

## Die markenrechtliche Unterscheidungskraft von Werbeslogans und Farbmarken

Wirtschaftsjurist Nicolas Lahr, LL.B.

|  |    |
|--|----|
| A. Einführung.....   | 2  |
| B. Markenrechtliche Grundlagen .....                           | 3  |
| 1. Einführung.....   | 3  |
| 2. Beurteilung des Zeichens in seiner Gesamtheit .....         | 4  |
| 3. Verkehrsauffassung .....                                    | 5  |
| 4. Maßgeblicher Zeitpunkt.....                                 | 8  |
| 5. Beanspruchte Waren/Dienstleistungen .....                   | 9  |
| 6. Vollständigkeit der Prüfung .....                           | 10 |
| D. Wortmarken.....   | 10 |
| 1. Einleitung .....  | 10 |
| 2. Werbeslogans .....  | 12 |
| a) Beschreibender Inhalt .....                                 | 13 |
| b) Enger beschreibender Bezug.....                             | 14 |
| c) Gebräuchliche Wörter .....                                  | 15 |
| d) Anpreisender Charakter .....                                | 16 |
| e) Indizien für das Vorliegen einer Unterscheidungskraft ..... | 17 |
| f) Fazit.....  | 19 |
| 3. Vorgehensweise.....   | 19 |
| E. Farbmarken.....   | 20 |
| 1. Allgemeines .....   | 20 |
| a) Grafische Darstellbarkeit.....                              | 21 |
| b) Mangelnde Verkehrsgewöhnung.....                            | 22 |
| c) Interesse der Allgemeinheit.....                            | 22 |
| 2. Prüfung .....   | 23 |
| a) Spezifischer Markt .....                                    | 23 |
| b) Gewöhnung des Verkehrs.....                                 | 24 |
| c) Ungewöhnliche Farbverwendung .....                          | 25 |
| d) Prüfung der konkreten Farbe .....                           | 25 |
| 3. Verkehrsdurchsetzung .....                                  | 26 |
| a) Voraussetzungen.....  | 26 |
| b) Markenmäßige Benutzung .....                                | 26 |
| c) Demoskopische Gutachten .....                               | 26 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 4. Fazit.....             | 28 |
| F. Ergebnis.....          | 30 |
| Literaturverzeichnis..... | 31 |

## A. Einführung

*„Marken sind Namen für Waren oder Dienstleistungen. Sie machen Produkte wiedererkennbar und geben uns Orientierung. Eingetragene Marken schützen vor Nachahmungen und Verwechslungen. Konsumenten können ihnen vertrauen, aber auch die Anbieter können sicher sein, dass ihre Leistungen nur ihren Produkten zugeschrieben werden.“<sup>1</sup>*

Diese Definition spiegelt vereinfacht die Zielsetzung einer Marke wieder. Doch was ist nötig, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen und Orientierung zu geben? Befinden sich Menschen auf fremdem Terrain, fällt es ihnen i. d. R. schwer, sich zu orientieren. Freie Entscheidungen sind einem Menschen nur dann möglich, wenn er zwischen Alternativen unterscheiden kann.

So ist es auch im Markenrecht. Eine Marke dient dazu, die angebotenen Waren/Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und dadurch von Wirtschaftsgütern anderer Unternehmen zu unterscheiden.<sup>2</sup> Daher ist die Unterscheidungskraft essentiell, um eine Markeneintragung herbeizuführen.

In der heutigen Zeit sind wir tagtäglich einer Informationsflut, die über unterschiedlichste Kanäle (TV, Printmedien, Social Media, usw.) auf uns einwirkt, ausgesetzt. Unser Gehirn schafft es nicht mehr, all diese Informationen auszuwerten, sodass vieles nur oberflächlich wahrgenommen wird. Entsprechend schwer ist es für Unternehmen, auf sich aufmerksam zu machen und (neue) Kunden zu gewinnen.

Es ist naheliegend, mit Werbeslogans statt mit sachlichen Informationen über das Produkt zu arbeiten. Sie sind i. d. R. kurz, eingängig und bleiben im Kopf des Angesprochenen hängen. Ziel ist es, eine emotionale Bindung herzustellen.<sup>3</sup> Gute Slogans, wie z. B. *„Geiz ist Geil“* (Saturn) oder *„Nichts ist unmöglich“* (Toyota) schaffen es gar, die Alltagssprache zu prägen. Es ist verständlich, dass Unternehmen ihre Slogans vor der Ausbeutung durch andere Wirtschaftsteilnehmer schützen und entsprechend markenrechtlichen Schutz beanspruchen wollen.

Ebenfalls einprägsam sind Farbmarken. Farben werden vom menschlichen Auge auf den ersten Blick wahrgenommen und können sofort bestimmte Assoziationen hervorrufen. Dementsprechend verwenden Unternehmen zunehmend einen einheitlichen Farbauftritt. Verpackungen, Plakate, Merchandising, usw. weisen immer häufiger eine identische Farbgebung auf, damit der angesprochene Verkehr die Farbe bestenfalls sofort mit dem Unternehmen verbindet. Aufgrund dessen versuchen Unternehmen entsprechend auch auf diesem Gebiet Markenschutz zu erlangen.

Gleichwohl müssen Farben und Werbeslogans die o. g. Unterscheidungskraft besitzen, um als Marke eintragungsfähig zu sein. Doch ob Unterscheidungskraft vorliegt, ist für

<sup>1</sup> Deutsches Patent- und Markenamt: Jahresbericht 2014, veröffentlicht April 2015, [http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/jahresberichte/dpma\\_jahresbericht2014.pdf](http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/jahresberichte/dpma_jahresbericht2014.pdf), S.20 [13.09.2015].

<sup>2</sup> Fezer (2009), § 8 Rn. 47.

<sup>3</sup> Tatje (2014).

Markenanmelder nicht immer vorhersehbar, da auch die Rechtsprechung keine einheitliche Linie erkennen lässt.

*„Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet.“<sup>4</sup>*

Diese Definition des BGH entspricht der europäischen Rechtsprechung<sup>5</sup> und wird auch in der verbreiteten Literatur immer wieder aufgegriffen. Doch als Definition i. S. e. „*genauen Bestimmung eines Begriffes durch Auseinanderlegung; Erklärung des Inhalts*“<sup>6</sup> ist dieser Satz, gerade für Laien, nicht geeignet. Stattdessen wirft er weitere Fragen auf. Wann Unterscheidungskraft letztlich vorliegt, bleibt offen.

Diese Arbeit dient dazu, die unterschiedlichen Maßstäbe und Indizien, die bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Werbeslogans und Farbmarken eine Rolle spielen können, aufzuzeigen. Dabei wird zunächst auf die relevanten Prüfungsmaßstäbe, die unabhängig von der jeweiligen Kennzeichenart (also Wortmarke, Farbmarke, Bildmarke, etc.) betrachtet werden, eingegangen. Anschließend stehen spezifische Merkmale, die gegen bzw. für eine Unterscheidungskraft von Werbeslogans und Farbmarken sprechen können, im Fokus.

Ziel ist es, Markenanmeldern die Problemfelder, die bei einer Anmeldung von Slogans bzw. Farbmarken auftreten können, näher zu bringen, um so eine realistischere Einschätzung, ob ein Zeichen vom DPMA eingetragen oder die Anmeldung zurückgewiesen wird, zu ermöglichen.

## B. Markenrechtliche Grundlagen

### 1. Einführung

Essentiell für den Markenschutz ist, dass Marken unterscheidungskräftig sind. Unterscheidungskraft liegt vor, wenn ein Kennzeichen geeignet ist, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Denn Hauptfunktion einer Marke ist es, *„die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten“*<sup>7</sup>. Der Begriff *„Ursprungsidentität“* wird nicht weiter definiert. *„Ursprung“*, kann als *„Ort, von dem etwas ausgegangen ist“* verstanden werden.<sup>8</sup> Dies ist auch hier zutreffend, denn die Herkunftsfunktion einer Marke soll dem angesprochenen Verkehr anzeigen, von welchem Unternehmen die Ware/Dienstleistung stammt und sie dementsprechend von den Produkten anderer Anbieter unterscheidbar machen. Zudem deutet *„Identität“* i. S. e. *„völligen Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird“*<sup>9</sup> auf die

<sup>4</sup> BGH, Beschluss v. 09.07.2015 – I ZB 65/13, Rn. 10.

<sup>5</sup> EuGH, Urteil v. 21.01.2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535, Rn. 33.

<sup>6</sup> Bibliographisches Institut GmbH, Dudenverlag, Suchwort „Definition“, <http://www.duden.de/rechtschreibung/Definition> [13.09.2015].

<sup>7</sup> EuGH, Urteil v. 12.02.2004 - C-218/01, Slg. 2004, I-1725, Rn. 30.

<sup>8</sup> Bibliographisches Institut GmbH, Dudenverlag, Suchwort „Ursprung“ <http://www.duden.de/rechtschreibung/Ursprung>, [13.09.2015].

<sup>9</sup> Bibliographisches Institut GmbH, Dudenverlag, Suchwort „Identität“, <http://www.duden.de/rechtschreibung/Identitaet> [13.09.2015].

Vertrauensfunktion einer Marke hin. Der Verkehr soll darauf vertrauen können, dass hinter der Marke das Unternehmen steht, welches er erwartet.

Im Unterschied zu § 3 MarkenG, der die abstrakte Unterscheidungseignung beurteilt, prüft § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die konkrete Unterscheidungskraft des anzumeldenden Kennzeichens in Bezug auf die beanspruchten Waren/Dienstleistungen. Diese Differenzierung ergibt sich aus dem Wortlaut der jeweiligen Vorschriften. So ist in § 3 Abs. 1 allgemein die Rede von „*Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens*“. § 8 Abs. 2 Nr. 1 hingegen bedingt eine Unterscheidungskraft „*für die Waren und Dienstleistungen*“, auf die sich die Anmeldung bezieht. Markenanmelder müssen bei Antragstellung spezifische Waren- und Dienstleistungsklassen, sogenannte *Nizza-Klassen*, angeben (§ 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Diese bestehen aus 45 Kategorien, welche den Radius des Markenschutzes auf bestimmte Waren und Dienstleistungen eingrenzen. Während also bspw. das Wort „*Buch*“ grundsätzlich geeignet ist, als Herkunftshinweis aufgefasst zu werden, wird es in Bezug auf die Warenklasse „*Bücher*“ (Klasse 16) nicht mehr herkunftshinweisend, sondern lediglich beschreibend (s. u.) für die Waren wahrgenommen und ist grundsätzlich nicht eintragungsfähig.

Ebenso ist die konkrete Unterscheidungskraft klar zu trennen vom Freihaltungsbedürfnis beschreibender Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Produktbeschreibende Zeichen sollen der freien Verwendung erhalten bleiben und sind deshalb nicht schutzfähig. Unterscheidungskraft hingegen fehlt, wenn dem angemeldeten Zeichen keine herkunftshinweisende Funktion zu entnehmen ist. Da dies neben beschreibenden Angaben i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 auch in weiteren Umständen, wie bspw. einem ausschließlich anpreisenden Charakter bei Werbeslogans (Weiteres s. u.), der Fall sein kann, ist der Anwendungsbereich der fehlenden Unterscheidungskraft größer zu fassen.

Aus dem Gesetzeswortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ergibt sich, dass nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis i. S. d. Vorschrift begründet. Daher sei ein „*großzügiger Maßstab zu Grunde zu legen, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden*“<sup>10</sup>. Diese Formulierung findet sich bereits in der Gesetzesbegründung des MarkenG.<sup>11</sup>

„*Jede Art und jeder Grund von Unterscheidungskraft, auch wenn sich dieser als noch so gering erweist, ist ausreichend, um das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu überwinden.*“<sup>12</sup> Eine Zurückweisung der Markenmeldung kommt somit nur dann in Betracht, wenn die Unterscheidungskraft eindeutig fehlt.

## 2. Beurteilung des Zeichens in seiner Gesamtheit

Da der Verkehr ein Zeichen nur in seiner Gesamtheit erfasst und keiner analysierenden Betrachtung unterzieht<sup>13</sup>, ist für die Prüfung der Unterscheidungskraft einer angemeldeten Marke das Zeichen als Ganzes maßgeblich. Dies schließt jedoch nicht aus, dass bei der Prüfung auf das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse die einzelnen

<sup>10</sup> BGH, Beschluss v. 27.04.2006 - I ZB 96/05, GRUR 2006, 850.

<sup>11</sup> BT-Drs. 12/6581 v. 14.01.1994, S. 70.

<sup>12</sup> Fezer (2012), § 8 Rn. 60.

<sup>13</sup> BGH, Beschluss v. 06.11.2013 - I ZB 59/12, GRUR 2014, 565, Rn. 13.

Bestandteile geprüft werden. Entscheidend ist, dass sich die abschließende Beurteilung auf das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit bezieht.<sup>14</sup>

Zusammengesetzten Zeichen kann somit auch dann eine Unterscheidungskraft zugesprochen werden, wenn einzelne Bestandteile nicht unterscheidungskräftig sind. So ist es z. B. möglich, dass Wort-Bildmarken, also die Kombination aus textlichen und grafischen Elementen, bei einem nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteil, aufgrund der grafischen Gestaltung Unterscheidungskraft erlangen können.<sup>15</sup>

Besteht eine Zusammensetzung hingegen nur aus nicht unterscheidungskräftigen Einzelbestandteilen, ist das Zeichen als Ganzes i. d. R. ebenfalls nicht unterscheidungskräftig. Zum Überwinden des Schutzhindernisses bedarf es einem Unterschied des Zeichens in seiner Gesamtheit, der über die bloße Summenwirkung der Einzelbestandteile hinausgeht.<sup>16</sup>

### 3. Verkehrsauffassung

#### a) Beteiligte Verkehrskreise und Verkehrsauffassung

Bei der Prüfung, ob absolute Schutzhindernisse vorliegen, sind die beteiligten Verkehrskreise und deren Auffassung maßgeblich. Darunter sind alle Personen zu verstehen, „in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann“.<sup>17</sup> Da sich das Markengesetz territorial auf Deutschland beschränkt, sind die inländischen Verkehrskreise maßgeblich.<sup>18</sup> Aufgrund der zunehmenden Internationalisierung fordert Fezer, eine internationale Verkehrsauffassung zu berücksichtigen.<sup>19</sup> Diese Forderung ist kritisch zu sehen. Handelt es sich um eine Marke, die international verwendet werden soll, empfiehlt sich die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, die beim HABM in Alicante zu erfolgen hat. Beschränkt sich die Markenverwendung jedoch auf den deutschen Markt, sollten die Verkehrskreise innerhalb der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich bleiben.

Die Verkehrsauffassung ist ein essentieller Bestandteil der Prüfung. Der Begriff ist gesetzlich nicht definiert, wird jedoch seit Jahrzehnten in der Rechtsprechung<sup>20</sup> verwendet. Ein Rückgriff auf das Wörterbuch DUDEN zeigt, dass die Verkehrsauffassung eine „in der Allgemeinheit vorherrschende Meinung zu einem bestimmten Sachverhalt“ ist.<sup>21</sup> Diese Definition scheint auch hier einschlägig, da die Ansicht der angesprochenen Verkehrskreise über das infrage stehende Kennzeichen, entscheidend ist. Dies ist nachvollziehbar, da die absoluten Schutzhindernisse dem Allgemeininteresse dienen. Ob die Hauptfunktion einer Marke, also die Gewährleistung der Unterscheidungskraft i. S. e. herkunftshinweisenden Funktion, gegeben ist, ist entsprechend anhand der Verkehrsauffassung festzustellen. Es handelt sich dabei um eine Prognoseentscheidung, die anhand der bestehenden Marktverhältnisse und Verkehrsgewohnheiten, durchge-

<sup>14</sup> von Schultz (2012), § 8 Rn. 26.

