des Massenkonsums, die sich praktisch an alle Verbraucher richten, ist regelmäßig von der Gesamtbevölkerung als beteiligtem Verkehrskreis auszugehen. Es sind nur diejenigen Verkehrskreise auszunehmen, die eindeutig und nachvollziehbar zum Ausdruck gebracht haben, dass sie niemals als Abnehmer oder Empfänger der betreffenden Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen können.[319]

Die beteiligten Verkehrskreise können auch oder nur Fachverkehrskreise ganz oder teilweise umfassen. Zu diesen sind die Hersteller und Händler der Waren sowie die Anbieter der angemeldeten Dienstleistungen zu rechnen. Fachverkehrskreise können aber auch Abnehmer der betreffenden Waren oder Dienstleistungen sein.

4. Ort der Verkehrsdurchsetzung

Die Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG muss sich auf das ganze Schutzrechtsgebiet, nämlich das gesamte Bundesgebiet, beziehen. Die dazu erforderlichen Nachweise können zwar einzelne Regionen oder Gebiete betreffen, ihre Auswahl muss aber repräsentativ für das gesamte Bundesgebiet sein.[320] Insbesondere Dienstleistungen werden oftmals nur regional erbracht werden, so dass die Verkehrsdurchsetzung im gesamten Bundesgebiet im Ergebnis nicht nachgewiesen werden kann.

5. Relevanter Zeitraum

Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke kommt es grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung an.[321] Daher muss die Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG, durch die ein Schutzhindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG überwunden wird, ebenfalls im Zeitpunkt der Anmeldung vorliegen und noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Anmeldung fortbestehen.[322]

Der maßgebliche Zeitpunkt für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist regelmäßig der Zeitpunkt, auf den sich die Nachweise zu dem Marktanteil, der Benutzungsdauer und dem Werbeaufwand etc. beziehen bzw. an dem die Verkehrsbefragung durchgeführt worden ist.[323] Unabhängig von einer möglichen Zeitrangverschiebung[324] ergibt sich dabei oft die Frage, ob eine

---

313 EuGH, C-108 und 109/97, GRUR 1999, 723 (Nr. 49) – *Chiemsee*; BGH, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 (Nr. 93 und 109) – *Sparkassen-Rot*.

314 BGH, I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 (Nr. 23 ff.) – *Nivea-Blau*.

315 BGH, I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 (Nr. 28) – *ROCHER-Kugel*.

316 BGH, I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 (Nr. 23 ff.) – *Nivea-Blau*.

317 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 8 Rdn. 724.

318 BGH, I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 (Nr. 22) – *LOTTO*.

319 BGH, I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 (Nr. 22) – *LOTTO*.

320 EuGH, C-98/11 P, GRUR 2012, 925 (Nr. 62) – *Goldhase*.

321 BGH, I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 (Nr. 15) – *Aus Akten werden Fakten*.

322 BPatG, 26 W (pat) 72/07, GRUR-RR 2009, 426, 428 – *Yoghurt-Gums*.

323 Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 8 Rdn. 699.

324 Siehe unter Teil 2: XVII.8.

Verkehrsbefragung, die regelmäßig zu einem späteren Zeitpunkt als dem Anmeldezeitpunkt erfolgen wird, auch rückbezogene Feststellungen zulassen kann. Ein großer Zeitraum zwischen Anmeldetag und Zeitpunkt der Fertigung eines demoskopischen Gutachtens schließt einen Rückschluss auf den Anmeldetag grundsätzlich aus.[325] Eine Ausnahme gilt dann, wenn in speziellen Warenbereichen die in Frage stehenden Produkte sich nicht rasch ändern, die Marktentwicklung über lange Zeiträume zuverlässig beurteilt werden kann und die für die Verkehrsdurchsetzung sprechenden Umstände eindeutig sind.[326]

Im Einzelfall ist es grundsätzlich auch möglich, dass von einer zurückliegenden Verkehrsdurchsetzung auf einen jüngeren (Anmelde-)Zeitpunkt geschlossen wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Gesamtschau ergibt, dass sich die Marktverhältnisse jedenfalls nicht zuungunsten des Anmelders verändert haben oder z. B. sich die von der Marke gehaltenen Marktanteile seither eher vergrößert haben.[327]

6. Nachweis mittels Belegen

Der Anmelder kann die Verkehrsdurchsetzung durch geeignete Belege glaubhaft machen und gegebenenfalls im oben genannten Umfang auch nachweisen. Der Anmelder wird durch die Markenstelle zur Vorlage entsprechender Belege aufgefordert. Dazu gehören insbesondere Unterlagen zu Art, Umfang, Ort und Dauer der Markenbenutzung wie z. B. Werbematerialien, Umsatzzahlen, Bescheinigungen von Abnehmern und dergleichen.

7. Nachweis mittels Demoskopie

Die Endverbraucherumfrage führt der Anmelder auf seine Kosten durch. Die konkrete Formulierung des Fragenkatalogs und der Umfang der Verkehrsbefragung können zuvor mit der Markenstelle abgestimmt werden.

Bei der Befragung ist zunächst zu ermitteln, ob der Befragte zu den „beteiligten Verkehrskreisen“ gehört. Danach ist zu fragen, ob der Befragte das in Rede stehende Zeichen in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen schon einmal wahrgenommen hat (sogenannter Bekanntheitsgrad). Erst danach kann bei dem Personenkreis, der das Zeichen kennt oder dem es spontan bekannt vorkommt, nachgefragt werden, ob er es als Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen oder mehrere Unternehmen sieht (sogenannter Kennzeichnungsgrad). Die Verkehrskreise, die die angemeldete Marke als betrieblichen Herkunftshinweis auf ein oder mehrere Unternehmen bewerten, sind dann zu befragen, ob sie deren Namen nennen können (sogenannter Zuordnungsgrad). Es müssen hier nicht die korrekten Namen genannt werden, es werden jedoch die Verkehrskreise abgezogen, die die Marke ausdrücklich einem anderen Unternehmen zuordnen.

Es ist darauf zu achten, dass insbesondere die Frage nach dem Bekanntheitsgrad den herkunftshinweisenden Charakter des Zeichens nicht bereits suggeriert.[328]

Zur Grundstruktur einer demoskopischen Befragung ist rein beispielhaft folgender Fragenkatalog angefügt. Er ist nicht verbindlich, sondern auf den jeweiligen Einzelfall hin anzupassen:

A. 1. Kaufen Sie, egal wie oft, für sich oder andere … (Waren angeben, für die eine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht wird[329])?

a) Ja

b) Nein, nie

2. Verwenden/benutzen/essen … Sie, zumindest hin und wieder, … (Ware wiederholen)?

a) Ja

b) Nein, nie

B. 1. Haben Sie diese Bezeichnung (Darstellung der angemeldeten Marke) im Zusammenhang mit den Waren … schon einmal gehört oder gesehen/gelesen?

a) Ja

b) SPONTAN (da dies von der Fragestellung nicht umfasst ist) Kommt mit bekannt vor/glaube schon

c) Nein

2. Ist die Bezeichnung/Farbe/Form … Ihrer Meinung nach bei … (Darstellung der angemeldeten Marke) in Zusammenhang mit den Waren …

a) ein Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen

b) ein Hinweis auf mehrere Unternehmen

c) gar kein Hinweis auf irgendein Unternehmen

d) oder können Sie gar nichts dazu sagen?

---

325 BGH, I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 – *Stofffähnchen I*.

326 BGH, I ZB 61/13, GRUR 2015, 581 (Nr. 55, 60) – *Langenscheidt-Gelb*.

327 BPatG, 27 W (pat) 211/09, GRUR 2011, 232, 237 – *Gelbe Seiten*.

328 BGH, I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 (Nr. 43) – *Sparkassen-Rot*.

329 Diese Frage ist gegebenenfalls so anzupassen, dass abhängig von den betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen auch potenzielle Abnehmerkreise erfasst werden.

3. Zuordnung

   a) Bei Antwort Nr. 2a):

   Wissen Sie, wie dieses Unternehmen heißt?

   b) Bei Antwort Nr. 2b):

   Wissen Sie, wie diese Unternehmen heißen?

Wird bei Frage 3b) – trotz „Hinweis auf mehrere Unternehmen“ in Frage 2 – nur ein Unternehmen namentlich genannt, ist durch geeignete Fragestellung zu prüfen, ob nicht tatsächlich nur ein einziges Unternehmen gemeint war.

Bei der Auswertung sind die Antworten zu 2a) positiv dem Durchsetzungsgrad zuzurechnen; die Antworten zu 2b) sind ebenfalls positiv dem Durchsetzungsgrad zuzurechnen, wenn die Aufklärung ergibt, dass letztlich doch nur ein einziges Unternehmen gemeint war.

Angaben zu einem Unternehmen, die nicht im weitesten Sinn als richtig angesehen werden können, sind dagegen negativ zu werten, verringern also die ermittelte Verkehrsdurchsetzung. Andere Antworten (z. B. Namen anderer Tochterunternehmen eines Gesamtkonzerns) oder die Nicht-Kenntnis des Unternehmensnamens haben auf die Verkehrsdurchsetzung jedoch keinen Einfluss.

Die Verwendung der vorstehenden Frage-Formulierungen ist nicht zwingend, wohl aber die Ermittlung von deren Inhalten. Daher soll – bei Abweichungen von obigem Fragenkatalog mit entsprechender Begründung – den jeweiligen Erfordernissen des konkreten Einzelfalles Rechnung getragen werden, wozu auch weitere sachdienliche Aufklärungsfragen gehören können.

Bei der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung ist darauf zu achten, dass der erforderliche Durchsetzungsgrad in allen angesprochenen Verkehrskreisen erreicht sein muss; führt eine Endverbraucherumfrage zu einem ausreichenden Durchsetzungsgrad, ist davon auszugehen, dass dann auch bei den Fachkreisen eine Durchsetzung mit mindestens dem gleichen Umfang vorhanden ist, weil der Fachverkehr in der Regel zugleich auch Teil der umfassenden Gruppe der Endverbraucher ist.

8. Verschiebung des Zeitrangs

Ergibt die Prüfung, dass einerseits die Marke am Anmeldetag nicht den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG entsprach und keine Verkehrsdurchsetzung für den Anmeldezeitpunkt vorlag, andererseits das Schutzhindernis nach dem Anmeldetag entfallen ist (z. B. durch eine Verkehrsdurchsetzung zu einem späteren Zeitpunkt), fordert die Markenstelle den Anmelder in der Regel auf, sein Einverständnis dazu zu erklären, dass der Tag, an dem das Schutzhindernis entfallen ist (also z. B. an dem die Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen ist), für die Bestimmung des Zeitranges i. S. v. § 6 Abs. 2 MarkenG maßgeblich ist (§ 37 Abs. 2 MarkenG). Stimmt der Anmelder der Verschiebung des Zeitranges nicht zu, muss die Anmeldung zurückgewiesen werden.

