

Schutzvoraussetzungen neuer Markenformen in der Praxis des Gemeinschaftsrechts

Dr. Stefan Völker
GLEISS LUTZ Stuttgart

Beitrag zur Festschrift für
Dr. Horst Helm
GLEISS LUTZ Stuttgart,
Verlag C. H. Beck, 2002

I. Einführung

Das europäische Markenrecht hat in den letzten Jahren die Möglichkeit eröffnet, eine Fülle neuartiger Kennzeichenformen als Marke schützen zu lassen. Dies hat zu einer Vielzahl neuartiger Markenmeldungen geführt, und zwar sowohl bei den nationalen Markenämtern als auch insbesondere beim HABM. Viele Fragen der Schutzfähigkeit solcher neuartiger Markenformen sind noch umstritten. Vieles ist noch im Fluss. Die Entscheidungen der europäischen Instanzen (HABM, Beschwerdekammern, EuG und EuGH) werden hoffentlich zu vielen dieser Fragen in den nächsten Jahren mehr Klarheit – und insbesondere auch die innerhalb der 15 Mitgliedstaaten der EU wünschenswerte Einheitlichkeit der Handhabung – bringen.

Dabei sind „neue Markenformen“ nichts wirklich Neues: In der Geschichte des Markenrechts kam es immer wieder vor, dass eine bis dahin nicht anerkannte Markenform – oft nach heftigen Diskussionen – schließlich doch zugelassen wurde. In Deutschland waren etwa Wortmarken erst seit dem WZG 1894 anerkannt. Zuvor hatte man Bedenken, ein ausschließliches Recht an wörtlichen Bezeichnungen anzuerkennen.¹ Heute sind Wortmarken – auch in der Praxis des HABM – die mit weitem Abstand wichtigste Markenform.² Was also einst Bedenken begegnete, ist heute zum unangefochtenen Regel-, ja geradezu Musterfall der „klassischen“ Markenform geworden.

Bis das europäische Markenrecht 1995 zur grundlegenden Reform führte, beschränkten sich in Deutschland die Möglichkeiten des Markenschutzes durch eingetragene Warenzeichen nach dem früheren WZG auf einen *numerus clausus* von Markenformen, nämlich Wortzeichen, Bildzeichen und hieraus zusammengesetzte Zeichen. Die Eintragung dreidimensionaler Zeichen, Hörzeichen, Geruchs-, Geschmacks- und Tastzeichen wurde abgelehnt.³ Über die Möglichkeit einer Eintragung konturloser Farbmarken oder Bewegungsmarken wurde nicht einmal ernsthaft diskutiert.

Das Tor zur Zulassung neuer Markenformen wurde bekanntlich durch die erste Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken Nr. 89/104/EWG vom 21.12.1988

¹ Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl. 1985, § 1 WZG Rz. 63.

² Nach der Statistik des HABM entfielen von den insgesamt 249.171 Markenmeldungen bis 31.12.2001 insgesamt 161.558 in die Kategorie „Wortmarke“. Dies entspricht einem Anteil von 64,84 %. Von den bis dahin eingetragenen 93.802 Gemeinschaftsmarken waren nach dieser Erhebung 59.066 (also 62,97 %) Wortmarken.

³ Baumbach/Hefermehl, Warenzeichengesetz, 12. Aufl. 1985, § 1 Rz. 66 f.

(MarkenRL)⁴ aufgestoßen. Nach Artikel 2 MarkenRL können Marken alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen. Keine Zeichenform ist von vornherein ausgenommen. Es gibt keinen *numerus clausus* der Zeichen. Die in der Bestimmung aufgeführten Zeichenformen (Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware) haben lediglich Beispielscharakter („insbesondere“). Dieser Vorgabe folgte das Markengesetz bekanntlich 1995 mit § 3 Abs. 1, wonach ebenfalls als Marke „alle Zeichen“ in Betracht kommen. Das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit ergibt sich ergänzend aus § 8 Abs. 1 MarkenG. Die entsprechende Vorschrift in der Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMVO)⁵ in Artikel 4 entspricht wortgleich Artikel 2 MarkenRL. Damit eröffnen insbesondere Anmeldung neuer Markenformen beim HABM die Chance, innerhalb eines relativ überschaubaren Zeitraums eine Beurteilungspraxis zu entwickeln, die auch wegweisend für die nationalen Ämter sein kann. Entscheidende Bedeutung kommt dabei neben der Praxis der Beschwerdekammern beim HABM aber insbesondere dem EuG und vor allem dem EuGH zu, der sowohl in Rechtsmittelverfahren bei Gemeinschaftsmarkenmeldungen als auch im Wege der Vorabentscheidungsverfahren Entscheidung zur Auslegung der MarkenRL letztlich über die wesentlichen Leitlinien für die Zulässigkeit neuer Markenformen zu entscheiden haben wird⁶.