<sup>15</sup> BPatG, Beschluss v. 26.05.2015 – 27 W (pat) 4/15

<sup>16</sup> BGH, Beschluss v. 22.01.2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949, Rn. 13.

<sup>17</sup> BPatG, Beschluss v. 08.07.2015 - 25 W (pat) 13/14.

<sup>18</sup> BGH, Beschluss v. 19.01.1995 – I ZB 20/92, BPatGE 35, 283-284, Rn. 16; BPatG, Beschluss v. 16.09.2014 - 29 W (pat) 24/12, Rn. 16;

<sup>19</sup> Fezer (2012), § 8 Rn. 59.

<sup>20</sup> BGH, Urteil v. 06.11.1963 -Ib ZR 37/62, GRUR 1964, 621; BGH, Beschluss v. 06.11.2013 - I ZB 59/12, GRUR 2014, 565.

<sup>21</sup> Bibliographisches Institut GmbH, Dudenverlag, Suchbegriff: „Verkehrsauffassung“ <http://www.duden.de/suchen/dudenonline/verkehrsauffassung> [13.09.2015].

führt wird.<sup>22</sup> Fraglich ist daher, wie sich der Markt derzeit darstellt und ob der Verkehr aus der Marke einen Herkunftshinweis entnehmen könnte. Die Feststellung obliegt dem DPMA/Senat. Dieses/r darf eigene Sachkunde und Lebenserfahrung in die Beurteilung einfließen lassen.<sup>23</sup> Häufig bedient sich dieses/r Fachlexika und Internetrecherchen. Dabei ist zu beachten, dass das Vorliegen bzw. das Nichtvorliegen eines Nachweises nicht gleich zur Verneinung oder Feststellung einer Unterscheidungskraft führen kann.<sup>24</sup> Vielmehr bedarf es einer umfassenden Beurteilung.

Der Kreis des angesprochenen Verkehrs ist abhängig vom Einzelfall, da die beanspruchten Waren/Dienstleistungen maßgeblich sind (s. u.). Handelt es sich um Waren des täglichen Bedarfs, ist die Gesamtheit der Verbraucher entscheidend. Sind es Spezialprodukte einer bestimmten Branche, bilden regelmäßig Fachkreise die Verkehrsauffassung.<sup>25</sup> Diese Differenzierung bestand nicht immer. Während in der *Chiemsee* Entscheidung noch auf Handel und Durchschnittsverbraucher abgestellt wurde<sup>26</sup>, ist nun von „Handel und/oder [...] Durchschnittsverbraucher“<sup>27</sup> die Rede. Daraus ergibt sich, dass das Verständnis der Fachkreise ausreichen kann, um das Vorliegen etwaiger Schutzhindernisse zu prüfen. So hat bspw. das BPatG in der Entscheidung ‚*Rapid metal casting and consulting*‘ festgestellt, dass die angesprochenen Fachkreise in der Wortmarke ohne weiteres einen sachbezogenen Hinweis erkennen und dies ausreichte, um eine originäre Unterscheidungskraft zu versagen.<sup>28</sup>

#### b) Der Durchschnittsverbraucher

Maßstab ist der „normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher“.<sup>29</sup> Diese Definition entspricht dem europäischen Verbraucherleitbild, welches seinen Ursprung im EuGH Urteil „*Gut Springenheide*“ und „*Tusky*“ aus dem Jahr 1998 hat.<sup>30</sup> Darin entstand die Vorstellung des „durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers“<sup>31</sup>. Für den deutschen Gesetzgeber ergaben sich Schwierigkeiten bei der Interpretation. Fraglich war, ob sich „durchschnittlich“ nur auf das Wort „informiert“, oder aber auch auf „aufmerksam“ und „verständlich“ bezog. Diese Unklarheit wurde einige Jahre später vom EuGH mit dem Urteil *SAT.2* ausgeräumt, indem das oben genannte Leitbild geschaffen wurde.<sup>32</sup> Dieses wird weiterhin aufrechterhalten.<sup>33</sup>

Teile der Literatur widersprechen sich im Hinblick auf den Anwendungsbereich des „Durchschnittsverbrauchers“. Während er an einer Stelle nur bei „breiten Verkehrskreisen“ maßgeblich sei<sup>34</sup>, stellt Eichelberger klar, dass das Leitbild sowohl bei Endver-

<sup>22</sup> Fezer (2009), §8 Rn. 52.

<sup>23</sup> Fezer (2009), § 8 Rn. 48.

<sup>24</sup> Ingerl/Rohnke (2010), § 8 Rn. 19, 20.

<sup>25</sup> Fezer (2009), § 8 Rn. 50.

<sup>26</sup> EuGH, Urteil v. 04.05.1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779, Rn. 29.

<sup>27</sup> EuGH, Urteil v. 09.03.2006 - C-421/04, Slg. 2006, I-2303.

<sup>28</sup> BPatG, Beschluss v. 23.10.2014 - 30 W (pat) 502/14, Rn. 22.

<sup>29</sup> EuGH, Urteil v. 07.07.2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135, Rn. 25.

<sup>30</sup> EuGH, Urteil v. 16.07.1998 - C-210/96, Slg. 1998, I-4657.

<sup>31</sup> Ebd. Rn. 31.

<sup>32</sup> Schotthöfer (2005).

<sup>33</sup> BPatG, Beschluss v. 24.09.2014 – 26 W (pat) 544/13.

<sup>34</sup> von Schultz (2012) Rn. 28.

brauchern, als auch bei Fachkreisen anzuwenden sei<sup>35</sup>. Eichelbergers Auffassung ist nicht nachvollziehbar, da die Rechtsprechung wie oben erwähnt klar zwischen Handel und/oder Durchschnittsverbraucher differenziert. Zudem merkt Eichelberger selbst an, dass Fachkreise ein anderes Zeichenverständnis haben können.<sup>36</sup> Das Verbraucherleitbild daher auch auf Fachkreise anzuwenden, scheint unlogisch.

Der Durchschnittsverbraucher ist eine Kunstfigur, dessen Auffassung daher nicht anhand einer Verkehrsbefragung festgestellt werden kann.<sup>37</sup> Es handelt es sich bei der Prüfung absoluter Schutzhindernisse um eine Rechts- und keine Tatsachenfrage.<sup>38</sup> Das Gericht entscheidet demnach, ob der Sachverhalt mit den Tatbestandsmerkmalen der Norm vereinbar ist, und nicht ob ein Sachverhalt tatsächlich vorliegt. Gleichwohl ist diese Grenze fließend, da gerade im Kennzeichenrecht das Zeichenverständnis von den Sprach- und Kennzeichnungsgewohnheiten der angesprochenen Verkehrskreise abhängt. Daher wird i. d. R., wie oben erwähnt, eine entsprechende Ermittlung durchgeführt, anhand derer die Wirkung auf den Durchschnittsverbraucher beurteilt wird.<sup>39</sup>

Im Gegensatz zum DesignG (bis 2014: GeschmMG), welches die Verständnisfähigkeit eines „*informierten Benutzers*“ (§ 38 Abs. 2 DesignG) als Beurteilungsmaßstab annimmt, sind im Markenrecht keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt. Gleichwohl ist die „*Verständnisfähigkeit nicht zu gering zu veranschlagen*“<sup>40</sup>. Diese Ansicht entspricht der europäischen Rechtsprechung.<sup>41</sup>

Die Verkehrsauffassung ist i. d. R. nicht einheitlich. So kann es sein, dass ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise dem angemeldeten Zeichen eine Unterscheidungskraft beimisst, während der übrige Teil eine reine Sachbezeichnung erkennen mag. Die Rechtsprechung stellt in solchen Fällen auf *beachtliche Teile*<sup>42</sup> der angesprochenen Verkehrskreise ab. Maßgeblich sei hier jedoch keine zahlenmäßige Mehrheit von mind. 50 %, sondern vielmehr eine „*wertende Betrachtung*“.<sup>43</sup>

Auch in der Literatur ist umstritten, wann ein rechtserheblicher Umfang der Verkehrsauffassung vorliegt. Während Ströbele einen „*beachtlichen Teil*“<sup>44</sup> fordert, ist an anderer Stelle von einem „*maßgeblichen Teil*“<sup>45</sup> die Rede. Nach Fezer hingegen ist die Auffassung eines „*nicht unerheblichen Teils*“ (mehr als 20 %) entscheidend. Begründet wird diese Ansicht unter anderem mit der restriktiven Auslegung und dem Erfordernis einer nur geringen Unterscheidungskraft.<sup>46</sup>

Auch die aktuelle Rechtsprechung in Bezug auf Werbeslogans lässt die Frage unbeantwortet. So entschied das BPatG, dass der Slogan „*The Power of Fastening*“ von den angesprochenen Verkehrskreisen, i. S. v. „*Die Kraft der Befestigung*“ aufgefasst

<sup>35</sup> *Kur/v.Bomhard/Albrecht* (2015), § 8 Rn. 104.

<sup>36</sup> Ebd.

<sup>37</sup> *Hacker* (2013), Rn. 120.

<sup>38</sup> BPatG, Beschluss v. 09.01.2007 - 24 W (pat) 121/05, GRUR 2007, 333.

<sup>39</sup> *Hacker* (2013), Rn. 120.

<sup>40</sup> BPatG, Beschluss v. 24.07.2014 - 25 W (pat) 552/12.

<sup>41</sup> EuG, Urteil v. 12.10.2010 - T-230/08, Rn. 30.

<sup>42</sup> BPatG, Beschluss v. 08.05.2007 - 24 W (pat) 28/06; BGH, Urteil v. 05.05.1994 - I ZB 6/92, GRUR 1994, 803.

<sup>43</sup> BGH, Urteil v. 01.04.2004 - I ZR 23/02, GRUR 2004, 947.

<sup>44</sup> *Ingerl/Rohnke* (2010), § 8 Rn. 86.

<sup>45</sup> *Ingerl/Rohnke* (2010), § 8 Rn. 41 mit Verweis auf BGH, Beschluss v. 24.04.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093, Tz. 22.

<sup>46</sup> *Fezer* (2012), § 8 Rn. 56.

werde.<sup>47</sup> Die Argumentation, dass den breiten Verkehrskreisen das Verb „fastening“, unter anderem aufgrund von Ansagen in Passagierflugzeugen („fasten your seatbelt“), bekannt sei, ist kritisch zu sehen und wohl kein hinreichender Beleg für eine ausreichende Bekanntheit des Begriffs. Inwieweit dieser in den Verkehrskreisen bekannt ist, ob es sich also um einen *beachtlichen Teil* handelt bleibt offen. Um annähernd beurteilen zu können, dass die breiten Verkehrskreise bereits Flugreisen absolviert haben, wäre es z. B. angebracht, entsprechend auf Passagierzahlen abzustellen.

Letztlich ist die Diskussion, wann eine hinreichende Verkehrsauffassung vorliegt, kaum aufzulösen, da es sich immer um eine Einzelfallbetrachtung handelt, in der verschiedenste Einflüsse berücksichtigt werden sollten. Dabei auf quantitative Ergebnisse abzustellen, wäre, gerade auch weil es sich um Prognoseentscheidungen handelt, nicht sachgemäß, weshalb sich der wertenden Betrachtungsweise, wie der BGH sie fordert, anzuschließen ist. Die Auffassung von Fezer, dass schon 20 % ausreichend seien, ist nicht zu begrüßen. Unabhängig von der Argumentation, kann es nicht ausreichend sein, wenn strenggenommen nur jeder Fünfte eine Unterscheidungskraft annehme.

#### 4. Maßgeblicher Zeitpunkt

Die Verkehrsauffassung ist einem ständigen Wandel ausgesetzt. So können bspw. Werbeslogans, die heute als besonders originell angesehen werden und möglicherweise herkunftshinweisend sein können, diesen Eindruck in einigen Jahren verloren haben. Da sich ein Eintragungsverfahren teilweise über einen langen Zeitraum erstrecken kann, ist daher umstritten, welcher Zeitpunkt für die Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse maßgeblich ist. Die MarkenRL schweigt diesbezüglich. Die Gesetzesbegründung des MarkenG<sup>48</sup> und auch die frühere Rechtsprechung<sup>49</sup> sahen vor, dass auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung abzustellen sei. Hintergrund war, dass die Entscheidung somit der aktuellen Sach- und Rechtslage entsprach, weshalb eine zuverlässigere Prüfung möglich sei.<sup>50</sup> Rückbezogene Feststellungen wurden entsprechend vermieden.<sup>51</sup>

Die europäische Rechtsprechung hingegen vertritt die Auffassung, dass der Zeitpunkt der Markenmeldung entscheidend sei.<sup>52</sup> Da das Prüfungsverfahren sich teilweise über Monate oder gar Jahre ziehen kann und so die Gefahr bestünde, dass die Eintragung an nachträglich auftretenden Schutzhindernissen scheitern könne, ist es nicht angebracht, auf die unkalkulierbare Dauer der Prüfung abzustellen.<sup>53</sup>

In der „*Aus Akten werden Fakten*“ Entscheidung hat der BGH das Festhalten an der bisherigen deutschen Rechtsprechung aufgegeben und sich der Auffassung des EuGH angeschlossen<sup>54</sup>, sodass bei der Prüfung absoluter Schutzhindernisse grundsätzlich auch nach nationalem Recht auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Markenmeldung abzustellen ist.

---

<sup>47</sup> BPatG, Beschluss v. 29.07.2014 – 28 W (pat) 579/12.

<sup>48</sup> BT-Drs.12/6581 v. 14.01.1994, S.90.

<sup>49</sup> BGH, Beschluss v. 15.01.2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411, Rn. 14.

<sup>50</sup> *Ströbele / Hacker* (2015), §8 Rn. 17.

<sup>51</sup> Ebd.

<sup>52</sup> EuGH, Beschluss v. 05.10.2004 - C-192/03, Slg. 2004, I-8993, Rn. 40.

<sup>53</sup> *Ströbele / Hacker* (2015), § 8 Rn. 18.

<sup>54</sup> BGH, Beschluss v. 18.04.2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143.

Dieser Schritt ist nachvollziehbar und i. S. d. Markenanmelders zu begrüßen. Diesem ist dadurch eine realistischere Einschätzung, ob das angemeldete Kennzeichen Unterscheidungskraft besitzt, möglich, sodass das Risiko einer Zurückweisung, und die damit verbundene Fehlinvestition, der Anmeldung sinkt.

Gleichwohl ist die, auf den Anmeldezeitpunkt beschränkte, Beurteilung markenrechtlich kritisch zu sehen. Zukünftige Entwicklungen, die dazu führen könnten, dass der Verkehr das Kennzeichen als nicht mehr herkunftshinweisend auffasst, bleiben unberücksichtigt. Ebenso kann im umgekehrten Fall eine Markeneintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt werden, obwohl das Zeichen mittlerweile, also im Zeitpunkt der Eintragung, herkunftshinweisend aufgefasst wird, bzw. eine solche Auffassung zukünftig zu erwarten sei.<sup>55</sup>

## 5. Beanspruchte Waren/Dienstleistungen

Im Unterschied zur abstrakten Markenfähigkeit nach § 3 MarkenG erfolgt die Prüfung absoluter Schutzhindernisse immer im Hinblick auf die vom Anmelder beanspruchten Waren/Dienstleistungen.<sup>56</sup> So kann gewährleistet werden, dass der Markenanmelder seine Monopolstellung nur für den beanspruchten Waren-/Dienstleistungsbereich innehat und ähnliche oder gar identische Marken in anderen Klassen eintragungsfähig bleiben. Die beanspruchten Waren/Dienstleistungen haben zudem Einfluss auf die Bestimmung der angesprochenen Verkehrskreise, sowie deren Zeichenverständnis und Aufmerksamkeitsgrad.<sup>57</sup> Handelt es sich um alltägliche Produkte, ist der Aufmerksamkeitsgrad meist gering, sodass eine herkunftshinweisende Funktion u. U. schwieriger festzustellen ist.