Teil 3: Entscheidungen der Markenstellen

I. Beanstandungsbescheid

Eine Entscheidung des DPMA darf nur auf Umstände gestützt werden, zu denen sich der Anmelder vorher äußern konnte (rechtliches Gehör nach § 59 Abs. 2 MarkenG). Dies betrifft alle tatsächlich und rechtlich entscheidungsrelevanten Umstände, also insbesondere die Schutzhindernisse und die von der Markenstelle hierzu ermittelten[330] oder von dritter Seite vorgebrachten Tatsachen (Bemerkungen Dritter, § 37 Abs. 6 MarkenG).

Die Markenstelle teilt dem Anmelder Mängel bei den formellen Anmeldeerfordernissen und bestehende absolute Schutzhindernisse möglichst in einem einzigen, schriftlichen Beanstandungsbescheid mit. Sie gibt ihm Möglichkeit zur Stellungnahme innerhalb einer Frist. Eine weitere Beanstandung ist jedoch nicht ausgeschlossen. Die Frist zur Stellungnahme beträgt regelmäßig einen Monat (§ 18 Abs. 1 DPMAV). Sie kann einmal verlängert werden, wenn der Anmelder hierfür ausreichende Gründe angibt (§ 18 Abs. 2 DPMAV). Weitere Fristverlängerungen können gewährt werden, wenn der Anmelder ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht (§ 18 Abs. 3 S. 1 DPMAV). Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Unterlagen (z. B. demoskopische Gutachten) zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung beschafft werden müssen.

Die Beanstandungsbescheide sind bürgernah und verständlich zu formulieren. Die Markenstelle macht, soweit möglich, konkrete Vorschläge zur Behebung der beanstandeten Mängel (schlägt z. B. das Einholen einer Genehmigung zum Verwenden eines Hoheitszeichens vor). Die Markenstelle weist in dem Beanstandungsbescheid darauf hin, welche Rechtsfolgen es hat, wenn der Anmelder nicht oder nicht fristgerecht antwortet.

Soweit absolute Schutzhindernisse gemäß §§ 3, 7, 8 oder 10 MarkenG geltend gemacht werden, sind die Vorschriften anzugeben, auf die sich die Beanstandung stützt. Fundstellen, die nach Auffassung der Markenstelle die Bedenken gegen die Schutzfähigkeit der Marke belegen, sind regelmäßig in bzw. mit dem Beanstandungsbescheid mitzuteilen bzw. zu übersenden.[331] Solche Belege können sowohl Ergebnisse von Recherchen im Internet, in Lexika, (Fach-)literatur, aber auch Rechtsprechungsfundstellen sein.

Die Schutzhindernisse sollen möglichst konkret in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen dargelegt werden, wobei diese in sinnvolle Gruppen zusammengefasst werden können. Die Schutzhindernisse können auch nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen vorliegen. Dann ist insoweit auch nur teilweise zu beanstanden.

Für eine Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse muss das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen – auch um unnötige Arbeit und Verzögerungen für den Anmelder zu vermeiden – nicht vollständig geklärt sein. Es genügt, dass der Schutzbereich, der beansprucht wird, hinreichend konkret ist, um das Bestehen von Schutzhindernissen zu beurteilen. Soweit dies nicht möglich ist, muss zunächst das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen geklärt werden.[332] Anschließend wird die Marke auf Schutzhindernisse geprüft und es ergeht gegebenenfalls ein weiterer Beanstandungsbescheid.

II. Entscheidung

Beseitigt der Anmelder die Mängel der Anmeldung und/oder räumt er die Bedenken gegen die Schutzfähigkeit aus, wird die Marke eingetragen (§ 41 MarkenG).

Lässt der Anmelder die eingeräumte Frist ohne Stellungnahme verstreichen, entscheidet die Markenstelle nach Lage der Akten.

Räumt die Stellungnahme des Anmelders die Bedenken hinsichtlich der Eintragungsfähigkeit nicht oder nur teilweise aus, weist die Markenstelle die Anmeldung – gegebenenfalls teilweise – durch Beschluss zurück und begründet dies im Einzelnen (§ 37 Abs. 1 MarkenG). Weiteres Recherchematerial, das die schon mit dem Beanstandungsbescheid übermittelten Fundstellen nur ergänzt, kann mit dem Beschluss übersandt werden. Insoweit ist bereits mit der Übersendung der Fundstellen mit dem Beanstandungsbescheid das rechtliche Gehör gewährt worden (§ 59 Abs. 2 MarkenG). Die Zurückweisung der Anmeldung darf sich nur auf zuvor beanstandete Waren und Dienstleistungen beziehen; anderenfalls liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor.[333]

Die Entscheidung der Markenstelle kann in einem Rechtsbehelfsverfahren überprüft werden. Jeder Beschluss muss eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten (§ 61 Abs. 2 S. 1 und S. 5 MarkenG). Diese muss Angaben zum in Betracht kommenden Rechtsbehelf (gegebenenfalls Erinnerung, Beschwerde), zur Stelle, bei der dieser einzulegen ist, zur Rechtsbehelfsfrist (ein Monat)

---

330 BPatG, 26 W (pat) 505/10, BeckRS 2012, 20827 – *WORLD OF TEA*.

331 Die Nichtübermittlung von entscheidungserheblichen Rechercheergebnissen kann eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (§ 59 Abs. 2 MarkenG) begründen; vgl. BPatG, 27 W (pat) 27/09, BeckRS 2009, 20008 – *Wall Street Radar*.

332 BPatG, 29 W (pat) 206/03, GRUR 2006, 1039 – *Rätsel total*.

333 BPatG, 25 W(pat) 529/14, BeckRS 2015, 08929 – *GCSN*; vollständige Zurückweisung, obwohl nur teilweise beanstandet wurde: BPatG, 27 W (pat) 519/10, BeckRS 2011, 19598 – *Löwenzahn*.

und zur Rechtsbehelfsgebühr beinhalten (§ 61 Abs. 2 S. 1 und S. 5 MarkenG). Wird der (Teil-)Zurückweisungsbeschluss ohne oder mit einer unrichtigen Rechtsbehelfsbelehrung zugestellt, so kann der Anmelder innerhalb eines Jahres ab Zustellung einen Rechtsbehelf gegen den Beschluss einlegen (§ 61 Abs. 2 S. 3 und S. 5 MarkenG).

Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit kann sowohl der Erstprüfer (gehobener Dienst) als auch der juristische Prüfer (höherer Dienst) treffen, beide sind als Markenstelle tätig.[334]

Gegen die Beschlüsse sind unterschiedliche Rechtsbehelfe statthaft: Gegen einen Beschluss des Erstprüfers kann Erinnerung (§ 64 Abs. 1 MarkenG) oder Beschwerde (§ 64 Abs. 6 MarkenG) eingelegt werden, gegen den Beschluss eines juristischen Prüfers nur Beschwerde zum Bundespatentgericht (§ 66 Abs. 1 MarkenG).

Soweit die Markenanmeldung nur teilweise zurückgewiesen wurde, wird nach Rechtskraft des Zurückweisungsbeschlusses das Eintragungsverfahren für die Waren und Dienstleistungen, für die die Anmeldung nicht zurückgewiesen wurde, fortgeführt.

III. Rechtsbehelfsverfahren

1. Erinnerungsverfahren und Abhilfe

Gegen einen Beschluss des Erstprüfers (gehobener Dienst) kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses Erinnerung beim DPMA eingelegt werden (§ 64 Abs. 1 und 2 MarkenG). Die Erinnerung muss schriftlich erhoben werden.[335]

Die Erinnerung ist gebührenpflichtig. Die Erinnerungsgebühr beträgt 150,00 Euro.[336] Ohne rechtzeitige und vollständige Gebührenzahlung gilt die Erinnerung als nicht eingelegt.[337] Wird die Gebühr nicht rechtzeitig oder nicht vollständig gezahlt, wird sie unter Einbehalt der Erstattungsgebühr i. H. v. 10,00 Euro zurückgezahlt.[338]

Mehrere Anmelder einer gemeinsamen Marke müssen, wenn sie Erinnerung einlegen, je Erinnerungsführer eine Erinnerungsgebühr zahlen (§ 6 Abs. 2 PatKostG).[339] Geschieht dies nicht, wird im Wege der Auslegung versucht, die gezahlte(n) Erinnerungsgebühr(en) den Erinnerungsführern zuzuordnen. Im Zweifel ist/sind dies der/die im Rubrum der angefochtenen Entscheidung zuerst Genannte(n).[340]

Der Erstprüfer hilft der Erinnerung ab und hebt den Zurückweisungsbeschluss auf, wenn die Erinnerung zulässig ist und er sie als begründet ansieht (§ 64 Abs. 3 S. 1 MarkenG). Eine Abhilfe i. S. v. § 64 Abs. 3 S. 1 MarkenG liegt nur vor, wenn sie dem Begehren des Erinnerungsführers vollständig Rechnung trägt, d. h. sie zur Eintragung der Marke in dem mit der Erinnerung beantragten Umfang führt. Eine Teilabhilfe ist nicht zulässig.[341] Hilft der Erstprüfer der Erinnerung nicht ab, legt er die Akte dem juristischen Prüfer zur Durchführung des weiteren Verfahrens vor.

Im Erinnerungsverfahren wird von Amts wegen die gesamte Sach- und Rechtslage unter allen entscheidungserheblichen Gesichtspunkten und unter Würdigung der Erinnerungsbegründung erneut geprüft. Der juristische Prüfer entscheidet über die Zulässigkeit der Erinnerung, insbesondere die Einhaltung der Erinnerungsfrist und die Zahlung der Gebühr.

Der juristische Prüfer entscheidet über die Erinnerung durch Beschluss (§ 64 Abs. 4 MarkenG). Er kann den (gegebenenfalls teilweisen) Zurückweisungsbeschluss des Erstprüfers ganz oder teilweise aufheben, soweit er die Erinnerung für begründet hält. Hält er die Erinnerung für unbegründet, weist er diese zurück.

Der Erinnerungsbeschluss ist zu begründen (§ 61 Abs. 1 MarkenG). Auf die zutreffenden Gründe des Erstbeschlusses kann Bezug genommen werden, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden. Hat der Anmelder die Erinnerung nicht oder nicht mit neuem Vortrag begründet, und erweist sich der Erstbeschluss als rechtsfehlerfrei, kann der juristische Prüfer zur Begründung des Erinnerungsbeschlusses in vollem Umfang auf die Gründe des Erstbeschlusses verweisen.[342] Wird der Erinnerung stattgegeben, reicht eine kurze Begründung aus.