Im Folgenden soll daher der augenblickliche Stand der Praxis bei den europäischen Instanzen (HABM, Beschwerdekammern, EuG und EuGH) zu den Schutzvoraussetzungen neuer Markenformen zusammenfassend dargestellt und kritisch gewürdigt werden.

II. Dreidimensionale Marken

Bei den Gemeinschaftsmarkenmeldungen sind die dreidimensionalen Marken unter den neuen Markenformen bei den Anmeldern mit weitem Abstand am beliebtesten. Nach den Statistiken des HABM wurden 1996 bis 2000 1.871 dreidimensionale Marken angemeldet. Bis Ende 2001 kamen 298 weitere Anmeldungen hinzu. Von den somit bis dahin insgesamt 2169 angemeldeten dreidimensionalen Marken wurden bis Ende 2001 648 Gemeinschaftsmarken eingetragen.

Die GMVO enthält keine spezifische Regelung für dreidimensionale Marken. Nach Regel 3 Abs. 4 GM-DVO⁷ muss bei der Anmeldung einer dreidimensionalen Marken ausdrücklich klargestellt werden, dass es sich um diese Markenform handelt. Nach dieser Bestimmung kann die Wiedergabe entweder aus einer fotografischen Darstellung oder einer grafischen Wiedergabe der Marke bestehen. Es können bis zu 6 verschiedene Perspektiven der Marke wiedergegeben werden.

Darüber hinaus enthält Ziff. 8.6 der Prüfungsrichtlinien⁸ des HABM für neue Gemeinschaftsmarkenmeldungen im Hinblick auf dreidimensionale Marken noch folgende Ausführungen, die sich an Art. 7 Abs. 1 e) GMVO orientieren:

⁴ Amtsblatt EG L 40 vom 11.02.1989, Seite 1; berichtigt am 10.06.1989, Amtsblatt L 159, Seite 60.

⁵ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 20.12.1993, ABl. EG L 11 vom 14.11.1994, Seite 1; geändert durch Verordnung (EG) Nr. 3288/94 vom 22.12.1994, ABl. EG L 349 vom 31.12.1994, Seite 83.

⁶ Zu der Praxis in anderen Staaten – insbesondere EU-Staaten – vgl. für Benelux Verkade, GRUR Int. 2000, 304 ff.; Sieckmann, MarkenR 2001, 236 ff. mit Beispielen aus verschiedenen Staaten. Allgemein zu neuen Markenformen vgl. zudem Fezer, WRP 1999, 575 ff. und WRP 2000, 138 ff.; Bender, MarkenR 1999, 117 ff. und MarkenR 2000, 118 ff.; Meister, WRP 2000, 967 ff. und 1098 ff.; zu Geruchsmarken Viefhues, MarkenR 1999, 249 ff.; allgemein zu neuen Markenformen auch Ströbele, GRUR 1999, 1041 ff. und Grabrucker, MarkenR 2001, 95 ff.; speziell zur Hörmarke Becker, WRP 2000, 56 ff.; zum Schutzzumfang abstrakter Farbmarken Sack, WRP 2001, 1022 ff.

⁷ Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 13.12.1995, ABl. EG L 303 vom 15.12.1995, Seite 1.

⁸ Abrufbar über <http://oami.eu.int/de/marque/directives/exam.htm>

„Eine dreidimensionale Marke darf nicht ausschließlich bestehen aus:

- a) der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

Eine Flüssigkeit kann selbstverständlich jede Form annehmen; die Form eines Behälters für Flüssigkeiten ergibt sich mithin nicht aus der Art der Ware:

- b) der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;

Zwar sind die Kontaktstifte bei einem Elektrostecker für das Funktionieren des Steckers notwendig, doch wird die Gesamtform des Steckers nicht durch dieses technische Erfordernis bestimmt.