Liegt ein Markt vor, in dem regelmäßig z. B. Farben als Herkunftshinweis verwendet werden, ist das Zeichenverständnis der Verkehrskreise entsprechend geprägt, spricht dies für eine Unterscheidungskraft.

Es ist zu beachten, dass die Prüfung der Waren/Dienstleistungen unterschiedlich ausfallen kann. Während einzelne Produkte schutzfähig sein können, kann für andere der Schutz versagt werden. Dementsprechend sorgfältig sollte die Bestimmung der Waren/Dienstleistungen vom Anmelder durchgeführt werden. Fasst er die Produkte in Oberbegriffen zusammen, droht eine Zurückweisung der Markenmeldung, da möglicherweise einzelne, unter dem Oberbegriff subsumierte Waren/Dienstleistungen nach § 8 MarkenG nicht schutzfähig sind.

Markenanmelder haben die Möglichkeit, die beanspruchten Waren/Dienstleistungen einzugrenzen (§ 39 Abs. I MarkenG), um so das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse zu umgehen. Dabei hat sich die Beschränkung auf konkrete Produktkategorien, und nicht auf Merkmale oder Verwendungsmöglichkeiten, zu beziehen.<sup>58</sup> So stellte bspw. der EuGH klar, dass die Eingrenzung der Dienstleistung „Ausgabe von Briefmarken“ darauf, dass sie keinen Bezug zu einem Postamt habe, nicht zulässig sei. Für Dritte bestünde eine Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Vgl. *Ströbele / Hacker* (2015), §8 Rn. 20.

<sup>56</sup> EuGH, Urteil v. 04.10.2001 - C-517/99, Slg. 2001, I-6959; BGH, Beschluss v. 10.07.2014 - I ZB 18/13, GRUR 2014, 872.

<sup>57</sup> *Kur/v. Bomhard/Albrecht* (2015), § 8 Rn. 107.

<sup>58</sup> *Kur/v. Bomhard/Albrecht* (2015), § 8 Rn. 109.

<sup>59</sup> EuGH, Urteil v. 12.02.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619.

Eine Beschränkung der Waren/Dienstleistungen kann während dem Eintragungsverfahren jederzeit erfolgen und ist im Anschluss nicht widerrufbar.<sup>60</sup>

## 6. Vollständigkeit der Prüfung

Auch wenn ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden und bei der Beurteilung ein großzügiger Maßstab anzuwenden ist, ist die Prüfung absoluter Schutzhindernisse nach Ansicht des EuGH streng und vollständig durchzuführen.<sup>61</sup> Dies ist nachvollziehbar, denn aufgrund der möglicherweise entgegenstehenden Interessen der Allgemeinheit, soll eine ungerechtfertigte Eintragung, die den Wettbewerb einschränken könnte, verhindert werden. Gleichwohl bedeutet das Erfordernis einer umfassenden und strengen Prüfung nicht, dass eine extensive Auslegung der Schutzhindernisse zu erfolgen hat.<sup>62</sup> Der BGH ist der Auffassung, dass dieser Grundsatz des EuGH als Ablehnung einer rein „*summarischen Prüfung*“ zu verstehen ist und vielmehr alle „*Gesichtspunkte umfassend zu würdigen*“ seien.<sup>63</sup> Es geht also nicht darum, gewisse Beurteilungsraster, sondern konkret einzelfallbezogen zu prüfen, weshalb sich dieser Auffassung anzuschließen ist.

## D. Wortmarken

### 1. Einleitung

Eine der am häufigsten verwendeten Markenart ist die Wortmarke, welche auch in der beispielhaften Auflistung des § 3 MarkenG vorzufinden ist. Dabei bezieht sich „Wort“ nicht nur auf einen aus Buchstaben gebildeten Begriff, wie man es annehmen könnte. Nach § 7 MarkenV ist die Wortmarke in den „*üblichen Schriftzeichen [...] Buchstaben, Zahlen oder sonstigen Zeichen*“ anzumelden.

Das DPMA hat hierzu eine Auflistung erstellt, aus der sich alle für eine Wortmarke verwendbaren Zeichen ergeben.<sup>64</sup> Eine Wortmarke kann demnach aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Ziffern gebildet werden. Dem Anmelder wird durch diese Auflistung eine Hilfestellung gegeben, welche ihm die Bildung einer anzumeldenden Wortmarke erleichtert.

Der angesprochene Verkehr kann eine Ware bzw. Dienstleistung, die mit einer Wortmarke gekennzeichnet wird, unterschiedlich auffassen. So kann er zum einen darin eine reine Sachaussage, die das Produkt bspw. in seiner Verwendung beschreibt, erkennen. Zum anderen könne er ihr auch einen Herkunftshinweis beimessen. Nur im Falle einer herkunftshinweisenden Funktion kann der Marke eine Unterscheidungsfunktion zugesprochen werden, sodass diese Schutzfähigkeit i. S. d. MarkenG erlangen kann.

*„Kann einer Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache,*

<sup>60</sup> Kur/v.Bomhard/Albrecht (2015), Ebd. Rn. 111.

<sup>61</sup> EuGH, Urteil v. 06.05.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793, Rn. 59.

<sup>62</sup> Hacker (2013), Rn. 119.

<sup>63</sup> BGH, Beschluss v. 22.01.2009 - I ZB 34/08 Rn. 11.

<sup>64</sup> Deutsches Patent- und Markenamt, Wortmarke (§ 7 MarkenV): verwendbare Zeichen, [http://www.dpma.de/docs/marke/wortmarke\\_moeglichezeichen.pdf](http://www.dpma.de/docs/marke/wortmarke_moeglichezeichen.pdf) [13.09.2015]

das vom Verkehr etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so kann ihr nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.<sup>65</sup>

Dieser Grundsatz wurde vom BGH im Jahr 1999 aufgestellt und nennt damit konkret zwei Fälle, in denen einer Wortmarke jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Ebenso ist ein enger beschreibender Bezug ausreichend, um eine fehlende Unterscheidungskraft zu bejahen.<sup>66</sup>

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung sind diese Maßstäbe auch bei Wortfolgen und Werbeslogans anzuwenden.<sup>67</sup>

Bei der Beurteilung, ob Wortfolgen eine originäre Unterscheidungskraft besitzen, wird zwischen langen und kurzen Wortfolgen differenziert. Erstgenannten komme grundsätzlich keine Unterscheidungskraft zu.

So hat der BGH die Wortfolge

*„Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN  
Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist.  
Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit“*

aufgrund ihrer Länge als nicht unterscheidungskräftig angesehen, da der Verkehr einer längeren Wortfolge i. d. R. keinen Herkunftshinweis entnimmt.<sup>68</sup> Diese Argumentation ist nachvollziehbar. Auch i. S. e. Werbefunktion (s. o.) sollte ein Slogan bevorzugt kurz sein, um sich in wenigen Sekunden im Kopf des Angesprochenen zu fixieren.

Gleichwohl hat auch bis heute keine klare Abgrenzung zwischen langen und kurzen Wortfolgen stattgefunden, sodass der Rechtsprechung ein Ermessensspielraum verbleibt. Im Sinne der Rechtsprechung ist dies sicherlich nachvollziehbar, da es dem Erfordernis einer einzelfallbezogenen Prüfung widerspräche. Dennoch bietet es einen Ermessensspielraum, welcher, gerade aus Sicht eines Markenanmelders nicht zu begrüßen ist. Diesem ist keine genaue Abgrenzung möglich, sodass er das Risiko einer Zurückweisung der Anmeldung trägt. Dieses Risiko ist allerdings als gering einzuschätzen, da es sich, wie in der oben zitierten Entscheidung, um eine auffällig lange Wortfolge handeln muss. Gängige Wortfolgen aus ca. vier bis sechs Worten scheitern grundsätzlich nicht an dieser Hürde.

Ein phantasievoller Überschuss und ein selbstständig kennzeichnender Bestandteil werden für die Unterscheidungskraft einer Wortfolge nicht vorausgesetzt.<sup>69</sup> Dies hätte eine Ungleichbehandlung zwischen Wortmarken und anderen Markenarten zur Folge, welche von der Rechtsprechung klar abgelehnt wird.<sup>70</sup> Es widerlaufe zudem dem Erfordernis eines Phantasieüberschusses, dass auch einfache Aussagen eine Unterscheidungsfunktion ausüben können, wenn bei den angesprochenen Verkehrskreisen ein Denkprozess ausgelöst wird.<sup>71</sup> Im Gegensatz zu der im Urheberrecht geforderten Schöpfungshöhe, ist im Markenrecht nicht Qualität eines angemeldeten Zeichens

<sup>65</sup> BGH, Beschluss v. 15.07.1999 - I ZB 16/97, GRUR 1999, 1089, Leitsatz.

<sup>66</sup> BGH, Beschluss v. 22.01.2009 - I ZB 52/08, GRUR 2009, 952, Rn. 10a; BGH, Beschluss v. 15.5.2014 - I ZB 29/13, GRUR 2014, 1204.

<sup>67</sup> EuGH, Urteil v. 21.10.2004 - C-64/02, Slg. 2004, I-10031, Rn. 32; BGH, Beschluss v. 6.11.2013 - I ZB 59/12, GRUR 2014, 565, Rn. 14.

<sup>68</sup> BGH, Beschluss v. 01.07.2010 - I ZB 35/09, GRUR 2010, 935, Rn. 11.

<sup>69</sup> BGH, Beschluss v. 08.12.1999 - I ZB 2/97, GRUR 2000, 321.

<sup>70</sup> EuGH, Urteil v. 21.10.2004, C-64/02, Slg. 2004, I-10031

<sup>71</sup> BGH, Beschluss v. 10.02.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720; BGH, Beschluss v. 06.11.2013 - I ZB 59/12, GRUR 2014, 565.

maßgebend.<sup>72</sup> Primär muss die herkunftshinweisende Funktion vorliegen. Ist diese anhand der bestehenden Kriterien festgestellt, würden etwaige Hindernisse nur eine weitere Hürde für den Anmelder darstellen, die das Erlangen des Markenschutzes erschwere.

Bei der Analyse einer Wortfolge wird auch die sprachwissenschaftliche Bildung untersucht.<sup>73</sup> Handelt es sich um einen grammatikalisch korrekt gebildeten Satz, der zudem so oder ähnlich in der deutschen Sprache verwendet wird, spricht dies gegen eine Unterscheidungskraft.<sup>74</sup> Dies ist nachvollziehbar, da der Verkehr an vergleichbare Wortfolgen gewöhnt ist und regelmäßig keine herkunftshinweisende Funktion erkennen wird.

Die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen erstreckt sich ebenfalls auf die inhaltliche Ebene. Regelmäßig wird betrachtet, aus welchen Bestandteilen eine Wortfolge besteht, und welche Deutungsmöglichkeiten sich für diese in ihrer Gesamtheit daraus ergeben. Handelt es sich um einen ungewöhnlichen Satz, der vom Verkehr nicht ohne weiteres aufgenommen wird und welcher entsprechend unterschiedlich interpretiert werden kann, spricht dies für eine Unterscheidungskraft (s. u.).

## 2. Werbeslogans

Nach früherer Rechtsprechung, unter Geltung des WZG, waren Werbeslogans nur dann schutzfähig, wenn sie einen schutzfähigen Bestandteil vorwies, der auf den Geschäftsbetrieb hinwies. So musste z. B. der Firmen- oder Produktname enthalten sein. Andernfalls war ein markenrechtlicher Schutz nur im Rahmen einer Verkehrsdurchsetzung zu erlangen. Anpreisungen sollten im Interesse der Allgemeinheit freigehalten werden.<sup>75</sup> Dem Slogan „*Wie hammas denn?*“ wurde sogar die abstrakte Unterscheidungseignung nach § 1 Abs. 1 und 2 WZG abgesprochen.<sup>76</sup> Seit Einführung des MarkenG wird diese Rechtsprechung nicht mehr aufrechterhalten.

Neben dem Vorliegen (eng) beschreibender Angaben oder einer gebräuchlichen Wortfolge, ist ein Werbeslogan auch dann nicht unterscheidungskräftig, wenn er lediglich aus „*Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art*“ besteht.<sup>77</sup>

Aufgrund der Maßgeblichkeit der inländischen Verkehrskreise ist auf deren Sprachkenntnisse abzustellen. Handelt es sich um einen fremdsprachigen Slogan, wird daher in einem Zwischenschritt geprüft, ob dieser für die inländischen Verkehrskreise verständlich ist.<sup>78</sup> Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Fremdsprachenkenntnisse sich zunehmend verbessern und gerade auch in Fachkreisen ein fremdsprachiges Vokabular etabliert ist.<sup>79</sup> So verwenden bspw. betriebswirtschaftliche Berufe viele Begriffe in englischer Sprache (Anglizismen). Gleichzeitig reihen sich fremdsprachige Wörter in den deutschen Sprachgebrauch ein, was sich bspw. an der Erwähnung im DUDEN widerspiegelt.<sup>80</sup>

---

<sup>72</sup> Ströbele/Hacker (2015), § 8 Rn. 143.

<sup>73</sup> BPatG, Beschluss v. 09.09.2014- 27 W (pat) 43/13, Rn. 18 ff.

<sup>74</sup> BPatG, Beschluss v. 22.09.2014 - 24 W (pat) 527/14, Rn. 18.

<sup>75</sup> Kur/v.Bomhard/Albrecht (2015), § 8 Rn. 304.1.

<sup>76</sup> BGH, Beschluss v. 22.10.1987 - I ZB 9/86, GRUR 1988, 211.

<sup>77</sup> BGH, Beschluss v. 21.12.2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270.

<sup>78</sup> BPatG, Beschluss v. 16.09.2014 - 29 W (pat) 24/12, Rn. 20.

<sup>79</sup> BPatG, Beschluss v. 08.10.2014 - 24 W (pat) 533/13, Rn. 35.

<sup>80</sup> BPatG, Beschluss v. 23.10.2014 - 30 W (pat) 502/14, Rn. 21.

So wurde die englischsprachige Wortfolge „Air4Life“ in ihre Bestandteile „Air“ für „Luft, lüften, belüften, entlüften“, „Life“ für „Leben, Haltbarkeit, Lebensdauer“ und „4“, i. S. d. englischen Präposition „for“ für „für, zum, zur, nach“ zerlegt. Als zusammengesetzte, sprachübliche Wortfolge ergebe sich ein „ohne weiteres verständlicher, konkret definierter Bedeutungsinhalt“.<sup>81</sup>

a) Beschreibender Inhalt

Kann einer Wortfolge im Bezug zu den beanspruchten Waren/Dienstleistungen ein unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, besitzt sie keine Unterscheidungskraft. Dem angesprochenen Verkehr muss sich der Bezug zur Ware/Dienstleistung „ohne Weiteres und ohne Unklarheiten“ erschließen.<sup>82</sup> „Ohne Weiteres“ wird hier i. S. v. „ohne, dass es Schwierigkeiten macht“<sup>83</sup> zu interpretieren sein, da die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen nicht einer analysierenden Betrachtungsweise unterziehen (s. o.) und sich der beschreibende Inhalt somit sofort erschließen muss.