---

334 § 56 Abs. 2 S. 1 MarkenG; § 56 Abs. 2 S. 3 und § 56 Abs. 2 S. 2 MarkenG i. V. m. § 26 Abs. 2 PatG.

335 Dies ergibt sich mittelbar aus §§ 10, 11 DPMAV: Anträge und Eingaben müssen unterschrieben eingereicht werden.

336 Siehe A.III.3. in der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, GV 333 000.

337 § 64a MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG; BPatG, 27 W (pat) 65/14, BeckRS 2015, 09313 – *Hotel Krone Freilassing*.

338 § 6 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 2 PatKostG i. V. m. der Anlage zu § 2 Abs. 1 DPMAVwKostV, Kostenverzeichnis Teil A.V. Nr. 301 500.

339 A. Abs. 2 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG; siehe auch: für das Patenteinspruchsverfahren: BGH, X ZB 3/14, BlPMZ 2016, 119 – *Mauersteinsatz*; sowie für das Beschwerdeverfahren: BPatG, 30 W (pat) 520/15, BeckRS 2016, 05061 – *Life Tech IP*; BPatG, 29 W (pat) 118/12, BeckRS 2016, 07089 – *Rich meets Beautiful*.

340 BGH, X ZB 1/17, GRUR-Prax 2017, 515 – *Mehrschichtlager.*

341 Für die Abhilfeentscheidung vor dem Beschwerdeverfahren: BPatG, 33 W (pat) 153/02, BPatGE 46, 44 – *Seasons*.

342 BPatG, 27 W (pat) 176/76, BPatGE 19, 225 – *Rechtliches Gehör*.

Die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr kann angeordnet werden (§ 64 Abs. 5 MarkenG), wenn dies ausnahmsweise aus Billigkeitsgründen angezeigt ist. Das kann der Fall sein, wenn die Markenstelle einen Verfahrensfehler begangen hat, z. B. das rechtliche Gehör gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG nicht gewährt und dies zu einer anderen Entscheidung in der Sache geführt hat. Hätte die Markenstelle auch bei fehlerfreier Verfahrensführung inhaltlich dieselbe Entscheidung getroffen und hätte deshalb Erinnerung eingelegt werden müssen, besteht kein Grund für die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr.[343]

Dem Erinnerungsbeschluss ist eine Rechtsmittelbelehrung beizufügen, die den in § 61 Abs. 2 MarkenG genannten Anforderungen entspricht.

Das Verbot der Schlechterstellung gilt auch im markenrechtlichen Verfahren über die Erinnerung.[344] Dies schließt jedoch nicht aus, dass der juristische Prüfer eine vom Erstprüfer nur teilweise zurückgewiesene Markenanmeldung im Erinnerungsverfahren vollständig zurückweist. Erforderlich ist jedoch die vorherige Gewährung des rechtlichen Gehörs – in der Regel durch einen (Nach-)Beanstandungsbescheid.[345]

Ist über die Erinnerung innerhalb von 6 Monaten nach ihrer Einlegung nicht entschieden worden und hat der Erinnerungsführer nach Ablauf dieser Frist eine Entscheidung beantragt und wurde innerhalb von 2 Monaten nach diesem Antrag nicht über die Erinnerung entschieden, so kann der Erinnerungsführer unmittelbar Beschwerde einlegen (§ 66 Abs. 3 MarkenG).

2. Beschwerdeverfahren und Abhilfe

Beschwerde kann gegen einen Beschluss des Erstprüfers (§ 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG) und gegen einen Beschluss des juristischen Prüfers innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses eingelegt werden (§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG).

Die Beschwerde ist schriftlich[346] oder elektronisch mit Signatur[347] beim DPMA einzulegen. Eine an das Bundespatentgericht gerichtete Beschwerde ist unzulässig, wenn sie nicht innerhalb der Beschwerdefrist dem DPMA zugeht.[348]

Die Beschwerde ist gebührenpflichtig. Die Beschwerdegebühr beträgt 200,00 Euro.[349] Ohne rechtzeitige und vollständige Gebührenzahlung gilt die Beschwerde als nicht eingelegt[350]. Wird die Gebühr nicht rechtzeitig oder nicht vollständig gezahlt, wird sie unter Einbehalt der Erstattungsgebühr i. H. v. 10,00 Euro zurückgezahlt.[351] Wurde die Marke von mehreren Anmeldern angemeldet und legen sie Beschwerde ein, muss für jeden Beschwerdeführer eine Beschwerdegebühr bezahlt werden.[352] Geschieht dies nicht, wird im Wege der Auslegung versucht, die gezahlte(n) Beschwerdegebühr(en) den Beschwerdeführern zuzuordnen. Im Zweifel ist/sind dies der/die im Rubrum der angefochtenen Entscheidung zuerst Genannte(n).[353]

Es kann auch ein einzelner Mitanmelder die Beschwerde einlegen, die Beschwerde wirkt jedoch für alle Anmelder der Marke, sie sind nach § 62 ZPO im Verfahren zuzuziehen. Sie sind notwendige Streitgenossen.[354]

Der juristische Prüfer oder der Erstprüfer, der die Entscheidung erlassen hat, hilft der Beschwerde ab und hebt den Zurückweisungsbeschluss auf, wenn die Beschwerde zulässig ist und er sie als begründet ansieht (§ 66 Abs. 5 S. 1 MarkenG). Eine Teilabhilfe ist nicht zulässig. Hilft er der Beschwerde nicht ab, legt er die Akte ohne sachliche Stellungnahme innerhalb eines Monats dem Bundespatentgericht zur Durchführung des weiteren Verfahrens vor (§ 66 Abs. 5 S. 4 MarkenG). Diese Frist ist auch dann einzuhalten, wenn eine Beschwerdebegründung angekündigt ist, jedoch innerhalb eines Monats nicht eingeht.

Für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht kann Verfahrenskostenhilfe beantragt werden (§ 81a MarkenG). Ein solcher Antrag ist dem Bundespatentgericht unverzüglich vorzulegen (§ 66 Abs. 5 S. 6 MarkenG). Über ihn wird vorab entschieden.

---

343 Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr: BPatG, 30 W (pat) 40/13, BeckRS 2015, 13873 – *rcd*.

344 BPatG, 29 W (pat) 6/05, BeckRS 2007, 11658 – *TIME TO RELAX*; BPatG, 26 W (pat) 90/01, BeckRS 2009, 17294 – *Stiefel*; BPatG, 24 W(pat) 214/99, BeckRS 2009, 14556 – *Toners*; BPatG, 24 W (pat) 169/99, BeckRS 1999, 15229 – *NUTRITIOUS*; BPatG, 30 W (pat) 150/98 – *Thermalmineral*.

345 BPatG, 27 W (pat) 21/08, BeckRS 2008, 19253 – *Global Player*.

346 § 66 Abs. 2 MarkenG.

347 § 1 Abs. 1 Nr. 3 b) ERVDPMA.

348 BPatG, 30 W (pat) 551/11, BeckRS 2012, 11678 – *Keine Wiedereinsetzung bei Fristversäumnis*.

349 Siehe B.III.3. Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG, GV 401 300.

350 § 82 Abs.1 S. 3 MarkenG i. V. m. § 6 Abs. 2 PatKostG.

351 § 6 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 2 PatKostG i. V. m. der Anlage zu § 2 Abs. 1 DPMAVwKostV, Kostenverzeichnis Teil A.V. Nr. 301 500.

352 B. Abs. 2 der Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG; BPatG, 30 W (pat) 520/15, BeckRS 2016, 05061 – *Life Tech IP*; BPatG, 29 W (pat) 118/12, BeckRS 2016, 07089 – *Rich meets Beautiful;* siehe auch für das Patenteinspruchsverfahren: BGH, X ZB 3/14, BlPMZ 2016, 119 – *Mauersteinsatz*.

353 BGH, X ZB 1/17, GRUR-Prax 2017, 515 – *Mehrschichtlager.*

354 BPatG, 30 W (pat) 549/13, BeckRS 2015, 01384 – *Kanzlei Hamburg Gänsemarkt*.

Teil 4: Registerführung

I. Eintragung

Wenn alle Anmeldeerfordernisse erfüllt sind und keine Schutzhindernisse vorliegen, wird die Marke im Register eingetragen (§ 41 MarkenG). Das Markenregister ist das amtliche Verzeichnis der eingetragenen Marken. Es wird beim DPMA in elektronischer Form geführt.

Die Eintragung wird in dem vom DPMA herausgegebenen Markenblatt veröffentlicht. Das Markenblatt erscheint wöchentlich als elektronische PDF-Datei mit Suchfunktion. Zum Inhalt der Veröffentlichung gehören Angaben zur Marke und Angaben zum Markeninhaber, soweit ein Vertreter bestellt ist, auch dessen Name und Sitz (§ 25 MarkenV). Die aktuellen Rechts- und Verfahrensstände sowie die Publikationsdaten können kostenfrei und ohne Anmeldung im Internet über den Dienst DPMAregister[355] recherchiert und heruntergeladen werden.

Der Markeninhaber erhält eine Urkunde über die Eintragung der Marke und eine Bescheinigung über die sonstigen in das Register eingetragenen Angaben (§ 26 MarkenV). Sind mehrere Inhaber vorhanden, werden ihre Namen in alphabetischer Reihenfolge angegeben. Bei mehr als drei Inhabern werden in der Eintragungsurkunde regelmäßig die ersten drei Inhaber genannt, gefolgt von dem Zusatz „und weitere".

Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung haben Inhaber älterer Kennzeichenrechte die Möglichkeit, beim DPMA Widerspruch gegen die neu eingetragene Marke einzulegen (§ 42 MarkenG).

Über den Widerspruch wird im Widerspruchsverfahren entschieden. Dort wird von der Markenstelle insbesondere geprüft, ob Verwechslungsgefahr zwischen der neu eingetragenen Marke und dem älteren Widerspruchskennzeichen besteht. Ist dies der Fall, kann die neu eingetragene Marke teilweise oder vollständig gelöscht werden (§ 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

II. Schutzdauer und Verlängerung

Die Schutzdauer einer ab dem 14. Januar 2019 eingetragenen Marke endet nach zehn Jahren mit Ablauf des Tages, der dem Tag der Anmeldung entspricht.[356] Wurde die Marke vor dem 14. Januar 2019 eingetragen, endet die zehnjährige Schutzdauer nach Ablauf des Monats, in den der Anmeldetag fällt, wobei unerheblich ist, ob es sich um einen Sonnabend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag handelt (§ 159 Abs. 1 MarkenG).