- c) der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht.“

Daneben gibt es noch eine Mitteilung Nr. 2/98 des Präsidenten des Amts vom 08.04.1998 über die Prüfung von dreidimensionalen Marken.⁹ Die Mitteilung stellt klar, dass dreidimensionale Marken neben der dreidimensionalen Form als solcher auch Wort- oder Bildbestandteile enthalten können. Ferner können auch Farben beansprucht werden, soweit die Farben angegeben werden und die Wiedergabe der Marke in Farbe erfolgt. Wichtig ist ferner, dass dem Anmelder unter Berücksichtigung von Regel 3 Abs. 3 der GM-DVO auch eine Beschreibung der Marke eröffnet ist, die in der Mitteilung des Präsidenten als nicht obligatorisch aber potentiell hilfreich prinzipiell begrüßt wird, da sie dem Amt die Bestimmung der Art der Marke erleichtern könne. Nach den Mitteilungen ist das HABM gehalten, eine Beschreibung nur dann abzulehnen, wenn sie offensichtlich von der Wiedergabe der Marke abweicht.

In der Praxis sind daher in erster Linie solche Anmeldungen problematisch, die aus der bildlichen Darstellung eines Produkts bestehen. Inzwischen gibt es bereits eine größere Zahl ablehnender Entscheidungen des HABM und der Beschwerdekammern.

Entscheidend wird letztlich sein, welche Maßstäbe für die Schutzvoraussetzungen bei dreidimensionalen Marken durch die Rechtsprechung des EuGH und des EuG entwickelt werden. Vom EuGH gibt es bislang noch keine Entscheidungen. Drei Vorlagebeschlüsse des BGH an den EuGH vom 23.11.2000 werden dem EuGH jedoch Gelegenheit geben, grundsätzlich zu den Schutzvoraussetzungen bei dreidimensionalen Marken Stellung zu nehmen. Die drei Beschlüsse betreffen die bildliche Darstellung eines Gabelstaplers¹⁰, einer Stabtaschenlampe¹¹ und einer Armbanduhr¹². Die Vorlagebeschlüsse betreffen Artikel 3 Abs. 1 lit. b,c und e MarkenRL, die gleichlautend mit Artikel 7 Abs. 1 lit. b,c und e GMVO sind. Insoweit wird die Entscheidung des EuGH zu diesen Vorlagebeschlüssen in gleicher Weise für die Praxis bei Gemeinschaftsmarken von Bedeutung sein. Der BGH stellt zunächst im Hinblick auf Artikel 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL dem EuGH die Frage, ob bei der Feststellung der Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift bei dreidimensionalen Marken, welche die Form der Ware darstellen, kein strengerer Maßstab an die Unterscheidungskraft anzulegen sei als bei anderen Markenformen. Der BGH vertrat insoweit bislang die Auffassung, es seien

⁹ abrufbar über <http://oami.eu.int/de/aspects/communications/02-98.htm>

¹⁰ WRP 2001, 261 ff.

¹¹ WRP 2001, 265 ff.

¹² WRP 2001, 269 ff. – *RADO-Uhr*; ein weiterer Vorlagebeschluss des 24. Senat des BPatG betrifft ein Behältnis für Waschmittel (Beschluss vom 10.04.2001, GRUR 2001, 737 ff.).

keine höheren Anforderungen als bei anderen Markenformen zu stellen.¹³ In der Tat gibt es auch keinen sachlich überzeugenden Grund, bei dreidimensionalen Marken höhere Anforderungen zu stellen als bei anderen Markenformen. Entscheidend muss sein, ob die Gesamtgestaltung der Marke herkunftshinweisende Merkmale aufweist. Dabei ist es selbstverständlich erforderlich, dass jede gestalterische Einzelkomponente der Marke in diesem Sinne unterscheidungskräftig ist.

Ferner stellte der BGH dem EuGH die Frage, ob Artikel 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL neben Artikel 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL für dreidimensionale Marken, die die Form der Ware darstellen, eine eigenständige Bedeutung besitzt. Der BGH plädiert für eine eher enge Auslegung von Artikel 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL und für eine Berücksichtigung des Freihaltebedürfnisses in erster Linie bei Artikel 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL. Diese Auffassung ist weniger nachvollziehbar. Es liegt in der Natur der Sache, dass für die Prüfung der Schutzvoraussetzungen bei dreidimensionalen Marken Artikel 7 Abs. 1 lit. e GMV (bzw. Artikel 3 Abs. 1 lit. e MarkenRL) die entscheidende Bedeutung zukommen muss, da gerade die Form, auf die sich diese Bestimmung bezieht, häufig das prägende Merkmal solcher Marken ist (neben der Farbgestaltung sowie eventuellen Wort- und Bildelementen).