Für den Werbeslogan „Lust auf Farbe“ wurde vom BPatG ein unmittelbar beschreibender Bezug festgestellt. Dieser werde vom Verkehr als „Bedürfnis, welches mit Farbe in Verbindung stehe“ aufgefasst und stehe daher für einen Großteil der beanspruchten Waren/Dienstleistungen, die ebenfalls einen Bezug zu Farben vorwiesen, in unmittelbarem Sachbezug.<sup>84</sup>

Der, vom BGH immer wieder aufgegriffene, Grundsatz, dass ein beschreibender Begriffsinhalt, welcher sich nur durch mehrere gedankliche Schritte ergebe, nicht den Schluss rechtfertige, dass einem Kennzeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle<sup>85</sup>, scheint in der Anwendung nicht immer beachtet zu werden. So hat das BPatG für den Slogan „sei gut zu Dir“ einen beschreibenden Begriffsinhalt für die Waren „codierte Servicekarten aus Plastik“ (Klasse 9) sowie „Entwicklung von Konzepten zur Zahlungsabwicklung in Verbindung mit Kreditkarten, Scheckkarten sowie Identifikationskarten zur Bezahlung von Waren und/oder Dienstleistungen“ (Klasse 36) festgestellt, da auch diese, bspw. in Form von Wertgutscheinen, das „persönliche Wohlbefinden“ positiv beeinflussen könnten.<sup>86</sup> Dieser beschreibende Charakter ergibt sich jedoch nicht unmittelbar. Der Schluss, dass Zahlkarten bzw. die Entwicklung von Zahlungsmitteln „gut zum Menschen seien“, lässt sich nicht ohne gedankliche Zwischenschritte nachvollziehen, sodass nach den bisherigen Feststellungen kein unmittelbar beschreibender Bezug festgestellt werden kann.<sup>87</sup>

Anders wurde vom 29. Senat des BPatG der Slogan „positive way at work“ beurteilt. Dieser würde von den angesprochenen Verkehrskreisen als „positive Art und Weise bei der Arbeit“ verstanden und sei daher für die beanspruchten Warenklassen (Schuhwaren, Anzüge, Jeans, Hosen) nicht unmittelbar beschreibend.

<sup>81</sup> BPatG, Beschluss v. 08.10.2014 - 24 W (pat) 533/13, Rn. 33-35.

<sup>82</sup> BGH, Beschluss v. 10.07.2014 - I ZB 18/13, GRUR 2014, 872, Rn. 16.

<sup>83</sup> Bibliographisches Institut GmbH, Dudenverlag, Suchbegriff: „ohne Weiteres“, [http://www.duden.de/rechtschreibung/ohne\\_Weiteres](http://www.duden.de/rechtschreibung/ohne_Weiteres) [13.09.2015].

<sup>84</sup> BPatG, Beschluss v. 22.09.2014 - 24 W (pat) 527/14.

<sup>85</sup> BGH, Beschluss v. 21.12.2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270, Leitsatz.

<sup>86</sup> BPatG, Beschluss v. 18.12.2014 - 24 W (pat) 57/14, Rn. 27.

<sup>87</sup> Grabdrucker, jurisPR-WettbR 7/2015 Anm. 4.

Nur in einem gedanklichen Zwischenschritt, der den Slogan mit Kleidung i. S. v. Arbeitskleidung verbinde, ergäbe sich ein beschreibender Bezug, sodass letztlich eine Unterscheidungskraft festgestellt wurde.<sup>88</sup>

Sind einzelne Bestandteile einer Wortfolge für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend, kann gleichwohl ein Gesamteindruck entstehen, der nicht nur aus der „*Summenwirkung der Einzelelemente*“ besteht und entsprechend eine Unterscheidungskraft festgestellt werden.<sup>89</sup> Diese kann Werbeslogans auch dann zukommen, wenn sie eine Verfremdung, Abwandlung zum gängigen Sprachgebrauch darstellen. So hat das BPatG der Wortfolge „*It'sAPP2You*“ eine hinreichende Verfremdung zur sprachlich korrekten Formulierung „*It's (an) app(lication) for you*“ festgestellt. Zwar wären die Einzelbestandteile „*IT*“, „*App*“ und „*4You*“ beschreibend für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, aber in Verbindung mit der, ebenfalls nicht unterscheidungskräftigen Wortfolge „*It's up to you*“, liege hier eine ausreichende Verfremdung vor.<sup>90</sup>

Sind die angesprochenen Verkehrskreise nicht in der Lage, die Bedeutung des Slogans zu erfassen, ist regelmäßig eine Unterscheidungskraft zu bejahen.<sup>91</sup>

Es ist verständlich, dass Markenanmelder bei der Formulierung ihres Slogans schnell einen Bezug zu den angebotenen Waren/Dienstleistungen herstellen. Slogans wie „*Lust auf Farbe*“ erwecken den Anschein, dass Markenanmelder teilweise unbedacht handeln, da sich dieser unmittelbare Bezug, rein aus der Wortwahl, sofort ergibt. Daher empfiehlt sich, eine genauere Auswahl der Waren/Dienstleistungen vorzunehmen und diese entsprechend im Hinblick auf mögliche beschreibende Bezüge zu hinterfragen. In den letzten Entscheidungen scheiterten viele Werbeslogans an diesem Hindernis<sup>92</sup>, sodass ihnen letztlich keine Unterscheidungskraft zugesprochen werden konnte.

Dabei waren die Entscheidungen, wie am Beispiel von „*sei gut zu dir*“ aufgezeigt wurde, jedoch nicht immer nachvollziehbar, sodass Markenanmeldern auch bei sorgfältiger Erstellung der Anmeldung eine Unvorhersehbarkeit verbleibt.

#### b) Enger beschreibender Bezug

Nach der Rechtsprechung des EuGH kann die Unterscheidungskraft eines Kennzeichens nicht gleich aufgrund eines fehlenden unmittelbar beschreibenden Charakters bejaht werden.<sup>93</sup> Wird eine beanspruchte Ware/Dienstleistung nicht unmittelbar beschrieben, besteht aber ein enger beschreibender Bezug zu dieser, der unmittelbar hervortritt, ist eine Schutzfähigkeit nach Ansicht des BGH ebenfalls nicht anzunehmen.<sup>94</sup> Der Verkehr erkennt auch hier regelmäßig kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der Waren/Dienstleistungen.

Einen engen beschreibenden Bezug stellte das BPatG auch für die oben bereits erwähnten Slogans „*Lust auf Farbe*“<sup>95</sup> und „*The power of fastening*“<sup>96</sup> fest.

<sup>88</sup> BPatG, Beschluss v. 14.04.2015 – 29 W (pat) 2/13.

<sup>89</sup> EuGH, Urteil v. 12.02.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619.

<sup>90</sup> BPatG, Beschluss v. 25.02.2015 - 24 W (pat) 524/13, Rn. 25.

<sup>91</sup> BGH, Beschluss v. 28.11.1991 - I ZB 4/90, GRUR 1992, 515.

<sup>92</sup> BPatG, Beschluss v. 24.09.2014 – 26 W (pat) 544/13; BPatG, Beschluss v. 09.04.2014 – 26 W (pat) 537/12; BPatG, Beschluss v. 08.10.2014 - 24 W (pat) 533/13.

<sup>93</sup> EuGH, Urteil v. 12.02.2004, C-363/99, Slg. 2004, I-1619Rn. 86.

<sup>94</sup> BGH, Beschluss v. 16.12.2004 - I ZB 12/02, GRUR 2005, 417.

<sup>95</sup> BPatG, Beschluss v. 22.09.2014 - 24 W (pat) 527/14, Rn. 20.

So könne bspw. die Dienstleistung „Schädlingsvernichtung“ mit „farbigen Schutzanstrichen“ erfolgen bzw. die beanspruchten Bürodienstleistungen zwecks Übersichtlichkeit in Farbe dargestellt werden, weshalb „Lust auf Farbe“ in einem engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen stehe. Die Argumentation des Senates erscheint teilweise fragwürdig. Der enge beschreibende Bezug für schädlingsvernichtende Dienstleistungen ergibt sich sicherlich nicht unmittelbar. Es ist in Frage zu stellen, ob vom angesprochenen Verkehr, der hier (neben Fachkreisen) auch aus Endabnehmern, also dem Durchschnittsverbraucher besteht, verlangt werden kann, über die Möglichkeiten einer Schädlingsvernichtung informiert zu sein, um so einen engen beschreibenden Bezug zu Farben herstellen zu können.

Anders ist die Argumentation bei dem Slogan „The power of fastening“ zu beurteilen. Dort seien bspw. die Waren „Behälter aus Metall für Druckgase und flüssige Luft“ als Zubehörartikel für spezielle Befestigungswerkzeuge bekannt, weshalb sie in einem engen, funktionalen Bezug stehen.

Da hier die Fachkreise maßgeblich sind und entsprechend angenommen werden kann, dass diese mit Zubehörartikeln in der Befestigungsbranche vertraut sind, ist die Feststellung des BPatG nachvollziehbar.

Letztlich lässt sich festhalten, dass die Beurteilung, ob ein enger beschreibender Bezug vorliegt, schwierig ist. Gerade die Abgrenzung, ob sich der Bezug sofort ergibt oder gedankliche Zwischenschritte nötig sind, fällt schwer.

### c) Gebräuchliche Wörter

Zeichen, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen bestehen und dem Verkehr aufgrund einer Verwendung in Werbung oder Medien bekannt sind, werden von diesem grundsätzlich „stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmitel verstanden“.<sup>97</sup> Durch die Formulierung „stets nur“ wird deutlich, dass eine herkunftshinweisende Funktion klar ausgeschlossen werden muss, wie es auch § 8 MarkenG vorsieht. Zur Feststellung, ob und in welcher Form die Zeichen bereits in Verwendung bzw. bekannt sind, bedienen sich die Gerichte, ähnlich der Feststellung einer Verkehrsauffassung, i. d. R. Lexika, gängigen Wörterbüchern oder aber auch einer Internetrecherche. In der Entscheidung „Der Ferne so nah“ hat das BPatG eine touristische Publikation, aus der sich ergab, dass ähnliche Formulierungen wie „Das Weite liegt so nah“, bereits im alltäglichen Sprachgebrauch und in der Werbung verwendet würden, in die Beurteilung einbezogen und daraus geschlossen, dass dem Verkehr vergleichbare Wortfolgen daher bekannt seien.<sup>98</sup>

Zu erwähnen ist hier, dass eine Mehrdeutigkeit, die grundsätzlich als Indiz für eine Unterscheidungskraft von Wortfolgen dienen kann (s. u.), bei Werbeslogans durchaus üblich ist und daher nicht zwangsläufig herkunftshinweisend aufgefasst wird. So beurteilte das BPatG, dass der Slogan „Ganz schön ausgeschlafen“ zwar als „ziemlich pfiffig“, oder aber auch „besonders gut ausgeruht“ interpretiert werden könne, jedoch der Verkehr aufgrund verschiedener Verwendungsbeispiele, die vom DPMA angeführt wurden, an diese Wortfolge gewöhnt sei, weshalb sie unmittelbar als werbliche Anpreisung aufgefasst werde.<sup>99</sup>

<sup>96</sup> BPatG, Beschluss v. 29.07.2014 – 28 W (pat) 579/12, Rn. 20.

<sup>97</sup> BGH, Beschluss v. 19.02.2014 - I ZB 3/13, GRUR 2014, 569, Rn. 26.

<sup>98</sup> BPatG, Beschluss v. 15.10.2014 – 26 W (pat) 553/12.

<sup>99</sup> BPatG, Beschluss v. 02.12.2014 – 29 W (pat) 531/14.

Zusammenfassend sind Wortfolgen bzw. Werbeslogans unterscheidungskräftig, wenn sie weder unmittelbar beschreibend sind oder einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren/Dienstleistungen herstellen, noch aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache bestehen. Handelt es sich zudem um ein neues, ungewöhnliches Wort, welches keinen nachweislich beschreibenden Bezug aufweist, ist anzunehmen, dass dieses Unterscheidungskraft besitzt.<sup>100</sup>

#### d) Anpreisender Charakter

Sind Wortfolgen für den Verkehr als Werbeslogan erkennbar, werden diese häufig lediglich als Anpreisung des Inhalts aufgefasst, sodass keine Unterscheidungskraft festgestellt werden kann. Eine Anpreisung liegt vor, wenn besondere Vorzüge eines Produkts empfohlen werden.<sup>101</sup> Hier treffen nun die unterschiedlichen Auffassungen über die Bedeutung eines Slogans aufeinander. Während aus Sicht des Marketings klar die anpreisende Wirkung eines Slogans im Vordergrund steht, zielt das Markenrecht auf die herkunftshinweisende Funktion ab.

In der Rechtsprechung war jedoch lange umstritten, ob einem Werbeslogan, neben einem anpreisenden Charakter, überhaupt eine Herkunftsfunktion zukommen kann. Der EuGH hat diesbezüglich in der *Vorsprung durch Technik* Entscheidung klargestellt, dass es grundsätzlich möglich sei, dass Werbe- und Herkunftsfunktion parallel bestehen können. Auch ein Überwiegen der Wahrnehmung als Werbeslogan führe nicht gleich zu einer fehlenden Unterscheidungskraft.<sup>102</sup> Gleichwohl gibt es viele Fälle, in denen dennoch eine reine Anpreisung festgestellt wurde.

So sah das BPatG in dem Slogan „*Alles andere bleibt liegen*“ eine werbemäßige Anpreisung. In Bezug auf die beanspruchten Warenklassen (Fleisch- und Wurstwaren) würden besondere Produkteigenschaften versprochen, die den Verbraucher zum bevorzugten Kauf anregen sollen. Vergleichbare Produkte blieben daher liegen.<sup>103</sup>

Häufig einhergehend mit einem anpreisenden Charakter ist eine Gewöhnung des Verkehrs an vergleichbare Wortfolgen.<sup>104</sup> Dies ist nachvollziehbar, da in solchen Fällen der Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise gering ist und sich die Anpreisung unmittelbar erschließt. Ähnlich der Beurteilung, ob es sich um eine gebräuchliche Wortfolge handelt (s. o.), wird entsprechend auch hier eine inhaltliche Betrachtung vorgenommen.

Der Slogan „*Dein Ziel. Unser Weg.*“ bestehe zum einen aus dem gängigen Begriffspaar „*Ziel/Weg*“ und sei zum anderen durch ähnlich aufgebaute Wortfolgen, in welchen Bedürfnis des Kunden und Leistung des Unternehmens gegenüber gestellt würden, dem angesprochenen Verkehr geläufig. Dem Verkehr wird die Werbeinformation vermittelt, dass sich das Angebot des Unternehmens an seinen Zielen orientiere, weshalb es sich um eine Anpreisung handele.<sup>105</sup>

Im Ergebnis trifft bei dem Hindernis eines anpreisenden Charakters die unterschiedliche Auffassung von Marketing und Markenrecht in Bezug auf Werbeslogans aufeinander.

<sup>100</sup> Fezer (2009), § 8 Rn. 66.

<sup>101</sup> Bibliographisches Institut GmbH, Dudenverlag, Suchbegriff: „anpreisen“, <http://www.duden.de/rechtschreibung/anpreisen> [13.09.2015].

<sup>102</sup> EuGH, Urteil v. 21.01.2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535, Rn. 45.

<sup>103</sup> BPatG, Beschluss v. 26.05.2015 - 27 W (pat) 505/15.

<sup>104</sup> BPatG, Beschluss v. 16.09.2014 – 29 W (pat) 24/12, Rn. 22.

<sup>105</sup> BPatG, Beschluss v. 09.09.2014 – 27 W (pat) 43/13.

der. Markenmeldern scheint die Differenzierung nicht immer bewusst zu sein, weshalb sie trotz einer eindeutigen Anpreisung versuchen, markenrechtlichen Schutz zu erlangen.

e) Indizien für das Vorliegen einer Unterscheidungskraft

Der BGH hat bereits Ende der 90er Jahre Indizien genannt, die für eine Unterscheidungskraft einer Wortfolge sprechen können. Demnach kann die Kürze, Originalität („*beispiellos*“<sup>106</sup>) und Prägnanz (synonym: „*Knackigkeit*“, „*Griffigkeit*“<sup>107</sup>) einer Wortfolge für das Vorliegen einer unterscheidungskräftigen Wortfolge sprechen.<sup>108</sup> Auch eine Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit können zur Feststellung einer Unterscheidungskraft führen.<sup>109</sup> Eine Definition dieser Begriffe ist in der Rechtsprechung nicht vorzufinden, weshalb nun exemplarisch Entscheidungen aufgeführt werden, um die unterschiedlichen Beurteilungsmaßstäbe aufzuzeigen.