Der Markenschutz kann gegen Zahlung entsprechender Gebühren um jeweils zehn Jahre beliebig oft verlängert werden. Die Verlängerung wird jeweils am Tag nach Ablauf der letzten Schutzdauer wirksam. Sie wird in das Register eingetragen und veröffentlicht. Die Verlängerung kann für alle Waren und Dienstleistungen oder auch nur für einen Teil davon bewirkt werden. Wird die Schutzdauer nicht verlängert, wird die Eintragung der Marke mit Wirkung ab dem Ablauf der Schutzdauer im Register gelöscht (§ 47 Abs. 8 MarkenG).

Die Verlängerungsgebühr ist sechs Monate vor dem Ablauf der Schutzdauer fällig (§ 3 Abs. 3 S. 1 PatKostG). Sie ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Fälligkeit zu zahlen. Danach kann die Verlängerung nur noch bewirkt werden, wenn die Gebühren mit einem Verspätungszuschlag bis zum Ablauf einer Frist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer gezahlt werden (§ 7 Abs. 3 PatKostG). Die gesetzlichen Zahlungsfristen können nicht verlängert werden.

Dem Einzahler obliegt die Pflicht, Gebühren, von deren Entrichtung die Wirksamkeit einer Verfahrenshandlung abhängig ist, rechtzeitig zu zahlen, wobei er die zulässigen Zahlungswege und die wirksamen Zahlungstage gemäß den gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen hat.[357] Das DPMA unterrichtet den Markeninhaber acht Monate im Voraus über den Ablauf der Schutzdauer, haftet aber nicht, wenn die Unterrichtung unterbleibt (§ 47 Abs. 5 MarkenG).

Beispiel:



Die Verlängerungsgebühr kann frühestens sechs Monate vor Eintritt der Fälligkeit gezahlt werden (§ 5 Abs. 2 PatKostG). Zahlungen, die mehr als sechs Monate vor Eintritt der Fälligkeit geleistet werden, werden unter Einbehalt einer Erstattungsgebühr i. H. v. 10,00 Euro zurückgezahlt. Verfrühte Zahlungen können keine Verlängerung der Schutzdauer bewirken.[358]

---

355 https://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht.

356 Sonderfall: Ist der Anmeldetag der 29.02. (Schaltjahr), endet die Schutzdauer nach zehn Jahren mit Ablauf des 28.02.

357 BPatG, 27 W (pat) 572/11, GRUR-RS 2013, 05713 – *carlo Martino*.

358 BPatG, 30 W (pat) 197/05, BeckRS 2009, 00586 – *Verfrühte Zahlung der Verlängerungsgebühr*.

Soll die Verlängerung für alle Waren bzw. Dienstleistungen gelten, wird sie gemäß § 47 Abs. 3 MarkenG dadurch bewirkt, dass eine Verlängerungsgebühr und ab der vierten Klasse Klassengebühren gezahlt werden. Die Zahlung kann durch Dritte vorgenommen werden, nicht nur durch den Markeninhaber. Bei der Zahlung sind die Registernummer, der Name des Markeninhabers und der Verwendungszweck (Verlängerungsgebühr und die Gebührennummer) anzugeben (§ 37 MarkenV).

Bei der Verlängerung *einer Marke*[359] für weitere zehn Jahre sind gemäß § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 PatKostG folgende Gebühren zu entrichten:		
- Verlängerungsgebühr einschließlich der Klassengebühr für bis zu drei Klassen	750,00 Euro	Gebührennummer: 332 100
- Klassengebühr für jede Klasse ab der vierten Klasse	260,00 Euro	Gebührennummer: 332 300
Bei der Verlängerung *einer Kollektivmarke oder einer Gewährleistungsmarke* (§§ 97 ff. und 106a ff. Markengesetz) sind folgende Gebühren zu entrichten:		
- Verlängerungsgebühr einschließlich der Klassengebühr für bis zu drei Klassen	1.800,00 Euro	Gebührennummer: 332 200
- Klassengebühr für jede Klasse ab der vierten Klasse	260,00 Euro	Gebührennummer: 332 300
Verspätungszuschlag für		
- die Verlängerungsgebühr einer Marke	50,00 Euro	Gebührennummer: 332 101
- die Verlängerungsgebühr einer Kollektivmarke oder einer Gewährleistungsmarke	50,00 Euro	Gebührennummer: 332 201
- die Klassengebühr einer Marke, einer Kollektivmarke oder einer Gewährleistungsmarke (je Klassengebühr ab der vierten Klasse)	50,00 Euro	Gebührennummer: 332 301

Bei einer vollständigen Verlängerung sind grundsätzlich keine Anträge oder sonstige Erklärungen des Markeninhabers notwendig. Der Eingang der Zahlung beim DPMA gilt als Antrag des Markeninhabers oder der ermächtigten Person. Die Verlängerungsbestätigung wird automatisch an die im Register eingetragene Zustelladresse versendet. Nur wenn der Einzahler die Versendung der Verlängerungsbestätigung an eine zusätzliche Adresse wünscht, ist das Formular W 7412[360] zur Verlängerung einer Marke zu verwenden.

Die Verlängerung kann auf Antrag auch nur für einen Teil der Waren bzw. Dienstleistungen – unter Verzicht auf einzelne nicht mehr benötigte Klassen – bewirkt werden (§ 47 Abs. 4 S. 1 MarkenG).

Dieser Antrag kann nur vom im Register eingetragenen Markeninhaber oder seinem Rechtsnachfolger (frühestens nach Stellung eines Umschreibungsantrags) bzw. deren Vertretern gestellt werden (§ 38 Abs. 1 MarkenV).

In dem Antrag sind die Waren bzw. Dienstleistungen, für die die Schutzdauer verlängert werden soll, ausdrücklich zu benennen und möglichst nach Klassenziffern geordnet in gruppierter Form anzugeben. Die Angabe der bloßen Klassenziffern ist nicht ausreichend (§ 38 Abs. 2 Nr. 4 MarkenV).

Für die teilweise Verlängerung soll das Formular W 7412[361] verwendet werden.

Soweit der Markeninhaber lediglich die erforderlichen Klassengebühren nicht vollständig zahlt, ohne seine Teilzahlung mit einer eindeutigen Erklärung zu verbinden, für welche Waren bzw. Dienstleistungen eine teilweise Verlängerung des Markenschutzes eintreten soll, wird die Schutzdauer nur für die Klassen der Klasseneinteilung verlängert, für welche die gezahlten Klassengebühren ausreichen. Hierbei werden zunächst die Leitklasse i. S. v. § 21 Abs. 2 MarkenV und im Übrigen die Klassen in der numerischen Reihenfolge der Klasseneinteilung berücksichtigt (§ 47 Abs. 4 MarkenG).

III. Änderungen und Löschungen

1. Übertragungen und Übergänge

Das Recht an einer eingetragenen bzw. angemeldeten Marke kann auf andere durch Rechtsgeschäft übertragen werden oder durch Gesetz übergehen, z. B. im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Erben oder aufgrund gesellschaftsrechtlicher Bestimmungen (§ 27 Abs. 1 MarkenG). Der Rechtsübergang vollzieht sich nach den Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Bei einer rechtsgeschäftlichen Übertragung ist das dingliche Verfügungsgeschäft maßgeblich für den Rechtsübergang. Die Verfügung ist im Fall der Markenübertragung die Abtretung, §§ 413, 398 BGB. Das der Abtretung zu Grunde liegende Verpflichtungsgeschäft kann z. B. ein Rechtskauf gemäß § 453 BGB sein.

Das Vertrauen Dritter in die Richtigkeit des Markenregisters beim Rechtsübergang ist nicht geschützt. Da der Übergang des durch die Eintragung begründeten Rechts

[359] Hiermit sind Individualmarken gemeint.

[360] Formular W 7412: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7412.pdf.

[361] Formular W 7412: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7412.pdf.

nur auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen wird (§ 27 Abs. 3 MarkenG), kann sich ein Dritter nicht darauf verlassen, dass das Register den gegenwärtigen Inhaber wiedergibt. Ein gutgläubiger Erwerb einer Marke ist ausgeschlossen.[362] Die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG, dass das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register Eingetragenen zusteht, stellt lediglich eine beweisrechtliche Regelung für den Fall dar, dass Rechte aus der Marke geltend gemacht werden.

Nach § 27 Abs. 2 MarkenG wird vermutet, dass die zu einem Geschäftsbetrieb oder zu einem Teil eines Geschäftsbetriebs gehörende Marke von der rechtsgeschäftlichen Übertragung oder dem anderweitigen Übergang des Geschäftsbetriebs miterfasst wird. Die Feststellungen müssen im Einzelfall aufgrund einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise getroffen werden. Die Verpachtung eines Unternehmens genügt nicht.[363] Die Vermutungsregelung umfasst nicht die Frage, ob die Marke zu dem Geschäftsbetrieb gehört. Diese Zugehörigkeit ist im Umschreibungsverfahren nachzuweisen.[364]

Der Rechtsübergang wird auf Antrag in das Register eingetragen, sogenannte Umschreibung des Inhabers. Die Eintragung ist nur deklaratorisch, also nicht Voraussetzung für den Übergang des Rechts an der Marke. Der Antrag ist gebührenfrei. Er kann in freier Formulierung oder mit Hilfe des Formulars W 7616[365] (Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs) gestellt werden. Er muss folgende Angaben enthalten:

- die Registernummer(n) der Marke(n),
- den Namen, den Sitz und die Anschrift des eingetragenen Inhabers,
- Angaben zum Rechtsnachfolger entsprechend § 5 MarkenV und,
- falls der Rechtsnachfolger einen Vertreter bestellt hat, den Namen und die Anschrift des Vertreters.
- Bei Gewährleistungsmarken muss der Rechtsnachfolger zudem die Erklärung abgeben, nicht selbst Hersteller bzw. Händler der Waren oder Erbringer der Dienstleistungen zu sein.

Betrifft der Rechtsübergang mehrere Marken, die von derselben Person auf jeweils denselben Rechtsnachfolger übertragen worden sind, soll nur ein Umschreibungsantrag für alle Marken/Markenanmeldungen gestellt werden. In diesem Fall können alle Marken in einem Massenverfahren zusammengefasst und gemeinsam bearbeitet werden.

Berechtigt zur Stellung des Umschreibungsantrags ist der im Register eingetragene Inhaber, dessen Vertreter, aber auch der Rechtsnachfolger oder dessen Vertreter. Hat ein Beteiligter keinen Sitz oder Wohnsitz im Inland, benötigt er für die Durchführung des Umschreibungsverfahrens grundsätzlich einen Inlandsvertreter i. S. v. § 96 Abs. 1 MarkenG.[366] Bei den Unterschriften sind die Namen in Druckbuchstaben oder Maschinenschrift hinzuzufügen, bei Firmen die Bezeichnung laut Handelsregister mit Angabe der Stellung/Funktion der Unterzeichner.

