

Absolute Schutzhindernisse

Absolute Schutzhindernisse sind vor Eintragung der Marke nach § 37 I MarkenG von Amts wegen zu prüfen. Diese sind im Folgenden:

1. Fehlende Eignung zur klar und eindeutig bestimmbar Darstellung, § 8 I MarkenG, Art. 3 MRL

Die Marke muss geeignet sein, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können.

(Zu technischen Möglichkeiten vgl. Folie „Wiedergabe der Marke“)

Materiell gelten die sog. „Siekmann“-Kriterien:

Die Darstellung muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein (EuGH, GRUR Int. 2003, 449 – *Siekmann*).

2. Fehlende Unterscheidungskraft, § 8 II Nr. 1 MarkenG, Art. 4 I lit. b) MRL

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Gegenstand des § 8 II Nr. 1 MarkenG ist die konkrete Unterscheidungskraft, vgl. Folie Unterscheidungseignung.

Jede noch so geringe Unterscheidungskraft reicht allerdings aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (BGH, GRUR 1999, 1096 – *Absolut*).

Fälle fehlender Unterscheidungskraft sind:

Bildmarken:

Einfache geometrische Formen; naturgetreue Wiedergaben von Erzeugnissen oder Produktverpackungen.

Wortmarken:

Gattungsmäßige Produktbezeichnungen oder gebräuchliche Worte der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache (BGH, GRUR 1999, 1089 – *YES*; GRUR 1999, 1093 – *FOR YOU*; GRUR 2000, 97 – *Fünfer*).

Die gleichen Grundsätze gelten für Werbeslogans (EuGH, GRUR 2010, 228 – *Audi*, Tz. 35). Ein phantasievoller Überschuss oder ein selbständig kennzeichnender Bestandteil, wie zum Beispiel ein Unternehmenskennzeichen, sind nicht erforderlich (BGH, GRUR 2002, 1070, 1071 – *Bar jeder Vernunft*). Nicht ausreichend sind lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art (BGH, WRP 2000, 301 – *Partner with the Best*). Indizien für die Unterscheidungskraft von Werbeslogans können Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sowie Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit sein (BGH, GRUR 2002, 1070, 1071 – *Bar jeder Vernunft*). Längere Wortfolgen entbehren in der Regel jeglicher Unterscheidungskraft (BGH, GRUR 2010, 935 – *Die Vision*).

Farbmarken:

EuGH, GRUR Int. 2003, 638 – *Libertel Groep* („Farbe Orange“): Eine Farbmarke „...wird vom maßgeblichen Publikum nicht notwendig in der gleichen Weise wahrgenommen wie eine

Wort- oder Bildmarke. ... Die Verbraucher sind es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne grafische oder Wortelemente auf die Herkunft der Waren zu schließen ...“.

Zudem besteht ein erhöhtes Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit von Farben.

Formmarken:

Wenn die dreidimensionale Marke mit dem äußeren Erscheinungsbild übereinstimmt, wird dies vom Verkehr regelmäßig nicht in gleicher Weise als Herkunftshinweis aufgefasst wie ein Wort- oder Bildmarke. Ein solcher besteht erst, wenn die Form von der Norm oder Branchenüblichkeit erheblich abweicht (vgl. EuGH, GRUR 2003, 514, 517 – *Linde*; EuGH, GRUR 2004, 428, 431 – *Henkel*; EuGH, GRUR Int. 2004, 631, 633 – *Procter & Gamble*; EuGH, GRUR Int. 2005, 135, 137 – *Mag Instrument*).

Tastmarken:

Im Hinblick auf den Herkunftshinweis besteht eine Parallele zu den dreidimensionalen Marken. So nehme der Verkehr auch bei einer Getränkeverpackung, die „das raue Gefühl von feinem Sandpapier“ vermittelt, nur eine „zweckdienliche oder ästhetisch ansprechende Gestaltung der Warenverpackung“ an (BPatG, GRUR 2008, 348, 350 – *Tastmarke*).

3. Beschreibende Angaben, § 8 II Nr. 2 MarkenG, Art. 4 I lit. c) MRL

Nach § 8 II Ziff. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehen (nicht selten Überschneidung mit § 8 II Nr. 1 MarkenG). Es besteht bei diesen Angaben ein Allgemeininteresse, dass diese von jedermann frei verwendet werden dürfen.

Das Freihaltebedürfnis wird vom BGH auch angeführt, um die „Freiheit der Gestaltung von Produkten“ zu schützen, die gefährdet sein könnte, wenn übliche Gestaltungen von Produkten als Formmarken eingetragen werden sollen (z.B. BGH, GRUR 2008, 1000 – *Käse in Blütenform II*).

4. Übliche Bezeichnungen, § 8 II Nr. 3 MarkenG, Art. 4 I lit. d) MRL

Marken sind nach § 8 II Nr. 3 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie zu üblichen Bezeichnungen geworden sind.