Eine Kürze und Prägnanz wurde bei der Wortfolge „*Radio von hier, Radio wie wir*“ festgestellt.<sup>110</sup> Eine Begründung wird nicht angeführt. Die Aussage, der Slogan hebe sich „*deutlich von einer längeren Wortfolge ab*“, ist unbefriedigend, da erneut unklar bleibt, wo die Grenze zwischen langem und kurzem Slogan verläuft. Zudem besteht die Wortfolge aus sechs Wörtern und ist somit, gerade auch im Vergleich zu anderen sloganartigen Wortfolgen, wohl nicht als auffällig kurz zu bewerten.

Ebenfalls als „*kurz und eingängig*“ wurde der Slogan „*Es ist deine Zeit*“ beurteilt. Eine Originalität wurde ihm zugesprochen, da er bisher nicht durch Dritte verwendet wurde.<sup>111</sup>

Ähnlich beurteilte das BPatG die sloganartige Wortfolge „*it's my pan*“. Diese sei von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als „*es ist meine Pfanne*“ verständlich und nicht originell, da die Verwendung der Worte „*my*“ oder „*mein*“ in der Werbung üblich sei. „*It's*“ oder „*That's*“ seien grundsätzlich nicht als Herkunftshinweis geeignet und nähmen lediglich Bezug auf die Ware.<sup>112</sup>

Wenngleich diese Entscheidungen keine Definition für den Begriff der Originalität liefern, scheint die Rechtsprechung regelmäßig auf die Verwendung ähnlicher Wortfolgen im Sprachgebrauch abzustellen. Damit deckt sich diese Interpretation mit dem Verständnis von „*etwas neuem, ursprünglichen*“.<sup>113</sup>

Gerade in Bezug auf Werbeslogans ist diese Argumentation nachvollziehbar, da der Verkehr regelmäßig, aufgrund der Gewöhnung an vergleichbare Wortfolgen, einen rein werbenden Charakter und somit keine herkunftshinweisende Funktion erkennt.

<sup>106</sup> Bibliographisches Institut GmbH, Dudenverlag, Suchwort „originell“ <http://www.duden.de/rechtschreibung/orginell>., [13.09.2015].

<sup>107</sup> Bibliographisches Institut GmbH, Dudenverlag, Suchwort „Prägnanz“ <http://www.duden.de/suchen/dudenonline/praegnanz> [13.09.2015].

<sup>108</sup> BGH, Beschluss v. 08.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324.

<sup>109</sup> BGH, Beschluss v. 13.09.2012 - I ZB 68/11, GRUR 2013, 522, Rn. 9.

<sup>110</sup> BGH, Beschluss v. 08.12.1999 – I ZB 2/97, GRUR 2000, 321.

<sup>111</sup> BPatG, Beschluss v. 04.12.2013 - 26 W (pat) 75/11.

<sup>112</sup> BPatG, Beschluss v. 09.04.2014 – 26 W (pat) 537/12.

<sup>113</sup> Wikimedia Foundation Inc., Suchbegriff: „Originalität“, <https://de.wiktionary.org/wiki/Originalitaet> [13.09.2015].

Ebenso kann ein Widerspruch, bspw. zwischen Klang- und Schriftbild eine Originalität und Interpretationsbedürftigkeit begründen, die letztlich zu einer Unterscheidungskraft führen kann.<sup>114</sup>

Der BGH hat in der „*Link economy*“-Entscheidung eine Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit festgestellt. Er schloss sich der Auffassung des DPMA und des BPatG an, dass sich mehrere Deutungsmöglichkeiten der Wortfolge ergeben. So könne man darunter bspw. die wirtschaftliche Bedeutung von Tätigkeiten im Internet, oder aber auch die „*Wirtschaftlichkeit einer Verlinkung im Internet*“ verstehen. Diese Mehrdeutigkeit rege zum Nachdenken an, weshalb der Wortfolge nicht jegliche Unterscheidungskraft versagt werden könne.<sup>115</sup>

Bei der Beurteilung des Slogans „*Es ist deine Zeit*“, hob das BPatG die Zurückweisung der Markeneintragung des DPMA auf und widersprach der Auffassung, dass es sich aufgrund des anpreisenden Charakters, um einen nicht unterscheidungskräftigen Slogan handle. Er sei mehrdeutig und unbestimmt, da nicht klar werde, „*für was und wann Zeit sein soll*“. Zudem sei der Slogan kurz, eingängig und originell.

Ebenfalls mehrdeutig wurde der Slogan „*Partner with the best*“ eingestuft. Die Wortfolge sei unscharf und ohne ergänzende weitere Angaben ließe sich kein eindeutig beschreibender Inhalt erkennen. Somit wird hier ein weiteres Indiz für eine Unterscheidungskraft angeführt. Dennoch bleibt erneut eine Definition der Unschärfe aus. Synonym können laut DUDEN die Begriffe „*unbestimmt*“ und „*vage*“ verwendet werden<sup>116</sup>, welche sich ebenfalls in der Rechtsprechung finden (s. „*Es ist deine Zeit*“).

Dennoch führt nicht jede Unbestimmtheit zu einer Unterscheidungskraft der Wortfolge. Gerade wenn ein möglichst weiter Waren- und Dienstleistungsbereich erfasst werden soll, ist eine gewisse Unbestimmtheit oft unumgänglich. Bei der Wortfolge „*Bücher für eine bessere Welt*“ handle es sich um eine Sammelbezeichnung, die Bücher unterschiedlichsten Inhalts umfassen soll. Somit sei die angemeldete Marke zwar unbestimmt, gleichwohl aber beschreibend, weshalb sie schutzunfähig ist.<sup>117</sup>

Es ist klarzustellen, dass es sich bei den vorgenannten Überlegungen um Indizien und nicht um Voraussetzungen handelt, die zu der Feststellung einer Unterscheidungskraft führen können. So hat der BGH in der Entscheidung „*Deutschlands schönste Seiten*“ festgestellt, dass zwar verschiedene Deutungsmöglichkeiten, die unterschiedliche Interpretationen zuließen, vorliegen, diese aber nicht ausreichen, um der Wortfolge eine (geringe) Unterscheidungskraft zu verleihen. Da jede Bedeutungsmöglichkeit sich letztlich in beschreibenden Sachangaben ersticke, könne keine Unterscheidungsfunktion angenommen werden.<sup>118</sup> Diese Auffassung ist gerade in Bezug auf die Entscheidung „*Radio von hier, Radio wie wir*“ (s. o.) nachvollziehbar, da dort eine Unterscheidungskraft aufgrund der, nicht ausschließlich beschreibenden Deutungsmöglichkeiten, festgestellt wurde.<sup>119</sup>

Eine festgestellte Mehrdeutigkeit kann auch durch die maßgeblichen Verkehrskreise eingeschränkt werden. So kann es sein, dass die angesprochenen Verkehrskreise lediglich eine Deutungsmöglichkeit unmittelbar erkennen und eine Mehrdeutigkeit als

<sup>114</sup> BPatG, Beschluss v. 25.02.2015 - 24 W (pat) 524/13, Rn. 25.

<sup>115</sup> BGH, Beschluss v. 21.12.2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270, Rn. 18.

<sup>116</sup> Bibliographisches Institut GmbH, Dudenverlag, Suchwort „*unscharf*“ <http://www.duden.de/rechtschreibung/unscharf> [13.09.2015].

<sup>117</sup> BGH, Beschluss v. 17.02.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882.

<sup>118</sup> BGH, Beschluss v. 13.09.2012 - I ZB 68/11, GRUR 2013, 522.

<sup>119</sup> BGH, Beschluss v. 08.12.1999 - I ZB 2/97, GRUR 2000, 321.

Indiz für die originäre Unterscheidungskraft einer Wortmarke ausscheidet. So könne man im Werbeslogan „*Get there faster*“ zwar mehrere Bedeutungsmöglichkeiten feststellen, doch durch die angesprochenen Verkehrskreise aus dem Bereich der Computersoft- und -hardware, ergebe sich unmittelbar die Zweckbestimmung, dass mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine schnellere Zielerreichung möglich sei. Weitere Deutungsmöglichkeiten treten nach Auffassung des BPatG daher in den Hintergrund.<sup>120</sup>

Dieser Ansicht ist zu folgen, da sie nochmals aufzeigt, dass eine Prüfung der absoluten Schutzhindernisse stets in einer Einzelfallbetrachtung zu erfolgen hat. Die Maßgeblichkeit der angesprochenen Verkehrskreise überdeckt hier die Indizienwirkung einer Mehrdeutigkeit der Wortfolge und lässt den Schluss zu, dass der Werbeslogan nicht unterscheidungskräftig ist.

#### f) Fazit

Es bleibt festzuhalten, dass die o. g. Betrachtungspunkte und Indizien Schwierigkeiten bei der Beurteilung bereiten. Rechtsprechung und Literatur haben bisher keine einheitliche Linie gefunden, die Markenanmeldern eine realistische Einschätzung im Hinblick auf die Unterscheidungskraft des angemeldeten Kennzeichens ermöglichen.

Stattdessen bedient sich die Rechtsprechung unbestimmten Begriffen bzw. Formulierungen, die auch in der Literatur nur spärlich definiert werden. So ist z. B. auf Grundlage des europäischen Verbraucherleitbildes die Verkehrsauffassung in einem „*rechtserheblichen Umfang*“ zu ermitteln. Ein beschreibender Inhalt muss sich „*sofort und ohne Unklarheiten erschließen*“. Gebräuchliche Wörter und Anpreisungen dürfen stets „*nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel*“ wahrgenommen werden. Diese Anforderungen stehen dem großzügigen Maßstab, der bei der Beurteilung einer Unterscheidungskraft zugrunde gelegt werden soll, entgegen. Fezer sieht darin, eine zunehmende extensive Auslegung.<sup>121</sup> Dem ist teilweise zuzustimmen. Zwar betont die Rechtsprechung, dass eine Unterscheidungskraft eindeutig ausgeschlossen werden muss, was einen großzügigen Maßstab erkennen lässt, andererseits führen die o. g. Kriterien dazu, dass die Prüfung sich zunehmend an Schemata bedient.

Aus Sicht der Markenanmelder ist diese Argumentation unbefriedigend. Es ist ihnen zu raten, dennoch, gerade aufgrund der schwierigen Evaluation, ob ein Zeichen (eng) beschreibend ist, zu versuchen, auf das Vorliegen der angeführten Indizien hinzuwirken. Gerade die Mehrdeutigkeit wird häufig angeführt, um eine Unterscheidungskraft, trotz eines beschreibenden Bezuges, festzustellen. Gleichwohl sollte stets bedacht werden, dass es sich nur um Indizien handelt, die je nach Einzelfall eine Unterscheidungskraft herbeiführen können.

### 3. Vorgehensweise

Für eine Markenmeldung empfiehlt es sich, die folgenden Schritte zu beachten: Bereits bei Formulierung des Slogans ist zu vermeiden, eine gebräuchliche Wortfolge bzw. Begriffe, die in direktem Zusammenhang mit den beanspruchten Waren/Dienstleistungen stehen, zu verwenden. Vielmehr sollte auf die o. g. Indizien hingewirkt werden. Ist ein Slogan originell, wird also nicht ähnlich im beanspruchten Markt verwendet, spricht dies gegen eine Gewöhnung des Verkehrs an vergleichbare Wortfolgen und für

<sup>120</sup> BPatG, Beschluss v. 24.09.2014 – 26 W (pat) 544/13.

<sup>121</sup> Fezer (2009), § 8 Rn. 80.

eine Unterscheidungskraft. Ist ein Slogan kurz, ist er für den Verkehr eingängig. Er bleibt in Erinnerung und kann herkunftshinweisend aufgefasst werden. Besitzt eine Wortfolge zudem eine Mehrdeutigkeit, kann der Verkehr zum Nachdenken angeregt werden. Dieser Prozess ist wichtig, da der Slogan so längerfristig im Kopf des Angesprochenen verbleiben kann. Außerdem führt eine Mehrdeutigkeit dazu, dass sich ein möglicher beschreibender Inhalt einer Wortfolge, nicht unmittelbar ergibt, weshalb die Prüfung dem DPMA bzw. BPatG erschwert wird.

Wurde ein entsprechender Slogan gewählt, sollten sich Anmelder die Frage stellen, auf welche Waren und/oder Dienstleistungen sich dieser tatsächlich erstrecken wird. Das DPMA bietet auf der Homepage entsprechende Hilfestellungen und Suchoptionen, die eine sehr feine Einteilung ermöglichen. Viele Markenmelder arbeiten hier nicht gründlich genug und fassen das Waren/Dienstleistungs-Verzeichnis zu grob. Je konkreter die einzelnen Produktgruppen jedoch benannt werden, desto schwieriger ist es für das DPMA, eine fehlende Unterscheidungskraft festzustellen. Daher sollten Oberbegriffe stets vermieden werden.

Ist die Auflistung erstellt, ist für jede Kategorie zunächst zu prüfen, ob der Slogan beschreibend ist. Es sollte dabei versucht werden, möglichst umfassend alle Sichtweisen, die der Verkehr einnehmen könnte, zu berücksichtigen. Anmelder haben i. d. R. eine andere Sichtweise auf den Slogan, weshalb es sich daher empfiehlt, diesen Schritt mit weiteren Personen durchzuführen. Dabei sollten besonders die folgenden Fragen beachtet werden:

- Beschreibt der Slogan Eigenschaften der Ware/ Dienstleistung?
- Beschreibt der Slogan die Bestimmung der Ware/Dienstleistung im Hinblick auf
  - Ort, Zeit und Art der Verwendung?
  - Wirkungen der Verwendung?

Gerade an der zweiten Frage scheitern Slogans häufig.<sup>122</sup> Da ein Slogan i. d. R. gleichzeitig den Verkehr „locken“ soll, ist es naheliegend, eine Wirkung bzw. einen positiven Effekt der Ware/Dienstleistung zu beschreiben. Diese, sehr marketingorientierte Sicht, sollte von Markenmeldern in den Hintergrund gestellt werden, da sie dazu führen kann, dass ein Slogan aus markenrechtlicher Sicht beschreibend und/oder anpreisend und somit nicht unterscheidungskräftig aufgefasst wird.

Sind Slogan und Waren/Dienstleistungs-Klassen sorgfältig ausgewählt, kann die Anmeldung beim DPMA erfolgen. Im Falle einer Zurückweisung kann es sich u. U. lohnen, Beschwerde beim BPatG bzw. BGH einzulegen, da die Auffassungen, gerade aufgrund des Beurteilungsspielraumes und der geforderten großzügigen Auslegung, durchaus unterschiedlich sein können und somit letztlich eine Eintragung herbeigeführt werden könnte. Markenmeldern, die finanziell und zeitlich die Möglichkeit haben, ist ein „langer Atem“ zu raten.<sup>123</sup>

## E. Farbmarken

### 1. Allgemeines

Eine ebenso spannende wie aktuell diskutierte Markengattung ist die der Farbmarken. Farben sind heute häufig Teil der Corporate Identity, also der Firmenidentität vieler Unternehmen, welche sie in der Produktgestaltung verwenden. Und das nicht ohne Grund: Viele Verbraucher haben sich an Farben gewöhnt. Sei es das Lila der Milka

---

<sup>122</sup> Vgl. Paul (2009).