Nach § 27 Abs. 3, § 65 Abs. 1 Nr. 7 MarkenG i. V. m. § 28 Abs. 3 DPMAV sowie den Umschreibungsrichtlinien des DPMA muss der Rechtsübergang nachgewiesen werden.

Eine Marke kann gemäß § 28 Abs. 3 Nr. 1 DPMAV sofort umgeschrieben werden, wenn die Umschreibung vom eingetragenen Markeninhaber und dem Rechtsnachfolger bzw. von deren Vertretern gemeinsam beantragt[367] wird.

Der Rechtsnachfolger kann auch allein den Antrag stellen, wenn er dem Antrag eine Umschreibungsbewilligung (§ 28 Abs. 3 Nr. 2 a) DPMAV) oder einen von den eingetragenen Inhabern oder ihren Vertretern und von den Rechtsnachfolgern oder ihren Vertretern unterschriebenen Übertragungsvertrag beifügt (§ 28 Abs. 3 Nr. 2 b) DPMAV). Eine Umschreibungsbewilligung ist eine von den eingetragenen Inhabern oder ihren Vertretern unterschriebene Erklärung, dass sie der Eintragung der Rechtsnachfolge zustimmen.

Liegen keine von allen Verfahrensbeteiligten unterzeichneten Umschreibungsanträge oder Umschreibungsbewilligungen vor, wird dem eingetragenen Markeninhaber vor Vollzug der Umschreibung Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben (§ 28 Abs. 4 S. 2 DPMAV), um Missbrauchsfälle weitgehend auszuschließen.[368]

Zum Nachweis der Rechtsnachfolge sind grundsätzlich unbeglaubigte Kopien bzw. Abschriften ausreichend. Sind im Einzelfall besondere öffentliche Urkunden erforderlich (z. B. Erbschein, Urteil, Bestallungsurkunde), fordert das DPMA entsprechende Originale nach.

---

362 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 27 Rdn. 19.

363 BGH, I ZR 177/99, GRUR 2002, 967, 969 – *Hotel Adlon*.

364 BPatG, 27 W (pat) 523/13, GRUR 2015, 104 – *et Kabüffke Killepitsch*.

365 Formular W 7616: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7616.pdf.

366 BPatG, 27 W (pat) 225/05, GRUR-RR 2008, 414 – *Umschreibungsverfahren*; siehe hierzu Teil 1: VI.4.c).

367 Formular W 7616: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7616.pdf.

368 BPatG, 24 W (pat) 84/06, GRUR-RR 2008, 261 – *Markenumschreibung*; BPatG, 28 W (pat) 177/07, BeckRS 2008, 16902 – *PRO TEC*; BPatG, 25 W (pat) 20/09, BeckRS 2009, 13930 – *tall tree COFFEE*; für die Umschreibung einer Patentanmeldung: BPatG, 10 W (pat) 1/04, BeckRS 2009, 24767 – *Umschreibung/Rechtliches Gehör II.*

Der Umschreibungsantrag und die einzureichenden Nachweismittel werden förmlich geprüft und in freier Beweiswürdigung bewertet. Das DPMA ist nicht gehalten, die rechtliche Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts, auf dem die beantragte Umschreibung beruht, von Amts wegen aufzuklären. Zu der vorzunehmenden Prüfung gehört aber die Überprüfung der Berechtigung des Inhabers, die Existenz des Übernehmers und die Vertretungsbefugnis der handelnden Personen, ferner die Untersuchung, ob behördliche Genehmigungen (z. B. des Vormundschaftsgerichts) notwendig waren und erteilt sind. Bei begründeten Zweifeln am Rechtsübergang kann das DPMA weitere Nachweise verlangen (§ 28 Abs. 6 DPMAV).

Bei verbleibenden Restzweifeln darf die Umschreibung nicht vollzogen werden[369] und der Umschreibungsantrag muss durch Beschluss zurückgewiesen werden. Der Antragsteller wird in diesem Fall auf die Klage der Bewilligung der Umschreibung verwiesen.

Nach vollzogener Umschreibung werden Rechtsvorgänger und Rechtsnachfolger benachrichtigt.

Die Rückgängigmachung einer vollzogenen Umschreibung ist nur in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich. Insbesondere genügt es nicht, dass der Registerstand nicht der materiellen Rechtslage entspricht. In einem Verfahren vor dem DPMA kommt eine Rückumschreibung nur in Betracht, wenn die Umschreibung auf einem schweren Verfahrensfehler beruhte. Darüber hinaus ist eine Rückumschreibung vorzunehmen, wenn Umstände vorliegen, die die Beseitigung eines rechtskräftigen Urteils im Wege der Wiederaufnahme des Verfahrens ermöglichen würden, d. h. in den Fällen der §§ 578 ff. ZPO.[370] In anderen Fällen muss eine Umschreibungsbewilligungsklage vor den Zivilgerichten erhoben werden.

Werden in einem Antrag mehrere aufeinanderfolgende materielle Rechtsübergänge nachgewiesen, wird grundsätzlich nur eine Umschreibung, nämlich vom aktuell im Register eingetragenen Inhaber auf den (letzten) Rechtsnachfolger, eingetragen. Zwischenerwerber, die im Zeitpunkt der Antragstellung nicht mehr Inhaber der Marke sind, werden nicht im Register erfasst (§ 34 Abs. 2 S. 1 MarkenV).

Bei Umschreibungen von Marken aufgrund einer Übertragung von Dritten auf minderjährige Personen und umgekehrt ist die Einwilligung der Eltern als gesetzliche Vertreter erforderlich (§ 107 BGB i. V. m. § 1629 Abs. 1 BGB). Diese müssen die erforderlichen Erklärungen nach § 28 Abs. 3 DPMAV unterzeichnen oder auf einem sonstigen Dokument erklären, dass sie mit der Übertragung der Marke einverstanden sind. Der Minderjährige erlangt durch die Markenübertragung nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil.

Beantragen Eltern die Umschreibung einer Marke auf ihr minderjähriges Kind und umgekehrt, ist eine Genehmigung des Ergänzungspflegers bzw. eine entsprechende Bescheinigung des Vormundschaftsgerichts beizubringen, dass die Bestellung eines Ergänzungspflegers nicht notwendig ist.

Anmelder- bzw. Inhabergemeinschaften sind in der Regel Bruchteilsgemeinschaften, so dass jeder Inhaber über seinen Teil allein verfügen kann. Ein Zustimmungserfordernis der restlichen Gemeinschaftsmitglieder besteht nicht. Eine Ausnahme gilt für Gesamthandsgemeinschaften wie die Erbengemeinschaft. Hier dürfen alle Anmelder nur gemeinsam verfügen. Veräußert einer der Erben seinen Teil des Schutzrechts, bedarf es der Zustimmung der anderen Erben.

Bloße Änderungen von Namen, Firmen und Anschriften, die die Inhaberschaft des Eingetragenen unberührt lassen, sind mit unterzeichneter Erklärung des Markeninhabers oder seines Vertreters anzuzeigen[371].

2. Teilübertragungen

Eine Marke kann auch nur für einen Teil der Waren bzw. Dienstleistungen, für die sie Schutz genießt, übertragen werden (§ 27 Abs. 1 und 4 MarkenG). Hierfür ist die Markeneintragung aus verfahrensrechtlichen Gründen zu teilen (§ 46 MarkenG). Die notwendige Teilungserklärung kann nur der Markeninhaber abgeben. In der Teilungserklärung sind die Waren und Dienstleistungen anzugeben, die in die abgetrennte Eintragung aufgenommen werden sollen (§ 33 i. V. m. § 36 Abs. 2 MarkenV). Des Weiteren müssen die Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen der Stammeintragung und der abgetrennten Eintragung mit dem ungeteilten Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen deckungsgleich sein (§ 33 i. V. m. § 36 Abs. 3 S. 1 MarkenV). Der Antrag auf Eintragung eines Teil-Rechtsübergangs ist unwiderruflich (§ 27 Abs. 4 i. V. m. § 46 Abs. 3 MarkenG). Ein Antragsrecht des Erwerbers besteht – abweichend von § 27 Abs. 3 MarkenG – nicht.

Der Antrag auf Eintragung des Teil-Rechtsübergangs[372] ist gebührenpflichtig. Gemäß § 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 333 200 des Gebührenverzeichnisses beträgt die Gebühr 300,00 Euro. Wird sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung gezahlt, so gilt der Antrag als zurückgenommen (§ 6 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 PatKostG). Mit dem Teil-Rechtsübergang entstehen zwei zeitranggleiche Rechte (§ 46 Abs. 1 S. 2 MarkenG), so dass kein Inhaber gegen den anderen markenrechtlich vorgehen kann.

Übertragung und Übergang der Markenanmeldung finden entsprechend den Regeln für die Übertragung und den Übergang eingetragener Marken statt (§§ 31, 27, 40 MarkenG).

---

369 BPatG, 25 W (pat) 20/09, BeckRS 2009, 13930 – *tall tree COFFEE*.

370 BGH, I ZB 5/67, GRUR 1969, 43, 44 – *Marpin*.

371 Formular W 7614: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7614.pdf.

372 Formular W 7617: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7617.pdf.

3. Teilungen

Eine **eingetragene Marke** kann in zwei oder mehrere Eintragungen geteilt werden (§ 46 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 36 MarkenV). Mit der Einreichung der Teilungserklärung wird eine Gebühr i. H. v. 300,00 Euro fällig[373]. Wird die Gebühr nicht innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung gezahlt, so gilt dies als Verzicht auf die abgetrennte Eintragung (§ 46 Abs. 3 S. 2 MarkenG). Die Teilungserklärung kann nicht widerrufen werden (§ 46 Abs. 3 S. 2 MarkenG). Die geteilten Marken können auch nicht mehr zu einem einheitlichen Markenrecht verschmolzen werden, sondern bestehen als rechtlich voneinander unabhängige selbständige Marken fort.

Die Teilung kann erst nach Ablauf der Frist zur Erhebung des Widerspruchs erklärt werden. Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen bestehen bei anhängigen Widerspruchs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren sowie Verfalls- und Nichtigkeitsklagen (§ 46 Abs. 2 MarkenG).