Zu unterscheiden sind Gattungsbezeichnungen und Freizeichen. Gattungsbezeichnungen fallen bereits unter § 8 II Nr. 1 und 2 MarkenG. Freizeichen sind ursprünglich unterscheidungskräftige Zeichen, die von mehreren Unternehmen zur Bezeichnung bestimmter Waren oder Dienstleistungen verwendet und deshalb vom Verkehr nicht mehr als Kennzeichen verstanden werden (BGH, GRUR 1999, 1090 – *YES*).

Die Vorschrift ist sehr restriktiv auszulegen, da andernfalls die Marke zum Opfer ihres eigenen Erfolgs würde (z.B. „Uhu“, „Tempo“ und „Aspirin“ noch keine Freizeichen; anders hingegen der OGH Wien für den „Walkman“, WRP 2002, 841).

5. Täuschende Bezeichnungen, § 8 II Nr. 4 MarkenG, Art. 4 I lit. g) MRL

Nach § 8 II Ziff. 4 MarkenG sind von der Eintragung als Marken solche Bezeichnungen ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Dabei wird hier eine Anmeldung nur dann zurückgewiesen, wenn die Eignung zur Täuschung ersichtlich ist (§ 37 III MarkenG).

Beispiele hierfür sind ein Kuhkopf oder ein Butterfass für Margarine oder ein Stierbild für Kunstleder.

6. Gegen gute Sitten verstoßende Bezeichnungen, § 8 II Nr. 5 MarkenG, Art. 4 I lit. f) MRL

Nach § 8 II Ziff. 5 MarkenG werden Marken dann nicht eingetragen, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen. Eine Marke ist sittenwidrig, wenn sie das sittliche, moralische oder ethische Empfinden weiter Verkehrskreise erheblich verletzt, z.B. „Ready to fuck“ (BGH, GRUR 2013, 729) oder „Headfuck“ (BPatG, GRUR-RR 2013, 253).

Ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung erfordert einen Verstoß gegen die wesentlichen Grundsätze des deutschen Rechts (BGH, GRUR 1987, 525, 526 – *LITAFLEX*), z.B. „Dalailama“ (BPatGE 46, 66 – *Dalailama*).

7. Sonstige Hindernisse nach § 8 II MarkenG:

Nicht eintragungsfähig sind inländische staatliche Hoheitszeichen, Staatswappen, Staatsflaggen, auch solche von Gemeinden, sowie Wappen, Flaggen oder andere Kennzeichen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen, § 8 II Nr. 6, 8 MarkenG, Art. 4 I lit. h) MRL, z.B. „D-Info“ in Bundesfarben (BPatG, MarkenR 2005, 279).

Nicht eintragungsfähig sind amtliche Prüf- oder Gewährzeichen, § 8 II Nr. 7 MarkenG, Art. 4 III lit. a) MRL, z.B. ein Eichstempel.

Nicht eintragungsfähig sind nach § 8 II Nr. 9 - 12 MarkenG, Art. 4 I lit. i) - l) MRL bestimmte geschützte Bezeichnungen, nämlich

- geografische Herkunftsangaben,
(vgl. §§ 126 ff. MarkenG, VO Nr. 1151/2012)
- traditionelle Bezeichnungen für Weine,
(vgl. VO 1308/2013)
- traditionelle Spezialitäten und
(vgl. VO 1151/2012)

- Sortenbezeichnungen
(vgl. SortG)

Ebenfalls nicht eintragungsfähig sind Marken, deren Benutzung nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann, § 8 II Nr. 13 MarkenG, Art. 4 III lit. c) MRL, z.B. „Reefer“ (= Marihuana-Zigarette) wg. § 30 BtMG (Werbeverbot) für Zigaretten (BPatGE 38, 127, 129 – REEFER).

Nicht eintragungsfähig sind schließlich Marken, deren Anmeldung bösgläubig erfolgte, § 8 II Nr. 14 MarkenG, Art. 4 II 2 MRL. Die Bösgläubigkeit muss für das DPMA nach § 37 III MarkenG ersichtlich sein. Bezweckt wird die Verhinderung der Entstehung ungerechtfertigter Monopole, z.B. durch sog. Sperrmarken, durch die lediglich die Benutzung durch Dritte verhindert werden soll.

8. Notorisch bekannte Marken, § 10 MarkenG

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die mit einer im Inland im Sinne des Artikels 6^{bis} der PVÜ notorisch bekannten Marke identisch oder dieser ähnlich sind und die weiteren Voraussetzungen des § 9 I Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG gegeben sind, § 10 I MarkenG.

Nach § 37 IV MarkenG muss die Notorietät amtsbekannt sein und die Voraussetzungen des § 9 I Nr. 1 oder 2 MarkenG erfüllt sein. Die relativen Schutzhindernisse nach § 9 MarkenG entsprechen den negativen Ausschlussrechten nach § 14 II MarkenG.