<sup>123</sup> Ebd.

Schokolade<sup>124</sup> oder aber der Magenta-Farbton der Deutschen Telekom<sup>125</sup>. Aus Unternehmenssicht ist es naheliegend, diese (möglicherweise) herkunftshinweisende Funktion der Farben in Form eines Markenrechts schützen zu lassen.

Farben, die losgelöst von einer bestimmten Kontur, Form oder Gestaltung sind (abstrakte Farbmarken), waren vor einigen Jahrzehnten noch keinem markenrechtlichen Schutz i. S. d. WZG zugänglich.<sup>126</sup> Seit Inkrafttreten des Markengesetzes im Jahr 1995, sind Farben in der Aufzählung des § 3 Abs. 1 MarkenG aufgeführt und daher grundsätzlich geeignet, Markenschutz für sich zu beanspruchen. Gleichwohl gewährte die Rechtsprechung des BPatG zunächst, entgegen der Ansicht des BGH, abstrakten Farbmarken keinen Markenschutz, da sie die abstrakte Markenfähigkeit aus § 3 MarkenG nicht erfüllen würden.<sup>127</sup>

#### a) Grafische Darstellbarkeit

Nach § 8 Abs. 1 MarkenG muss eine Marke, die zur Eintragung angemeldet wird, grafisch darstellbar sein. Dazu bedarf es einer „klaren, eindeutigen, in sich abgeschlossenen, leicht zugänglichen, verständlichen, dauerhaften und objektiven“ Darstellung.<sup>128</sup> Diese Formulierung geht zurück auf ein Vorabentscheidungsverfahren des EuGH, in dem die Eintragungsfähigkeit einer Geruchsmarke diskutiert wurde.<sup>129</sup> Dass die Anforderungen sich daher auf „nicht visuell wahrnehmbare“ Kennzeichen beziehen, wird in der Rechtsprechung nicht erwähnt. Jedoch ist nachvollziehbar, dass eine Darstellung eindeutig, d. h. ohne eine mögliche Verwechslungsgefahr zu anderen Farben bzw. Markenarten, für jedermann gleichermaßen erkennbar (i. S. e. einer Objektivität) und dauerhaft sein sollte.

Eine exakte Wiedergabe der Farbe nicht zwingend erforderlich.<sup>130</sup> Auch in der „Libertel“ Entscheidung berücksichtigt der EuGH, dass eine bloße Farbwiedergabe sich auf bestimmten Trägerstoffen, wie z. B. Papier, altersbedingt verändern kann, sodass keine Dauerhaftigkeit gewährleistet wäre. Gebe man eine Farbe hingegen (zusätzlich) in Worten wieder, könne sie die o. g. Voraussetzungen an eine grafische Darstellung erfüllen.<sup>131</sup> Daher wird auf internationale Farbklassifikationssysteme, wie z. B. Pantone, RAL und HKS, zurückgegriffen. Jedem Farbton wird dabei eine bestimmte Kennung zugeordnet, die ihn eindeutig identifizierbar macht. Entsprechende Farbkennungen werden in einer Markenmeldung angegeben und ermöglichen eine einfache, weltweit akzeptierte Kennzeichnung. Diese Klassifikationen sind jedoch auch kritisch zu sehen, da sie von privaten Unternehmen erstellt werden und somit nicht staatlich kontrolliert werden. Somit ist es theoretisch möglich, dass sich auch Klassifizierungen mit der Zeit ändern und die angemeldeten Marken daher fehlerhaft dargestellt sind.<sup>132</sup>

<sup>124</sup> DPMA, Markenregister, Registernummer 2906959.

<sup>125</sup> DPMA, Markenregister, Registernummer 395526302.

<sup>126</sup> BGH, Urteil v. 25.05.1979 - I ZR 132/77, GRUR 1979, 853.

<sup>127</sup> BGH, Beschluss v. 10.12.1998 - I ZB 20/96, BGHZ 140, 193

<sup>128</sup> Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen, Punkt 5.2; EuGH, Urteil v. 06.05.2003 C-104/01, Slg. 2003, I-3793, Rn. 34.

<sup>129</sup> EuGH, Urteil v. 12.12.2002, C-273/00, Rn. 55.

<sup>130</sup> BGH, Beschl. v. 25.03.1999, I ZB 24/98, Rn. 16.

<sup>131</sup> EuGH, Urteil v. 06.05.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793, Rn. 31-34.

<sup>132</sup> Pierson/Ahrens/Fischer (2014), S. 219.

## b) Mangelnde Verkehrsgewöhnung

Grundsätzlich sind an Farbmarken die gleichen Anforderungen, wie an andere Markenarten zu stellen. Dies ergibt sich bereits aus dem Gesetzeswortlaut, der keine besonderen Voraussetzungen für die Markenfähigkeit einer Farbe nach § 3 Abs. 1 MarkenG verlangt. Auch Farbmarken müssen demnach primär eine herkunftshinweisende Funktion erfüllen.

Gleichwohl werden Farben in der Praxis nicht aufgefasst wie bspw. eine Wortmarke, sodass die Feststellung einer Unterscheidungskraft erschwert sein kann. Der EuGH hat diesbezüglich in der „*Libertel*“ Entscheidung ausgeführt:

*Der Verkehr sei es „nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne grafische oder Wortelemente auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den derzeitigen Gepflogenheiten des Handels grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird. Eine Farbe als solche besitzt gewöhnlich nicht die Eigenschaft, die Waren eines bestimmten Unternehmens von anderen zu unterscheiden.“<sup>133</sup>*

Dem Verkehr biete sich nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar zu vergleichen, weshalb er sich auf das meist unvollkommene Bild seines Gedächtnisses verlassen müsse.<sup>134</sup> Da Farben mit der Aufmachung der Ware verschmelzen, könne der angesprochene Verkehr die herkunftshinweisende Funktion nicht in dem Maße erkennen, wie es bei Wort- oder Bildmarken der Fall wäre.<sup>135</sup> Zudem bietet sich dem Verkehr i. d. R. nicht die Möglichkeit, Farben unmittelbar zu vergleichen, um Farbabstufungen zu erkennen.<sup>136</sup>

## c) Interesse der Allgemeinheit

Ein weiteres Hindernis für die Unterscheidungskraft von Farbmarken stellt das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der Farben dar. Spräche man Anmeldern großzügig ein absolutes Markenrecht für die beanspruchte Farbe zu, bestünde die Gefahr, dass der ohnehin schon begrenzte Farbkreis weit eingeschränkt würde.<sup>137</sup> Der Bestand an frei verfügbaren Farben würde für Wirtschaftsteilnehmer auf dem Gebiet der beanspruchten Waren/Dienstleistungen abnehmen und ein freier Wettbewerb beschränkt. Die grundsätzliche Trennung zwischen unterschiedlichen Allgemeininteressen, die den Schutzhindernissen der absoluten Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und dem beschreibender Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) zugrunde liegen, wird für den Bereich der Farbmarken nicht aufrechterhalten. Während in ersterem Fall das Interesse der Allgemeinheit darin besteht, Kennzeichen, welche nicht geeignet sind, eine herkunftshinweisende Funktion zu gewährleisten, vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen<sup>138</sup>, berücksichtigt das Schutzhindernis beschreibender Angaben das Allgemeininteresse an einer freien Verwendung der Kennzeichen<sup>139</sup>. In der „*Libertel*“ Entscheidung erkannte der EuGH, dass aufgrund der o. g. Problematik einer zu starken Monopolisierung von Farben, ein Freihaltungsbedürfnis auch bei der

<sup>133</sup> EuGH, Urteil v. 06.05.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793, Rn. 65.

<sup>134</sup> EuGH, Urteil v. 06.05.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793, Rn. 64.

<sup>135</sup> Ebd. Rn. 65.

<sup>136</sup> *Kur/v. Bomhard/Albrecht* (2015), § 8, Rn. 396.

<sup>137</sup> EuGH, Urteil v. 06.05.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793, Rn. 60.

<sup>138</sup> EuGH, Urteil v. 29.04.2004 - C-456/01, Slg. 2004, I-5089, Rn. 48.

<sup>139</sup> EuGH, Urteil v. 04.05.1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779, Rn. 25.

Prüfung einer Unterscheidungskraft zu berücksichtigen sei.<sup>140</sup> Diese Auffassung ist zu begrüßen, da die strikte Trennung der Allgemeininteressen sich zum einen nicht aus dem Gesetz schließen lässt und zum anderen das „Schubladendenken“ einer strengen, umfassenden Einzel-fallprüfung der absoluten Schutzhindernisse zuwiderlaufe.<sup>141</sup>

Aufgrund der i. d. R. fehlenden Gewöhnung des Verkehrs an eine herkunftshinweisende Funktion von Farben und dem entgegenstehenden Allgemeininteresse an der Freihaltung von Farben ist eine originäre Unterscheidungskraft von Farbmarken daher nur „*unter außergewöhnlichen Umständen*“, bspw. in einem engen Waren/DL-Bereich auf einem spezifischen Markt, anzunehmen.<sup>142</sup>

## 2. Prüfung

Die Prüfung, ob einer Farbmarke von Haus aus Unterscheidungskraft zukommt, wird zunächst abstrakt, also losgelöst von der tatsächlich angemeldeten Farbe, durchgeführt. Dies ist praktisch nachvollziehbar, denn sprechen Gegebenheiten im Markt gegen eine herkunftshinweisende Funktion von Farben, erübrigt sich die Prüfung der konkret angemeldeten Farbe. Gleichzeitig ist diese abstrakte Prüfung jedoch kritisch zu sehen, da sie im Unterschied zu anderen Markenarten, ungleiche Anforderungen an die Unterscheidungskraft stellt. Während bei anderen Markenarten nach der abstrakten Unterscheidungseignung (§ 3 MarkenG) sogleich die konkrete Unterscheidungskraft des Zeichens beurteilt wird, wird bei Farbmarken ein Zwischenschritt durchgeführt.

### a) Spezifischer Markt

Entsprechend der o. g. außergewöhnlichen Umstände, die nach Ansicht des EuGH für eine originäre Unterscheidungskraft von Farbmarken sprechen können, verlangt die deutsche Rechtsprechung einen „*überschaubaren Bereich von Waren, die einem spezifischen Marktsegment zuzurechnen sind*“.<sup>143</sup>

Denn i. d. R. kann sich, nach Auffassung des BPatG nur dann, wenn ein begrenztes Waren-/Dienstleistungssegment beansprucht wird, die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise vom rein dekorativen Charakter der Farbe, hin zu einer herkunftshinweisenden Funktion, verändern.<sup>144</sup> Da der Markt kleiner ist, ist entsprechend auch der Kreis des angesprochenen Verkehrs konzentrierter und dem Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung der Farben, kann entsprechend Rechnung getragen werden.<sup>145</sup>

Zur Feststellung eines spezifischen Marktes bedarf es einem in sich „abgeschlossenen, von den Kennzeichnungsgewohnheiten anderer Branchen unabhängigen“ Marktsegment, welches „*sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten abgrenzen lässt*“.<sup>146</sup>

In der Entscheidung „*Aral-Blau*“ stellte das BPatG einen solch spezifischen Markt fest. Die beanspruchten Waren seien nur an Tankstellen erhältlich und somit eingrenzbar.<sup>147</sup>

<sup>140</sup> EuGH, Urteil v. 06.05.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793, Rn. 65.

<sup>141</sup> *Kur/v. Bomhard/Albrecht* (2015), § 8 Rn. 65 ff.

<sup>142</sup> EuGH, Urteil v. 06.05.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793, Rn. 66.

<sup>143</sup> BPatG, Beschluss v. 19.11.2013 - 27 W (pat) 91/11.

<sup>144</sup> BPatG, Beschluss v. 13. 8. 2008 - 29 W (pat) 168/04, GRUR 2009, 161.

<sup>145</sup> *Kur/v. Bomhard/Albrecht* (2015), MarkenG § 8 Rn. 400.

<sup>146</sup> BPatG, Beschluss v. 05.08.2013 - 29 W (pat) 90/12.

<sup>147</sup> BPatG, Beschluss v. 16.05.2012 - 28 W (pat) 11/11.

Auch in der Entscheidung „*Rapsgelb*“, in der die Unterscheidungskraft der Farbgebung gelber Branchenverzeichnisse im Printformat diskutiert wurde, lag nach Ansicht des BPatG ein spezifischer Markt vor, da es sich um eine sehr spezielle Form der Drucker-erzeugnisse handele, die im Handel nicht erhältlich sei.<sup>148</sup>

Die Abgrenzung nach den Kennzeichnungsgewohnheiten scheint bei der Beurteilung, ob es sich um einen spezifischen Markt handelt, unangebracht, da diese erst bei der Gewöhnung des Verkehrs (s. u.) relevant sind. Vielmehr wird, wie auch die Beispiele „*Aral-Blau*“ und „*Rapsgelb*“ zeigen, das wirtschaftliche Umfeld der beanspruchten Waren/Dienstleistungen betrachtet, um einen spezifischen Markt festzustellen.

Letztlich ist stets zu bedenken, dass das Vorliegen eines spezifischen Marktes, nur einen möglichen außergewöhnlichen Umstand, wie der EuGH ihn fordert, darstellt. Gleichwohl ist der Nachweis einer Verkehrsgewöhnung an die herkunftshinweisende Funktion von Farben in einem breiten Markt mit unspezifischem Warenkatalog nur selten beizubringen.<sup>149</sup> Eine Ausnahme stellen z. B. Hausfarben (wie „*Aral-Blau*“) dar.

#### b) Gewöhnung des Verkehrs

Ist ein spezifischer Markt gegeben, wird geprüft, ob der maßgebliche, von den beanspruchten Waren- und Dienstleistungsklassen angesprochene, Verkehr in diesem Marktsegment daran gewöhnt ist, in der Farbe eine herkunftshinweisende Funktion zu erkennen.<sup>150</sup>

Da die Auffassung der Verkehrskreise ausschlaggebend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, kann auch eine Marke in einem breiten Markt, der eine Vielzahl von Personen anspricht, schutzfähig sein. Insbesondere Hausfarben, mit denen ein Unternehmen eine Produktpalette kennzeichnet, können eine herkunftshinweisende Funktion haben.<sup>151</sup>

So hat das BPatG in der o. g. Entscheidung „*Aral-Blau*“ festgestellt, dass zwar ein „*sehr breites Publikum*“ angesprochen werde, dieses aber, an die Verwendung von Farben als Unterscheidungselement gewöhnt sei, da Tankstellen, wie hinreichend belegt wurde, seit langem in ihren Hausfarben auftreten. Somit könne eine Gewöhnung des Verkehrs und damit eine hinreichende Unterscheidungskraft angenommen werden.<sup>152</sup>

Keine Gewöhnung stellte das BPatG bei der Entscheidung „*Farbe LILA*“ fest. Die Tatsache, dass weitere Anbieter in dieser Branche (Tapetenkleister) identische oder ähnliche Farbtöne in der Gestaltung ihrer Produkte verwenden, spreche dafür, dass Farben rein dekorativ aufgefasst würden und eine herkunftshinweisende Funktion nicht feststellbar sei.<sup>153</sup> Somit ist hier eine Ähnlichkeit zu den obigen Ausführungen bzgl. Werbeslogans erkennbar. Auch dort spricht eine häufige Verwendung ähnlicher Wortfolgen, also eine mangelnde Originalität, gegen eine originäre Unterscheidungskraft.

Keine Gewöhnung liege hingegen bei Loseblattsammlungen von Gesetzen vor. Anbietende Verlage gestalten solche Ordner i. d. R. einfarbig und nicht als Merkmal der Gesetzessammlung oder als Hausfarbe. Farbe und Ware verbünden sich daher zu „*einem*

<sup>148</sup> BPatG, Beschluss v. 13.08.2008 - 29 W (pat) 146/06, GRUR 2009, 170.