Die Teilung der **Anmeldung einer Marke** richtet sich nach § 40 MarkenG i. V. m. § 35 MarkenV. Gemäß § 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 331 700 des Gebührenverzeichnisses beträgt die Gebühr 300,00 Euro. Wird sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Antragstellung gezahlt, so gilt die abgetrennte Anmeldung als zurückgenommen (§ 40 Abs. 2 S. 2 MarkenG).

Für den Antrag soll das Formular W 7009[374] (Erklärung der Teilung der Anmeldung bzw. der Eintragung einer Marke) verwendet werden.

Im Übrigen gelten die Ausführungen zur Teilübertragung von eingetragenen Marken und Anmeldungen entsprechend[375].

4. Lizenzen

Eine Lizenz ist die vertragliche Einräumung eines Nutzungsrechts an der Marke. Der Markeninhaber kann insbesondere:

- Nutzungsrechte einer Person überlassen (ausschließliche Lizenz) oder mehrere Lizenzen gleichen Inhalts an verschiedene Personen vergeben (einfache Lizenz),
- die Lizenz für das gesamte Inland oder nur für ein Teilgebiet von Deutschland einräumen,
- das Recht zur Nutzung der Marke zeitlich befristet oder unbefristet erteilen,
- die Lizenz für alle eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen oder nur für einen Teil der geschützten Waren bzw. Dienstleistungen gewähren.

Im Falle einer Markenrechtsverletzung kann der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz selbst Klage vor den ordentlichen Gerichten erheben, wenn der Markeninhaber nach förmlicher Aufforderung innerhalb angemessener Frist nicht selbst klagt (§ 30 Abs. 3 MarkenG).

Angaben über Lizenzen werden auf Antrag in das Markenregister eingetragen. Die Registereintragung umfasst Angaben zum Lizenznehmer sowie Angaben zur Lizenzart und zu etwaigen Beschränkungen, insbesondere wenn die Lizenz befristet erteilt wurde. Eine genaue Angabe der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Lizenz bezieht, wird nicht in das Register aufgenommen. Entsprechendes gilt für den räumlichen Geltungsbereich der Lizenz. Hier wird nur angegeben, dass eine gegenständliche oder räumliche Beschränkung vorliegt; nähere Angaben über den Umfang der Lizenzerteilung können gegebenenfalls durch Akteneinsicht ermittelt werden.

Eintragung[376], Änderung[377] und Löschung[378] einer Lizenz im Register sind gebührenpflichtig. Gemäß § 2 Abs. 1 PatKostG i. V. m. Nr. 333 500, 333 600 bzw. 333 700 des Gebührenverzeichnisses beträgt die Gebühr jeweils 50,00 Euro. Reine Namens- und Adressänderungen des Lizenznehmers gelten nicht als Änderung der Lizenz. Sie werden gebührenfrei bearbeitet.

Im Lizenzverfahren wird vom DPMA grundsätzlich geprüft, ob ein wirksamer Antrag des Markeninhabers als Lizenzgeber oder des Lizenznehmers vorliegt und die Zustimmung des jeweils anderen Teils nachgewiesen ist.

5. Erklärungen über die Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaft

Markenanmelder oder Inhaber von Marken können eine unverbindliche Erklärung abgeben, dass sie bereit sind, ihre Marke zu lizenzieren oder zu veräußern. Diese Lizenz- oder Veräußerungsbereitschaftserklärungen werden auf Antrag[379] gebührenfrei in das Markenregister aufgenommen. Sie entfalten keine materiell-rechtliche Wirkung und können jederzeit zurückgenommen werden.

Bei der Erklärung der Bereitschaft zur Vergabe von Lizenzen wird insbesondere geprüft, ob im Register bereits ein Vermerk über die Einräumung einer ausschließlichen, unbeschränkten Lizenz eingetragen ist

---

373 Nr. 333 100 des Gebührenverzeichnisses Abschnitt A.III.3. zu § 2 Abs. 1 PatKostG.

374 Formular W 7009: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7009.pdf.

375 Siehe Teil 4: III.2.

376 Formular W 7633: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7633.pdf.

377 Formular W 7634: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7634.pdf.

378 Formular W 7635: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7635.pdf.

379 Formular W 7636: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7636.pdf.

oder dem DPMA ein Antrag auf Eintragung eines solchen Vermerks vorliegt. In diesen Fällen ist die Erklärung unzulässig (§ 42c Abs. 2 MarkenV).

Erklärungen der Lizenz- und/oder Veräußerungsbereitschaft werden bei eingetragenen Marken im elektronischen Dienst DPMAregister angezeigt.

6. Verfügungsbeschränkungen

Als selbständiges Vermögensrecht kann die Marke auch Gegenstand dinglicher Rechte oder von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung sein; ebenfalls kann das durch Eintragung begründete Recht durch ein Insolvenzverfahren erfasst werden (§ 29 MarkenG).

In diesen Fällen kann der Berechtigte beantragen, eine Verfügungsbeschränkung in das Markenregister einzutragen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen (§§ 29, 30 DPMAV).

In eine Marke wird wegen einer Geldforderung gemäß § 857 Abs. 1, 2 ZPO zwangsvollstreckt. Die Pfändung ist bewirkt, wenn dem Markeninhaber als Vollstreckungsschuldner das Gebot, sich jeder Verfügung über das Recht zu enthalten, zugestellt ist. Einer Zustellung an das DPMA bedarf es nicht, da das Amt kein Drittschuldner ist. [380] Mit der Eintragung der Verfügungsbeschränkung sind die Rechte des Markeninhabers auf Verwaltung und Verfügung des Schutzrechts beschränkt bzw. im Falle der Insolvenzeröffnung gänzlich entzogen.

Für den Antrag über die Eintragung einer Verpfändung oder eines sonstigen dinglichen Rechts kann das Formular W 7022[381] verwendet werden. Für die Zustimmungserklärung steht das Formular W 7024[382] zur Verfügung.

7. Berichtigungen

Im Markenrecht gilt der Grundsatz der Unveränderlichkeit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke. Danach ist jede Änderung ausgeschlossen, die den Schutzgegenstand in relevanter Weise berührt. Eine Korrektur von Registereintragungen ist nur in begrenztem Umfang möglich.

Gemäß § 45 MarkenG können Eintragungen im Register und entsprechende Veröffentlichungen auf Antrag oder von Amts wegen zur Berichtigung von offensichtlichen Unrichtigkeiten geändert werden. Von einer offensichtlichen Unrichtigkeit ist nur dann auszugehen, wenn der Vorgang auf einer fehlerhaften Wahrnehmung oder Übertragung beruhte und somit nicht dem Willen des Handelnden entsprach.[383] Dazu zählen sprachliche Fehler, Schreib- oder Erfassungsfehler. Die Unrichtigkeit muss klar und ohne weiteres erkennbar sein.

Soweit es um Änderungen an der Marke selbst geht, sind zulässige Berichtigungen begrenzt, weil ein den Orthographieregeln widersprechendes Markenwort als Phantasiebegriff verstanden werden kann.[384]

Die Unrichtigkeit kann auf Handlungen der Mitarbeiter des DPMA (z. B. fehlerhafte Datenübernahme), aber auch auf den Anmelder/Antragsteller (z. B. erkennbarer Tippfehler bei der Benennung des Anmelders oder der Formulierung des WDVZ) zurückzuführen sein.

Auf Verfahrens- oder Rechtsanwendungsfehler ist § 45 MarkenG nicht anwendbar.[385]

Der Antrag auf Berichtigung des Registers und von Veröffentlichungen ist gebührenfrei. In dem Berichtigungsantrag sind die Bezeichnung des Fehlers, der berichtigt werden soll, und die einzutragende Berichtigung anzugeben (§ 26 DPMAV).

Ist von der Berichtigung eine schon veröffentlichte Eintragung betroffen, wird die berichtigte Eintragung erneut veröffentlicht. Eine Wiederholung der Veröffentlichung der Eintragung, welche die Widerspruchsfrist erneut in Lauf setzt, ist vorzunehmen, wenn die Erstveröffentlichung erhebliche Mängel aufweist (§ 45 Abs. 1 S. 2 MarkenG i. V. m. § 27 Abs. 3 MarkenV). Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die korrigierten Unrichtigkeiten Inhalte der Eintragung betreffen, die Einfluss auf die Entscheidung Dritter über die Erhebung eines Widerspruchs haben können.[386]

Die Berichtigung offenkundiger Unrichtigkeiten in den Anmeldeunterlagen richtet sich nach § 39 Abs. 2 MarkenG.

8. Löschungen und Teillöschungen

Die Eintragung einer Marke kann aus verschiedenen Gründen vollständig oder teilweise aus dem Register gelöscht werden. In das Register eingetragen werden die teilweise oder vollständige Löschung der Marke aufgrund eines Widerspruchs (§ 25 Nr. 22 MarkenV), aufgrund eines Antrags oder einer Klage eines Dritten (§ 25 Nr. 24 MarkenV), aufgrund eines Nichtigkeitsverfahrens von Amts wegen (§ 25 Nr. 25 MarkenV) oder aufgrund einer entsprechenden Erklärung des Inhabers. Hierzu zählen die Nichtverlängerung (§ 47 MarkenG) und der

---

380 Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 29 Rdn. 15.

381 Formular W 7022: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7022.pdf.

382 Formular W 7024: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7024.pdf.

383 BPatG, 25 W (pat) 103/04, BeckRS 2009, 00147 – *JCA Juris Consult Alliance*; BPatG, 27 W (pat) 2/04, BeckRS 2009, 03119 – *KNIRP/Knirps*.

384 BPatG, 33 W (pat) 104/01, BeckRS 2009, 16023 – *traffic board.*

385 Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 45 Rdn. 1.

386 Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 45 Rdn. 8.

Verzicht (§ 48 MarkenG). Gelöscht wird die Marke durch Aufnahme eines entsprechenden Vermerks in das dafür vorgesehene Datenfeld des Registers; eine Löschung, die die Daten unkenntlich macht, ist nicht vorgesehen.

a) Verzicht

Der Markeninhaber kann nach der Eintragung jederzeit auf die Marke insgesamt oder auf einzelne Waren bzw. Dienstleistungen verzichten (§ 48 Abs. 1 MarkenG). Für den Antrag soll das vom DPMA herausgegebene Formular W 7437[387] (Antrag auf vollständige/teilweise Löschung wegen Verzicht) verwendet werden (§ 39 Abs. 1 MarkenV). Der Antrag ist gebührenfrei.

Die Rechtswirkungen des Verzichts treten unmittelbar mit der Erklärung (ex nunc) ein[388]; ein nachträglicher Widerruf des erklärten Verzichts ist ausgeschlossen.[389]

Bezieht sich der Verzicht nur auf einen Teil der eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen, müssen die Waren bzw. Dienstleistungen, für die die Marke gelöscht oder für die die Marke weiterhin eingetragen bleiben soll, ausdrücklich benannt werden. Die Angabe bloßer Klassenziffern ist nicht ausreichend (§ 39 Abs. 2 Nr. 4 MarkenV). Sind die zu löschenden Waren bzw. Dienstleistungen in eingetragenen Oberbegriffen enthalten, muss eine eindeutige Zuordnung möglich sein. Hierzu können bei dem betreffenden Oberbegriff Zusätze wie „nämlich“ bzw. „ausgenommen“ verwendet werden.

Durch die Neuformulierung des WDVZ darf keine unzulässige Erweiterung eintreten bzw. kein neues absolutes Schutzhindernis vorliegen. Darüber hinaus darf die Einschränkung des WDVZ nicht zu Rechtsunsicherheiten über den Umfang des Markenschutzes führen. Dritte, insbesondere Konkurrenten, müssen klar und eindeutig erkennen können, auf welche bestimmten Waren oder Dienstleistungen sich der Schutz der Marke erstreckt.[390] Entsprechende Teillöschungsanträge werden nach Gewährung des rechtlichen Gehörs als unzulässig zurückgewiesen.

Ist zugunsten eines Dritten ein Recht i. S. v. § 29 MarkenG eingetragen (z. B. ein Vertragspfandrecht oder eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung, sogenannte Verfügungsbeschränkung), wird eine auf einem Verzicht des Markeninhabers beruhende Löschung der Marke im Register erst vermerkt, wenn der dort eingetragene Inhaber des Rechts an der Marke i. S. v. § 29 MarkenG zugestimmt hat (§ 48 Abs. 2 MarkenG). Für die Zustimmung ist grundsätzlich eine unterschriebene Erklärung einzureichen (§ 40 MarkenV).

b) Nichtverlängerung

Wird die Schutzdauer nicht um weitere zehn Jahre verlängert, wird die Eintragung der Marke mit Wirkung ab dem Ablauf der Schutzdauer aus dem Register gelöscht (§ 47 Abs. 8 MarkenG).

Beantragt der Markeninhaber ausdrücklich die Löschung seiner Marke, nachdem die Schutzdauer beendet, aber die sechsmonatige Frist zur Zahlung der Verlängerungsgebühr mit Verspätungszuschlag[391] noch nicht abgelaufen ist, wird die Marke unverzüglich auf Antrag gelöscht. Andernfalls wird die Löschung der Marke nach Ablauf der Zahlungsfrist von Amts wegen vollzogen.

c) Widerspruchs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren

Dritte können beim DPMA die Löschung der Eintragung einer Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens (§ 42 MarkenG), wegen Verfalls der Marke (§§ 49, 53 MarkenG) oder wegen Nichtigkeit der Marke aufgrund absoluter Schutzhindernisse (§§ 50, 54 MarkenG) und wegen Bestehens älterer Rechte (§§ 51, 53 MarkenG) beantragen.[392] Es handelt sich um gebührenpflichtige Verfahren, an denen der Markeninhaber beteiligt wird.

d) Gerichtsentscheidung

Die Löschung kann auch das Ergebnis eines rechtskräftig abgeschlossenen Gerichtsverfahrens vor den ordentlichen Gerichten sein. Dritte können vor dem Zivilgericht geltend machen, dass die Marke verfallen ist oder ältere Rechte bestehen, die die Marke verletzen (§§ 49, 51, 55 MarkenG). Nach dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils, mit welchem die Marke für verfallen oder für nichtig erklärt wurde, wird die Eintragung der Marke gelöscht. Das Gericht übermittelt dem DPMA eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. Das DPMA trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.

9. Änderungen beim Vertreter

Vertreterübernahmen, Vertreterniederlegungen oder sonstige Änderungen beim Vertreter werden auf schriftlichen Antrag in das Register eingetragen, sogenannte Umschreibung des Vertreters. Der Antrag kann

---

387 Formular W 7437: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7437.pdf.

388 BGH, I ZB 81/09, GRUR-Prax 2011, 294 – *Yoghurt-Gums*.

389 BPatG, 26 W (pat) 62/02, BeckRS 2008, 26859 – *UTS*.

390 EuGH, C-307/10, GRUR 2012, 822 – *IP Translator*.

391 § 7 Abs. 3 S. 2 PatKostG.

392 Die Formulare W 7202 (Widerspruch gegen die Eintragung einer Marke), W 7440 (Antrag auf vollständige/teilweise Löschung wegen Verfalls) bzw. W 7442 (Antrag auf vollständige/teilweise Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse) sind unter: https://www.dpma.de/service/formulare/marken/index.html abrufbar.

frei formuliert oder mit Hilfe des Formulars W 7614[393] (Antrag auf Eintragung von Änderungen von Namen oder Anschriften) gestellt werden. Er soll folgende Angaben enthalten:

- die Registernummer(n) der Marke(n),
- Angaben zum eingetragenen Inhaber,
- den Namen und die Anschrift des Vertreters,
- die einzutragende Änderung und,
- soweit vorhanden, die vom DPMA vergebene Nummer der allgemeinen Vollmacht.

Betrifft die Änderung mehrere Marken, soll nur ein Änderungsantrag für alle Marken/Markenanmeldungen gestellt werden. In diesem Fall können alle Marken in einem Massenverfahren zusammengefasst und gemeinsam bearbeitet werden.

Soll für den eingetragenen Vertreter ein anderer Vertreter im Register eingetragen werden, sind zum Nachweis des Vertreterwechsels nach den zu Grunde liegenden Umschreibungsrichtlinien des DPMA

- die Niederlegung der Vollmacht des bisherigen Vertreters *oder* der Entzug der Vollmacht durch den Vertretenen und
- die Anzeige der Bevollmächtigung des neuen Vertreters

erforderlich.

Der Vollmachtsentzug des bisherigen Vertreters kann auch vom neuen Vertreter im Namen seines Mandanten erklärt werden. Es bedarf dann keiner weiteren (Niederlegungs-)Erklärung durch den früheren Vertreter.

Nach vollzogener Umschreibung unterrichtet das DPMA den alten und den neuen Vertreter über die Änderung im Register bei den Vertreterangaben.

Bestellt sich im Laufe eines Verfahrens ein weiterer/neuer Rechts- oder Patentanwalt und liegt keine Erklärung zur Niederlegung der Vollmacht des bisherigen Vertreters oder zum Vollmachtsentzug vor, wird vom DPMA geklärt, ob es sich um einen zusätzlichen Vertreter bzw. einen Sondervertreter (z. B. nur für ein Nichtigkeits- oder Umschreibungsverfahren) handelt – also die Bevollmächtigung des zuerst aufgetretenen Bevollmächtigten neben der zweiten Bevollmächtigung fortbesteht – oder ob ein Vertreterwechsel gewollt ist. Im Zweifel wird hier angenommen, dass keine Vertreteränderung eingetragen werden soll. Das laufende Verfahren wird mit dem Sondervertreter geführt.

IV. Bescheinigungen

1. Prioritätsbescheinigungen

Auf schriftlichen Antrag[394] bescheinigt das DPMA die Übereinstimmung von Abschriften (Ausdrucken oder Kopien) der Anmeldungsunterlagen einer Markenanmeldung mit den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen unter Angabe dieses Tages und der Person des Anmelders bzw. Schutzrechtsinhabers (sogenannte Prioritätsbescheinigung).

Antragsberechtigt sind Anmelder oder Markeninhaber, die bei Antragstellung in den Akten der Anmeldung bzw. im Register als Berechtigte eingetragen sind oder früher eingetragen waren. Stellt ein früherer Anmelder bzw. Markeninhaber den Antrag, wird der derzeitige Anmelder bzw. Markeninhaber durch das DPMA von der Ausstellung der Prioritätsbescheinigung benachrichtigt. Wurde der Anspruch auf Erteilung einer Prioritätsbescheinigung einem Dritten übertragen, muss der Dritte die Übertragung nachweisen.

Die Gebühr für die Erteilung einer Prioritätsbescheinigung beträgt 20,00 Euro[395]. Die für die Erteilung der Prioritätsbescheinigungen notwendigen Abschriften der Anmeldungsunterlagen werden von Amts wegen gefertigt. Das DPMA verwendet hierzu Ausdrucke aus der elektronischen Akte. Für die Fertigung der Abschriften wird keine Dokumentenpauschale erhoben.

Weitere Einzelheiten können dem Merkblatt A 9159[396] (Hinweise für Antragsteller von Prioritätsbescheinigungen) entnommen werden.

2. Heimatbescheinigungen und Registerauszüge

Heimatbescheinigungen und Registerauszüge sind Bescheinigungen über die im Markenregister des DPMA eingetragenen Angaben zu einer Marke. Zu diesen Angaben zählen u.a. der Anmeldetag, die Markenform, der Markeninhaber sowie die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet oder eingetragen ist bzw. war. Auch eine Darstellung der Marke und Informationen zu einzelnen Verfahrensarten (z. B. Anmelde-, Widerspruchs- und Verlängerungsverfahren) sind in der Heimatbescheinigung bzw. dem Registerauszug enthalten.

Die Heimatbescheinigung bzw. der Registerauszug gibt den aktuellen Registerstand bis zum Tag der Erstellung des Auszugs wieder. Heimatbescheinigungen sind zur

---

393 Formular W 7614: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7614.pdf.

394 Für den Antrag soll das Formular A 9165 (Antrag auf Erteilung einer Prioritätsbescheinigung oder einer sonstigen Bescheinigung/Beglaubigung) verwendet werden; https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9165.pdf.

395 Nr. 301 300 des Kostenverzeichnisses Teil A.III. zu § 2 Abs. 1 DPMAVwKostV.

396 Merkblatt A 9159: https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a9159.pdf.

Verwendung im Ausland vorgesehen, während (beglaubigte) Registerauszüge zur Verwendung im Inland bestimmt sind.

a) Heimatbescheinigungen

Heimatbescheinigungen werden grundsätzlich über eingetragene Marken erteilt. Sie können auch von gelöschten Marken angefertigt werden, wenn der Antragsteller darlegt, dass die Heimatbescheinigung zwingend zur Vorlage im Ausland benötigt wird.

Eine Heimatbescheinigung kann nur vom Markeninhaber oder seinem Vertreter beantragt[397] werden.

Die Heimatbescheinigung kann mit oder ohne Apostille ausgestellt werden. Die Apostille ist eine besondere Form der Beglaubigung im internationalen Rechtsverkehr.[398] Sie bestätigt die Echtheit der Unterschrift, die Eigenschaft, in welcher der Unterzeichner gehandelt hat, und die Echtheit des Siegels oder Stempels, mit dem die Heimatbescheinigung versehen ist.