<sup>149</sup> *Kur/v. Bomhard/Albrecht* (2015), MarkenG § 8 Rn. 402.

<sup>150</sup> BGH, Beschluss v. 19.11.2009 - I ZB 76/08, GRUR 2010, 637.

<sup>151</sup> *Kur/v. Bomhard/Albrecht* (2015), MarkenG § 8 Rn. 404.

<sup>152</sup> BPatG, Beschluss v. 16.05.2012 - 28 W (pat) 11/11.

<sup>153</sup> BPatG, 33 W (pat) 57/07 v. 09.12.2008.

einheitlichen Erscheinungsbild, so dass [die Verkehrskreise] keine Veranlassung haben, der Farbe als solcher eine herkunftshinweisende Wirkung beizumessen“.<sup>154</sup> Diese Entscheidung aus dem Jahr 2007 ist aus heutiger Sicht kritisch zu bewerten, da gerade eine einheitliche Produktgestaltung die Kennzeichnungsgewohnheiten entscheidend prägen kann. Dass eine Farbe als „Merkmal einer Gesetzessammlung“ oder „Hausfarbe“ verwendet wird, kann nicht vorausgesetzt werden. Zudem bleibt unklar, wann dies der Fall wäre. Vielmehr ist es ausreichend, wenn, wie vorliegend, im gesamten Markt eine Übung besteht, Produkte einfarbig zu gestalten. Dahingehend ist die o. g. „Aral-Blau“ Entscheidung aus dem Jahr 2012 als deutlich eintragungsfreudiger zu bewerten.

### c) Ungewöhnliche Farbverwendung

Eine Unterscheidungskraft kann einer Farbe ebenfalls zukommen, wenn es sich um ein Marktsegment handelt, in dem die Verwendung von Farben ungewöhnlich ist. Die angesprochenen Verkehrskreise sind an Farben hier gerade nicht gewöhnt und werden diese entsprechend als Unterscheidungsmerkmal, und nicht als dekorative Farbverwendung, wahrnehmen.<sup>155</sup>

So hat das BPatG entschieden, dass Produkte auf dem Markt der Geschirrspülmaschinen i. d. R. farblos („weiße Ware“) sind. Sowohl Oberflächen und Herstellerkennzeichnungen als auch Bedienelemente seien meist farblos oder unauffällig gehalten, weshalb die hier streitgegenständliche Dunkelblau/Hellblau-Kombination auf diesem Marktsegment nicht feststellbar sei. Daher sei „das angesprochene Publikum weder an farbige Waren noch an farbige Verpackungen und umso weniger an Farbkombinationen gewöhnt“. Somit würde diese Kombination als von der Ware unabhängig und als Unterscheidungsmittel wahrgenommen.<sup>156</sup>

### d) Prüfung der konkreten Farbe

Ist sowohl ein spezifischer Markt, als auch eine Gewöhnung des Verkehrs an die herkunftshinweisende Funktion von Farben vorliegend bzw. ist eine Farbverwendung derart ungewöhnlich, dass der Verkehr sie nicht als rein dekorativ auffasst, wird nun geprüft, ob die konkrete, vom Anmelder beanspruchte Farbe, Unterscheidungskraft besitzt.

Es wird beurteilt, ob es sich um eine, für die beanspruchten Waren/Dienstleistung, beschreibende Angabe handelt, da dies ein absolutes Schutzhindernis darstellen würde. So ist z. B. die Farbe „Gelb“ für Biere oder die Farbe „Grün“ für Pfefferminzkaugummis als produktbeschreibende Angabe zur Unterscheidung ungeeignet.<sup>157</sup> Ebenso werden Signalfarben wie Verkehrsrot als Warnfarbe<sup>158</sup> wahrgenommen und besitzen daher i. d. R. keine Unterscheidungskraft.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die vom EuGH genannten außergewöhnlichen Umstände, die für eine Unterscheidungskraft von Farbmarken sprechen können, nur in seltenen Fällen vorliegen. Die Rechtsprechung verkennt, dass besonders das Vorliegen eines spezifischen Marktes nur ein möglicher Umstand und keine Voraussetzung ist. Vielmehr ist das Augenmerk auf die Gewöhnung des Verkehrs zu legen, da die

<sup>154</sup> BPatG, Beschluss v. 05.12.2007 - 29 W (pat) 57/07.

<sup>155</sup> Kur/v. Bomhard/Albrecht (2015), § 8, Rn. 405.

<sup>156</sup> BPatG, Beschluss v. 14.10.2005 - 29 W (pat) 68/03, GRUR 2005, 1056.

<sup>157</sup> Kur/v. Bomhard/Albrecht (2015), § 8, Rn. 408.

<sup>158</sup> EuGH, Urteil v. 07.12.2011 - C-45/11, GRUR-RR 2012, 252.

absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG dem Allgemeininteresse Rechnung tragen. Ist der Verkehr an eine herkunftshinweisende Funktion gewöhnt, kann es offen bleiben, ob es sich um einen spezifischen Markt handelt.

### 3. Verkehrsdurchsetzung

Nach Art. 3 Abs. 3 S. 1 MarkenRL besteht die Möglichkeit, dass Marken, die den absoluten Schutzhindernissen des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, c oder d (umgesetzt in § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 3 MarkenG) entgegenstehen, Unterscheidungskraft in Folge ihrer Benutzung erworben haben können und daher eintragungsfähig sind. Der deutsche Gesetzgeber hat diese Möglichkeit in § 8 Abs. 3 MarkenG umgesetzt. Unterscheidungskraft ist hier jedoch nicht i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu verstehen. Der deutsche Gesetzgeber entschied sich für den Begriff der Verkehrsdurchsetzung, da nicht der Eindruck hervorgerufen werden sollte, dass mit dem Vorliegen der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Schutzhindernisse der Nr. 2 und 3 überwunden werden könnten.

Auch nach § 4 Abs. 3 des früheren WZG bestand die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung, sodass diese Formulierung nur eine logische Fortbildung des bisher geltenden Rechts war.

Ob sich eine Marke sich im Verkehr durchgesetzt hat, erfasst das Patentamt von Amts wegen (§ 59 I MarkenG). Gleichwohl hat der Anmelder entsprechende Umstände vorzulegen, die für eine Verkehrsdurchsetzung sprechen können.

#### a) Voraussetzungen

Eine Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung erfordert das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 – 3 MarkenG. Beruft sich ein Anmelder schon zum Zeitpunkt der Markenmeldung auf die Verkehrsdurchsetzung, ist gleichwohl zu prüfen, ob Schutzhindernisse festgestellt werden. Liegt kein absolutes Schutzhindernis vor, wird die Marke eingetragen, sodass es einer Verkehrsdurchsetzung nicht bedarf. Die Verkehrsdurchsetzung ist daher kein eigenständiger Eintragungsgrund, sondern lediglich einzuwenden, um absolute Schutzhindernisse zu überwinden.<sup>159</sup>

#### b) Markenmäßige Benutzung

Zur Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung muss das beanspruchte Zeichen bereits markenmäßig benutzt worden sein (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn es den angesprochenen Verkehrskreisen möglich gemacht wurde, das Zeichen als Herkunftshinweis aufzufassen.<sup>160</sup> Dies ist besonders bei Farbmarken schwer feststellbar, da diese häufig nicht isoliert, sondern mit weiteren Kennzeichen wie z. B. einer Wortmarke verwendet werden. Ob eine herkunftshinweisende Funktion dann gerade der Farbmarke zugesprochen werden kann, ist umstritten.

#### c) Demoskopische Gutachten

Nach der früheren Rechtsprechung des BGH verlangte man die Beibringung einer Verkehrsbefragung. Diese musste einen Durchsetzungsgrad von mind. 50 % belegen, um

<sup>159</sup> *Kur/v. Bomhard/Albrecht* (2015), § 8 Rn. 829.

<sup>160</sup> EuGH, Urteil v. 18.06.2002 – C-299/99, Slg. 2002, I-5475, Rn. 64; BGH, Beschluss v. 21.02.2008 – I ZB 24/05, GRUR 2010, 710, Rn. 23.

eine Verkehrsdurchsetzung bejahen zu können.<sup>161</sup> In der „Chiemsee“ Entscheidung hat der EuGH die Verwendung von festen Prozentsätzen abgelehnt. Vielmehr müsse „ein erheblicher Teil dieser Kreise die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen“.<sup>162</sup> Es seien alle Gesichtspunkte des Einzelfalles zu prüfen, die eine Unterscheidungskraft infolge der Benutzung aufzeigen können.<sup>163</sup> Dazu könne bspw. die Dauer der Markenbenutzung, der Werbeaufwand oder der Marktanteil berücksichtigt werden.<sup>164</sup> Die Mittel zur Feststellung, ob eine Verkehrsdurchsetzung vorliegt, beurteilen die nationalen Gerichte. Auch eine Verbraucherbefragung könne hinzugezogen werden.<sup>165</sup> Somit ist i. S. d. europäischen Rechtsprechung die Verkehrsbefragung nur ein mögliches Mittel, keine Voraussetzung. Diese Auffassung ist zu begrüßen, da das Erfordernis einer Verkehrsbefragung von einer umfassenden Einzelfallprüfung ablenke. Dennoch ist es (bei einer hinreichenden Repräsentativität) ein gutes Mittel, um die tatsächliche Verkehrsauffassung festzustellen.

Daher hält der BGH an Verkehrsbefragungen fest, denn es mag durchaus Fälle geben, in denen auch ein hoher Werbeaufwand mit einem hohen Marktanteil nicht gleich dazu führe, dass der Verkehr in dem verwendeten Kennzeichen einen Herkunftshinweis erkenne.<sup>166</sup> Als Durchsetzungsgrad werden weiterhin mind. 50 % gefordert.<sup>167</sup>

Zwar wird betont, dass ein Festhalten an Prozentsätzen, i. S. d. europäischen Rechtsprechung, abzulehnen sei, da es vielmehr darauf ankomme, dass „ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr nur als beschreibende oder übliche Angabe oder als dekoratives Element, sondern zumindest auch als Herkunftshinweis sieht.“<sup>168</sup>

Ein „erheblicher Teil“ sei jedoch bei Verkehrsbefragungen nur ab 50 % festzustellen.<sup>169</sup> Im Ergebnis lässt sich die Argumentation so interpretieren, dass zwar grundsätzlich feste Prozentsätze abzulehnen seien, letztlich aber als Untergrenze 50 % nicht unterschritten werden dürfen. Dies ist zu begrüßen, da mit dem Erfordernis, dass mind. jeder Zweite die Farbe dem entsprechenden Unternehmen zuordnen kann, dem Allgemeininteresse entsprechend Rechnung getragen wird.

Zur Erhebung eines demoskopischen Gutachtens müssen zunächst die angesprochenen Verkehrskreise ermittelt werden. Verkehrskreise die keinerlei Interesse an den streitgegenständlichen Waren/Dienstleistungen haben und sie gar „kategorisch ablehnen“, können für die Befragung vernachlässigt werden.<sup>170</sup> Geografisch ist erneut das gesamte Bundesgebiet einzubeziehen, da eine Verkehrsdurchsetzung die Markeneintragung für ganz Deutschland bewirkt.

Die Prüfung, ob eine Verkehrsdurchsetzung vorliegt, obliegt dem DPMA. Modalitäten eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens sind in Nr. 5.17 der Richtlinien für die Prüfung

---

<sup>161</sup> BGH, Beschluss v. 20.03.1997 - I ZR 246/94, GRUR 1997, 754, Rn. 17.

<sup>162</sup> EuGH, Urteil v. 04.05.1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779, Rn. 52.

<sup>163</sup> Ebd. Rn. 49.

<sup>164</sup> Ebd. Rn. 51.

<sup>165</sup> EuGH, Urteil v. 04.05.1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779, Rn. 53.

<sup>166</sup> Hacker (2013), Rn. 165.

<sup>167</sup> BGH, Beschluss v. 23.10.2014 – I ZB 61/13, GRUR 2015, 581, Rn. 41.

<sup>168</sup> BGH, Beschluss v. 23.10.2014 – I ZB 61/13, GRUR 2015, 581 Rn. 42.

<sup>169</sup> Ebd.

<sup>170</sup> BGH, Beschluss v. 19.01.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760.

von Markenmeldungen vorzufinden.<sup>171</sup> Demnach obliegt der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung dem Anmelder, der zugleich auch anfallende Kosten, bspw. für die Durchführung einer Verkehrsbefragung, zu tragen hat. Für die Durchführung der Befragung wurde vom DPMA ein Fragenkatalog entwickelt. Dieser folgt einem dreistufigen Aufbau: Zunächst wird dabei i. V. m. den entsprechenden Waren/Dienstleistungen, die Bekanntheit der Marke herausgefunden.

Ist sie bekannt, wird gefragt, ob die Marke auch als Hinweis auf ein entsprechendes Unternehmen bekannt sei, welches in der letzten Stufe entsprechend zu nennen ist.<sup>172</sup>

#### 4. Fazit

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Prüfung einer Unterscheidungskraft von Farbmarken nicht leicht fällt. Bereits die Beurteilung, ob ein spezifischer Markt vorliegt, bereitet Schwierigkeiten. Während die „Langenscheidt“ Entscheidung, aufgrund des begrenzten Marktumfeldes im Bereich der Übersetzungshilfen, ein gutes Beispiel für einen solchen Markt liefert, ist die Argumentation des BPatG in der „Nivea-Blau“ Entscheidung umso diffuser. Trotz eines großen Produktsegments innerhalb der Haut- und Körperpflegeprodukte und Milliardenumsätze einen spezifischen Markt anzunehmen, ist nicht nachvollziehbar, weshalb der BGH diese Auffassung zurecht abgelehnt hat.

Als Indizien für einen spezifischen Markt empfiehlt sich bspw. eine Betrachtung der Anzahl der Mitbewerber auf dem betreffenden Markt. Häufig ist es so, dass lukrative Märkte eine Vielzahl von Anbietern in unterschiedlichsten Preis- und Qualitätsklassen vorweisen. Gibt es hingegen wenige Mitbewerber, spricht dies u. U. für ein spezifisches Marktumfeld. Ein weiteres Indiz können die Umsätze im gesamten Markt darstellen. Dies ist naheliegend, da hohe Umsatzzahlen grundsätzlich für einen großen, nicht spezifischen Markt sprechen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch spezifische Märkte (z. B. Flugzeughersteller) hohe Umsätze generieren können. Ebenfalls auf einen spezifischen Markt hinweisend kann die Verfügbarkeit der Waren/Dienstleistungen sein. Sind die Produkte, bspw. aufgrund gesetzlicher Vorschriften nur in Fachläden erhältlich, spricht dies für eine Spezifität (s. „Aral-Blau“<sup>173</sup>).

Die Frage, ob sich der Verkehr an die herkunftshinweisende Funktion von Farben gewöhnt hat, ist essentiell, da letztlich im Interesse der Allgemeinheit zu entscheiden ist. Häufig werden Farben von Unternehmensseite nicht nur als Marke im markenrechtlichen, herkunftshinweisenden Sinn, verwendet, sondern dienen zudem der Produktgestaltung. Die Überlagerung mit weiteren Kennzeichen, wie z. B. Wortmarken („Nivea“ auf der Cremedose), ist daher i. d. R. unumgänglich. Ob daher letztlich eine Gewöhnung, die rein in der Farbe begründet ist, festgestellt werden kann, bleibt fraglich.