Für eine Heimatbescheinigung ist eine Gebühr i. H. v. 15,00 Euro zu entrichten.[399] Die Gebühr für die Ausstellung einer Apostille und für die Prüfung gemäß Art. 7 Abs. 2 des Haager Übereinkommens beträgt 25,00 Euro.[400]

b) Registerauszüge

Registerauszüge werden nur von eingetragenen oder nicht mehr eingetragenen, d. h. wieder aus dem Markenregister gelöschten, Marken erstellt.

Registerauszüge können von jedermann, nicht nur vom Anmelder oder Inhaber der Marke, beantragt werden. Sie werden in beglaubigter oder unbeglaubigter Form erstellt. Ein Registerauszug kann nicht mit einer Apostille versehen werden.

Die Gebühren für einen unbeglaubigten Registerauszug betragen 15,00 Euro[401], für einen beglaubigten Registerauszug 20,00 Euro[402].

Weitere Einzelheiten können dem Merkblatt W 7028[403] (Hinweise für die Beantragung von Heimatbescheinigungen und Registerauszügen) entnommen werden.

3. Fehlerhafte Urkunden/Ersatzurkunden

Wurde einem Antragsteller eine fehlerhafte Urkunde übersandt, wird diese auf Antrag nach Rücksendung gegen eine korrigierte Version ausgetauscht. Der Austausch ist gebühren- und auslagenfrei.

Ist das Original der Eintragungsurkunde nach Eingang beim Markeninhaber verlorengegangen oder vernichtet worden, stellt das DPMA auf Antrag des Markeninhabers eine neue Urkunde aus, sogenannte Ersatzurkunde. Der Verlust der Originalurkunde ist glaubhaft zu machen. Für das Ausstellen der Ersatzurkunde wird eine Gebühr i. H. v. 10,00 Euro erhoben.[404]

Das Ausstellen von Schmuckurkunden ist im Markenbereich nicht vorgesehen (§ 25 Abs. 2 DPMAV).

V. Markenregister, Auskünfte und Akteneinsicht

1. Markenregister

Das Markenregister wird gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 5 und 6 MarkenG i. V. m. § 24 MarkenV beim DPMA in Form einer elektronischen Datenbank betrieben. Der Inhalt des Registers kann § 25 MarkenV entnommen werden. Diese Daten sind unter https://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht verfügbar. Gemäß § 62 Abs. 5 MarkenG steht die Einsicht in das Markenregister jedermann frei.

2. Auskünfte und Akteneinsicht

Auskünfte erteilen sowohl der zentrale Kundenservice des DPMA unter Telefon: +49 89 2195-1000 als auch die für die jeweiligen Verfahren zuständigen Bearbeiter. Allgemeine Anfragen zu Anmeldungen können auch jederzeit per E-Mail an info@dpma.de gesendet werden. Rechtsberatung ist jedoch den Patent- und Rechtsanwälten vorbehalten.

---

397 Für den Antrag soll das Formular W 7027 (Antrag auf Ausfertigung Registerauszug, Heimatbescheinigung mit/ohne Apostille) verwendet werden; https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7027.pdf.

398 Haager Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation vom 5. Oktober 1961, BGBl. 1965 II S. 875.

399 Nr. 301 330 des Kostenverzeichnisses Teil A.III. zu § 2 Abs. 1 DPMAVwKostV.

400 § 2 Verordnung über die Ausstellung der Apostille nach Artikel 3 des Haager Übereinkommens vom 5. Oktober 1961 zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation vom 9. Dezember 1997, BGBl. 1997 I S. 2872.

401 Nr. 301 110 des Kostenverzeichnisses Teil A.I. zu § 2 Abs. 1 DPMAVwKostV.

402 Nr. 301 100 des Kostenverzeichnisses Teil A.I. zu § 2 Abs. 1 DPMAVwKostV.

403 Merkblatt W 7028: https://www.dpma.de/docs/formulare/marken/w7028.pdf.

404 Nr. 301 310 des Kostenverzeichnisses Teil A.III. zu § 2 Abs. 1 DPMAVwKostV.

Die Einsicht in die Akten eingetragener Marken ist gebührenfrei. Die Online-Akteneinsicht (§ 62 Abs. 3 MarkenG) ist noch nicht möglich. Das Begehren auf Einsicht in eine bestimmte Akte muss dem DPMA mitgeteilt werden.

Es kann nur Einsicht in die Hauptakte genommen werden. In Beiheften geführte selbständige Nebenverfahren wie Bescheinigungsverfahren, weitere Akteneinsichtsverfahren, Insolvenzverfahren und Kostenfestsetzungsverfahren sind von der Akteneinsicht nicht umfasst.

Sofern die Marke (noch) nicht eingetragen ist, muss für die Akteneinsicht ein schriftlicher Antrag gestellt[405], ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht (§ 62 Abs. 1 MarkenG) und eine Gebühr von 90,00 Euro entrichtet werden.

Hierunter fallen neben Markenanmeldungen, die noch formell bzw. auf ihre Schutzfähigkeit geprüft werden, auch Akten von Markenanmeldungen, die vor der Eintragung zurückgenommen wurden, die wegen der Nichtzahlung der Anmeldegebühr als zurückgenommen gelten oder die rechtskräftig zurückgewiesen wurden.

Der Anmelder selbst muss für die Einsicht in Akten, die von ihm angemeldete Marken betreffen, kein berechtigtes Interesse geltend machen. Sein Antrag ist gebührenfrei.[406]

Die Gebühr für die Akteneinsicht Dritter wird mit Eingang des Antrags fällig (§ 6 Abs. 1 DPMAVwKostV). Wird die Gebühr nicht unmittelbar mit der Antragstellung beglichen, wird der Antragsteller aufgefordert, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Schreibens die Gebühr zu begleichen. Andernfalls gilt der Antrag als zurückgenommen.

Für die Glaubhaftmachung des berechtigten Interesses kommen alle Beweismittel, die eidesstattliche Versicherung, die anwaltliche Versicherung, unbeglaubigte und beglaubigte Kopien und unter Umständen auch der Parteivortrag in Betracht.

Ein berechtigtes Interesse kann z. B. gegeben sein, wenn die Kenntnis der Akten für das künftige Verhalten des Antragstellers bei der Wahrung oder Verteidigung von Rechten maßgeblich sein kann. Es genügt auch ein tatsächliches, z. B. wirtschaftliches, Interesse.

Sofern ein Verfahrensbevollmächtigter die Akteneinsicht beantragt, muss der Auftraggeber benannt werden.

Der Antrag wird dem Anmelder zur Kenntnis- und Stellungnahme übermittelt.

Stimmt der Anmelder zu, wird die beantragte Akteneinsicht ohne Beschluss und ohne Überprüfung eines vorgetragenen berechtigten Interesses des Antragstellers gewährt.[407]

Widerspricht der Anmelder innerhalb der gesetzten Frist, wird förmlich durch Beschluss über den Antrag unter Abwägung der Interessen der Beteiligten entschieden. Die Akteneinsicht ist, falls der Antrag erfolgreich war, erst nach Rechtskraft des Beschlusses zu gewähren. In dem Beschluss wird auch eine Kostenentscheidung gemäß § 63 MarkenG getroffen. Eine Auferlegung der Kosten des Akteneinsichtsverfahrens kann dabei aus Billigkeitsgründen in Betracht kommen, § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG.

Die Akteneinsicht nach § 62 Abs. 1 bis 3 MarkenG ist gemäß § 62 Abs. 4 MarkenG ausgeschlossen, soweit eine Rechtsvorschrift entgegensteht oder soweit das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person i. S. d. Art. 4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung[408] in der jeweils geltenden Fassung offensichtlich überwiegt.

So sind aus diesen Gründen z. B. einzelne Teile der Akte – wie persönliche gesundheitsbezogene Informationen oder Kopien amtlicher Ausweise – von Amts wegen von der Akteneinsicht auszunehmen.

Zudem können Teile der Akte auf Antrag von der Akteneinsicht ausgenommen werden, wenn das Interesse an der Geheimhaltung das Interesse an der Akteneinsicht überwiegt. Hier kommen z. B. Geschäftsgeheimnisse und personenbezogene Angaben, die nicht ohnehin im Markenregister enthalten sind, in Frage. In diesen Fällen ist stets eine Interessenabwägung zwischen dem schutzwürdigen Interesse der betreffenden Person oder des betreffenden Unternehmens an der Geheimhaltung ihres persönlichen privaten bzw. geschäftlichen (innerbetrieblichen) Bereichs (Art. 1, 2 und 14 GG) und dem allgemeinen Informationsbedürfnis Dritter vorzunehmen.

Wird der Antrag auf Akteneinsicht gemäß § 62 Abs. 1 MarkenG vor der Gewährung der Akteneinsicht zurückgenommen, ist die Gebühr gemäß § 6 Abs. 2 DPMAVwKostV zu erstatten. Die Erstattungsgebühr in Höhe von 10,00 Euro wird einbehalten (§ 10 Abs. 2 DPMAVwKostV).

Die Akteneinsicht wird in einem der Recherchesäle in München bzw. Berlin oder in der Auskunftsstelle Jena gewährt. Dort kann der Akteninhalt in elektronischer Form eingesehen bzw. können gegen Entgelt Ausdrucke

---

405 § 62 Abs. 1 MarkenG; § 10 DPMAV i. V. m. § 65 Abs. 1 Nr. 8 MarkenG.

406 Siehe Kostenverzeichnis zur DPMAVwKostV, Gebührennummer 301 400.

407 DPA Mitt. 1957, 174.

408 Verordnung (EU) 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG, ABl. L 119 vom 04.05.2016, S. 1; ABl. L 314 vom 22.11.2016, S. 72.

gefertigt werden. Alternativ kann auch eine auf einem Datenträger (CD, DVD) gespeicherte Datei mit dem Akteninhalt oder ein Ausdruck der vollständigen Akte oder bestimmter Teile daraus (§ 22 Abs. 2 S. 2 DPMAV) gegen Erstattung der Auslagen zugesandt werden. Details über die Höhe der Auslagen können dem Kostenmerkblatt A 9510[409] (Seite 15, Teil B Auslagen) entnommen werden.

Bezieht sich der Antrag auf Einsicht auf eine bereits vernichtete Akte, so wird der Antrag mit dem Hinweis, dass eine Akteneinsicht wegen der bereits erfolgten Vernichtung der Akte unmöglich ist, zurückgesandt. Falls bereits Gebühren entrichtet wurden, werden diese erstattet. Allerdings wird die Erstattungsgebühr einbehalten.

[409] Merkblatt A 9510: https://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9510.pdf.