Auch eine ungewöhnliche Farbverwendung stellt nur ein Indiz für eine originäre Unterscheidungskraft dar. Zwar ist es naheliegend, dass auf einem Markt, in dem wenige Farben vorzufinden sind, eine rein dekorative Farbverwendung seltener anzunehmen ist. Ob dies aber letztlich Farben herkunftshinweisend erscheinen lässt, bleibt weiterhin fraglich. Schließlich kann es auch sein, dass die ungewöhnliche Farbverwendung lediglich als „Eyecatcher“ aufgefasst wird. Im Ergebnis bleibt die Situation für Markenmelder unbefriedigend.

<sup>171</sup> Deutsches Patent- und Markenamt, Richtlinie Markenmeldungen v. 13.06.2005, <http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7735.pdf> [13.09.2015].

<sup>172</sup> Richtlinien für die Prüfung von Markenmeldungen, 5.17; *Kur/v. Bomhard/Albrecht* (2015), § 8 Rn. 843.

<sup>173</sup> BPatG, Beschluss v. 16.05.2012 - 28 W (pat) 11/11.

Eine originäre Unterscheidungskraft liegt grundsätzlich nicht vor, sodass der Einwand einer Verkehrsdurchsetzung in Betracht gezogen werden sollte.

Kernproblem der Verkehrsdurchsetzung, wie auch die thematisierten Entscheidungen aufzeigen, ist jedoch die Beurteilung, ob ein Kennzeichen markenmäßig verwendet wird und welcher Prozentsatz im Falle einer Verkehrsbefragung zu fordern ist.

Für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung müssen die „Verkehrskreise die Ware [aufgrund der Marke bzw. Farbe] als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen“<sup>174</sup>. Damit dies der Fall ist, muss die Farbe entsprechend (dauerhaft) im Verkehr verwendet worden sein. Nur so könne die geforderte Umgewöhnung des Verkehrs, vom regelmäßig dekorativen Charakter der Farbe, hin zum Herkunftshinweis erreicht werden. So wies man z. B. in der „Nivea-Blau“ Entscheidung darauf hin, dass der Farbton seit 80 Jahren auf der Dose der „Nivea Creme“ verwendet wird.<sup>175</sup> Letztlich muss jedoch auch hier an dem Problem der meist fehlenden isolierten Verwendung von Farbmarken (s. o.) angeknüpft werden. Denn auch eine jahrzehntelange Verwendung im entsprechenden Markt, wie es ebenso in der „Langenscheidt“ Entscheidung (seit den 50er Jahren gelber Einband mit türkisfarbenem „L“) festgestellt wurde, lässt allenfalls den Schluss zu, dass das Kennzeichen von Unternehmensseite markenmäßig verwendet wurde. Ob der Verkehr aber im Ergebnis einen Herkunftshinweis in der Farbe sieht, kann sich nicht an Zahlen wie dem Marktanteil oder dem Werbeaufwand feststellen lassen. Daher ist es zu begrüßen, dass die Rechtsprechung, bei Zweifeln an einer markenmäßigen Verwendung, auf die Verkehrsbefragung, in der die Farbe isoliert betrachtet wird, abstellt. Kann dort ein Durchsetzungsgrad von mind. 50 % festgestellt werden, ist eine markenmäßige Verwendung anzunehmen.

Die Forderung, je nach Einzelfall, höhere Durchsetzungsgrade zu fordern, ist, wie es BGH und EuGH stets betonen, abzulehnen, da sie unlogisch erscheint. Gerade wenn eine Vielzahl von Farben im beanspruchten Markt vorherrscht oder es sich um eine Grundfarbe handelt (z. B. „Nivea-Blau“), ist es umso schwerer, dass diese von den Verkehrskreisen als herkunftshinweisend aufgefasst werden. Daher sind in solchen Fällen i. d. R. Durchsetzungsgrade von (weit) unter 50 % zu erwarten. Die Grenze dann deutlich über 50 % anzusetzen führe zu einer Ungleichbehandlung von unterschiedlichen Markenarten.

Zusammenfassend ist nachvollziehbar, warum die Beurteilung einer originären Unterscheidungskraft von Farbmarken so schwer fällt. Es scheint auf den ersten Blick inkonsequent, einerseits an Farbmarken keine höheren Anforderungen als an andere Markenkategorien stellen zu wollen und eine strenge Einzelfallprüfung zu verlangen, andererseits aber Hürden eines spezifischen Marktes mit Verkehrsgewöhnung aufzustellen. Gleichwohl ist dies verständlich, da es sich bei der Beurteilung, ob einer Farbe eine herkunftshinweisende Funktion beigemessen werden kann, um eine Prognoseentscheidung handelt. Ob eine Marke tatsächlich herkunftshinweisend aufgefasst wird, kann dahingestellt bleiben. So muss anhand der bestehenden Marktverhältnisse beurteilt werden, ob Unterscheidungskraft vorliegen kann. Im Unterschied zu Werbeslogans kann dabei nicht auf Lexika, Internetrecherchen oder vergleichbare Kennzeichen abgestellt werden, weshalb es naheliegt einen spezifischen Markt mit einer bereits bestehenden Verkehrsgewöhnung an die herkunftshinweisende Funktion zu verlangen. Ob Farben auch in anderen Fällen unterscheidungskräftig sind, ist schwer vorhersehbar.

---

<sup>174</sup> EuGH, Urteil v. 18.06.2002 – C-299/99, Slg. 2002, I-5475, Rn. 64.

<sup>175</sup> BGH, Beschluss v. 09.07.2015 - I ZB 65/13, Rn. 32.

Im Ergebnis ist daher eine originäre Unterscheidungskraft für Farbmarken nach wie vor nur selten anzunehmen, so dass Markenschutz, wie die Beispiele „Nivea-Blau“ und „Langenscheidt-Gelb“ zeigen, grundsätzlich nur durch Verkehrsdurchsetzung erlangt werden kann. Markenmelder sollten daher den Antrag stets mit hinreichenden Belegen, die für eine Verkehrsdurchsetzung sprechen könnten, vorlegen. Denn gerade hier ist eine eintragungsfreudigere Tendenz zu erkennen. Wiederholt haben EuGH und BGH in den letzten Jahren betont, dass kein Durchsetzungsgrad über 50 % zu fordern sei. Auch die Verbindung mit anderen Kennzeichenarten steht einer Verkehrsdurchsetzung nicht im Wege. Das Festhalten an Verkehrsbefragungen ist zu begrüßen, da es weiterhin die eindeutigste und einfachste Methode ist, eine Durchsetzung zu belegen.

## F. Ergebnis

Ziel dieser Arbeit war es, die unterschiedlichen Maßstäbe und Indizien, die bei der Beurteilung einer Unterscheidungskraft von Werbeslogans und Farbmarken herangezogen werden, aufzuzeigen. Gerade in diesem Bereich bedient man sich häufig undefinierten Begrifflichkeiten, welche anhand unterschiedlicher Entscheidungen aufgezeigt und kritisch hinterfragt wurden.

Es zeigte sich, dass die theoretisch geforderte Gleichbehandlung verschiedener Markenarten vor praktische Herausforderungen gestellt wird. Aus markenrechtlicher Sicht ist der Versuch, eine Ungleichbehandlung zu verhindern, nachvollziehbar, da sich diese auch aus dem Gesetzeswortlaut nicht ergibt. Gleichwohl ist es in der Praxis so, wie auch die Rechtsprechung betont, dass nicht jede Markenart gleichermaßen vom Verkehr aufgefasst wird. Während klassische Wort- oder Bildmarken als Herkunftshinweis weit verbreitet sind, ist bei anderen Markenformen wie Werbeslogans oder Farben diese Verkehrsgewöhnung häufig (noch) nicht vorhanden. Werbeslogans sind, gerade aufgrund ihrer marketingorientierten Sichtweise, häufig produktbeschreibend, -anpreisend oder aber bestehen aus gebräuchlichen Wortfolgen, sodass in solchen Fällen keine Unterscheidungskraft festgestellt werden kann. Weitaus schwieriger gestaltet sich die Beurteilung, ob Farben eine originäre Unterscheidungskraft zukommen kann. Gerade hier steht man vor der Herausforderung, das Allgemeininteresse in dessen Lichte die Prüfung auf das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse zu erfolgen hat, angemessen zu berücksichtigen. Das Freihaltungsbedürfnis an der Verfügbarkeit der Farben und die meist fehlende Gewöhnung an eine herkunftshinweisende Funktion stehen grundsätzlich der Feststellung einer Unterscheidungskraft entgegen. „*Außergewöhnliche Umstände*“ wie der EuGH sie fordert, werden nur selten vorgefunden. Positiv festzuhalten ist hingegen die Entwicklung der Verkehrsdurchsetzung. So betonen EuGH und BGH in aktuellen Entscheidungen, dass bei Verkehrsbefragungen, die gerade in Deutschland grundsätzlich herangezogen werden, ein Durchsetzungsgrad von 50 % ausreicht um eine Verkehrsdurchsetzung festzustellen. Ebenso wurde wiederholt klargestellt, dass das Hindernis einer Kombination verschiedener Kennzeichen, also bspw. der weiße Nivea Schriftzug auf der blauen Dose, einer markenmäßigen Verwendung nicht entgegenstehen. Ist eine markenmäßige Verwendung dennoch nicht eindeutig feststellbar, kann eine Verkehrsbefragung, mit einem Durchsetzungsgrad von mind. 50 % diese fingieren.

Im Ergebnis ist Anmelden eines Werbeslogans zu raten, diesen sorgfältig vorzubereiten. Eine genaue Auswahl der Waren/Dienstleistungs-Klassen, sowie die Formulierung eines originellen, mehrdeutigen Slogans erschwert es dem DPMA bzw. den Gerichten, eine Unterscheidungskraft zu versagen. Im Hinblick auf Farbmarken sei festzuhalten,

dass eine originäre Unterscheidungskraft weiterhin nur in Ausnahmefällen angenommen wird. Daher sollten Markenmelder versuchen, schon bei Anmeldung eine Verkehrsdurchsetzung zu belegen. Im Falle einer Zurückweisung der Anmeldung, kann es sich, sowohl für Werbeslogans als auch für Farbmarken, lohnen, einen langen Atem zu bewahren, da die Auffassungen innerhalb der Instanzen durchaus unterschiedlich ausfallen können.

Gleichwohl bleibt die Situation für Markenmelder unbefriedigend. Gerade im Immaterialgüterrecht ist es schwer, eine Vorhersehbarkeit zu schaffen. Durch den Schutz des geistigen Eigentums sollen Anstrengungen des Einzelnen gefördert werden. Diese können sehr vielfältig ausfallen und entwickeln sich kontinuierlich weiter, weshalb bspw. im Markenrecht neue Markenformen, wie die Positionsmarke<sup>176</sup>, entstehen können. Fixiere man die Prüfung absoluter Schutzhindernisse auf bestimmte Prüfschritte, würde dies eine Weiterentwicklung der Markenvielfalt hemmen. Ebenso ist zu beachten, dass das Markenrecht einerseits essentiell ist, um einen freien Wettbewerb zu gewährleisten. Markeninhabern wird ein ausschließliches Benutzungsrecht der Marke auf dem beanspruchten Waren/Dienstleistungs-Sektor zugesprochen um sie somit vor der Ausbeutung anderer zu schützen. Andererseits wird durch jede Marke, die freie Verwendung von Kennzeichen für die Allgemeinheit eingeschränkt. Daher ist stets das Allgemeininteresse, welchem die absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG zugrunde liegen, zu berücksichtigen.

Eine vorhersehbare und an fixierten Prüfschritten orientierte Beurteilung, kann im Sinne des Allgemeininteresses nicht begrüßt werden, da es von einer umfassenden Einzelfallbetrachtung wegführt.

## Literaturverzeichnis

- Berlit W.*, Markenrecht, 9. Auflage, München 2012  
*Bingener S.*, Markenrecht, München 2007  
*Campos Nave J. A.*, Einführung in das Markenrecht, 3. Auflage, Frankfurt a. M. 2011  
*Engels R.*, Patent-, Marken- und Urheberrecht, 9. Auflage, München 2015  
*Fezer K.H.*, Handbuch der Markenpraxis, 2. Auflage, München 2012  
*Fezer K.H.*, Markengesetz, 4. Auflage, München 2009  
*Frisch A.*, Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht, Baden-Baden 2007  
*Götting H.P.*, Gewerblicher Rechtsschutz, 10. Auflage, München 2014  
*Grabdrucker S.*, Anforderungen an Verkehrsdurchsetzung eines Werbeslogans in der Kosmetikbranche für Waren und Dienstleistungen der Kosmetik- und Schönheitsindustrie ("sei gut zu Dir"), jurisPR 07/2015  
*Hacker F.*, Markenrecht, 3. Auflage, Köln 2013  
*Hildebrandt U.*, Marken und andere Kennzeichen, 2. Auflage, Köln 2009  
*Ingerl R. / Rohnke C.*, Markengesetz, 3. Auflage, München 2010  
*Kur A. / v. Bomhard V. / Albrecht F.*, Beck'scher Online-Kommentar Markenrecht, München 2015  
*Levin A.*, Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im Markenrecht, Frankfurt a. M. 2010  
*Müller-Bidinger R.*, "for you" reloaded – Zur Markenschutzfähigkeit einer Aufmerksamkeitswerbung, jurisPR-WettbR 04/2015 Anm. 2.

---

<sup>176</sup> Eine Marke, die gleichbleibend auf der Ware platziert ist, wie z. B. der rote Streifen in der Schuhsohle (Lloyd).

- Nordemann A.*, Wettbewerbsrecht/Markenrecht, 11. Auflage, Baden-Baden 2012
- Paul C.*, Wie können Slogans als Marke geschützt werden? 13.11.2009, <http://www.slogans.de/magazine.php?Op=Article&Id=14> [13.09.2015]
- Pierson M. / Ahrens T. / Fischer K. R.*, Recht des geistigen Eigentums: Patente, Marken, Urheberrecht, Design, 3. Auflage, Stuttgart 2014
- Schotthöfer P.*, Der europäische Gerichtshof stellt das Verbraucherleitbild klar (09.06.2005), <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/eugh-der-europaeische-gerichtshof-stellt-das-verbraucherleitbild-klar/2511794.html> [13.09.2015].
- Schubert K. / Klein M.*, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), 2011, [www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17463/europaeische-wirtschaftsgemeinschaft-ewg](http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17463/europaeische-wirtschaftsgemeinschaft-ewg) [13.09.2015].
- Stöckel M.*, Handbuch: Marken- und Designrecht, 3. Auflage, Berlin 2013
- Ströbele P. / Hacker F.*, Markengesetz, 11. Auflage, München 2015
- Tatje J.*, Weshalb ein guter Slogan so wichtig ist, 16.01.2014, <http://www.marketing-boerse.de/Fachartikel/details/1403-Weshalb-ein-guter-Slogan-so-wichtig-ist/45832> [13.09.2015].
- von Schultz D.*, Kommentar zum Markenrecht, 3. Auflage, Frankfurt a. M. 2012

Abgeschlossen September 2015

[www.logos-verlag.de](http://www.logos-verlag.de) unter ‚Zeitschriften‘

[www.w-hs.de/ReWir](http://www.w-hs.de/ReWir)

URN: [urn:nbn:de:hbz:1010-opus4-2733](http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:1010-opus4-2733) ([www.nbn-resolving.de](http://www.nbn-resolving.de))

URL: <https://whge.opus.hbz-nrw.de/frontdoor/index/index/docId/273>

**Impressum:** Westfälische Hochschule, Fachbereich Wirtschaftsrecht, August-Schmidt-Ring 10  
D - 45665 Recklinghausen, [www.w-hs.de/wirtschaftsrecht](http://www.w-hs.de/wirtschaftsrecht)



Dieser Text steht unter der Lizenz ‚Namensnennung- Keine kommerzielle Nutzung - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland‘ (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/>)

logos

Vertrieb: Logos Verlag Berlin GmbH  
Comeniushof, Gubener Straße 47  
10243 Berlin  
<http://www.logos-verlag.de>