Zudem sprechen die Ausführungen des EuGH in seinem Urteil vom 20.09.2001 „Baby dry“¹⁴ dafür, dass der EuGH ebenfalls bei Wortmarken für ein restriktives Verständnis von Artikel 7 Abs. 1 lit. c GMVO (und damit Artikel 3 Abs. 1 lit. c GMVO) und des dieser Bestimmung entnommenen Freihaltebedürfnisses eintritt. Der argumentative Verweis des EuGH auf Artikel 12 (hier insbesondere lit. b) GMVO (Artikel 6 Abs. 1 MarkenRL enthält eine entsprechende Bestimmung) lässt sich auch auf den Bereich dreidimensionaler Marken übertragen. Auch der Schutzzumfang einer dreidimensionalen Marke ist in der Weise zu begrenzen, dass Dritten die Verwendung nicht unterscheidungskräftiger (insbesondere, soweit sie technisch bedingt oder verkehrsüblich sind) nicht untersagen kann. Schließlich stellt der BGH noch die Frage, ob das Interesse des Verkehrs an der Freihaltung der Produktform dergestalt zu berücksichtigen ist, dass eine Eintragung jedenfalls grundsätzlich ausgeschlossen ist und in der Regel nur bei Marken in Betracht kommt, die die Voraussetzungen des Artikel 3 Abs. 3 Satz 1 MarkenRL (bzw. Artikel 7 Abs. 3 GMVO) erfüllen, also durch Benutzung Unterscheidungskraft (also Verkehrsdurchsetzung oder zumindest Verkehrsgeltung) im Sinne der Terminologie des deutschen Markenrechts erlangt haben. Insoweit vertritt er die Auffassung, bei dreidimensionalen Marken komme ein Markenschutz „in der Mehrzahl der Fälle“ nur bei „Benutzungsmarken“ im Sinne von Artikel 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL in Betracht. In dieser Pauschalität kann dieser Einschätzung nicht zugestimmt werden. Entscheidend ist jeweils die Gestaltung der zur Anmeldung gebrachten Marke im Einzelfall. Der erforderliche Schutz der Mitbewerber kann durch eine Beschränkung des Schutzzumfangs und durch eine entsprechende Auslegung der Schrankenbestimmungen des Markenrechts (etwa durch Verneinung des zeichenmäßigen Gebrauchs bei Verwendung gängiger bzw. technisch bedingter Formelemente oder über Artikel 12 lit. b GMVO) erreicht werden. Entscheidend muss sein, ob die dreidimensionale Marke *ausschließlich* Gestaltungsmerkmale aufweist, die im Sinne von Artikel 3 Abs. 1 e MarkenRL bzw. Artikel 7 Abs. 1 e GMVO aus Gestaltungsmerkmalen besteht, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist oder zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder aus einer Form, die der Ware einen „wesentlichen Wert“ verleiht. Letzterer Tatbestandsvariante dürfte gegenüber den beiden erstgenannten kaum eine eigenständige Bedeutung zukommen. Besteht die dreidimensionale Marke nicht ausschließlich aus solchen Elementen, wird sie nur ausnahmsweise nach Artikel 3 Abs. 1 c MarkenRL bzw. Artikel 7 Abs. 1 c GMVO von der Eintragung ausgeschlossen sein. Beispiel für einen solchen Fall wäre, dass es etwa die Formgebung einer als Marke angemeldeten Flaschengestaltung auf die geografische Herkunft des Erzeugnisses hinweist.

¹³ Etwa auch BGH WRP 2000, 1290/1292 – *Likörflasche*.

¹⁴ Rechtssache C-383/99 P, GRUR 2001, 1145 ff.

Das EuG hat sich mit Fragen der Schutzvoraussetzung dreidimensionaler Marken in 11 Urteilen der 2. Kammer vom 19.09.2001 befasst.¹⁵ Es ging um verschiedene Anmeldungen bildlicher Darstellungen von Tabletten, die aus Waschmittel oder Geschirrspülmittel bestehen. Die Gestaltung war in allen Fällen recht ähnlich. Die Form war rechteckig, zum Teil mit abgerundeten Ecken. In der Regel bestand die dargestellte Tablette aus zwei Schichten in unterschiedlichen Farben (eine davon meist weiß, teilweise mit anderen Farbsprengseln). In zwei Fällen¹⁶ wurden keine Farben beansprucht; in diesen Fällen kamen als zusätzliche Formmerkmale ein gerillter Rand und eine dunklere dreieckige (bzw. im anderen Fall quadratische) Vertiefung in der Mitte hinzu. Das Gericht verneinte in allen Fällen die Schutzfähigkeit. Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt, die Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Verbrauchers im Bezug auf Form und Farbe von Wasch- und Geschirrspülmitteln sei nicht hoch. Für diese Behauptung konnte sich das Gericht aber auf keine empirische Grundlage stützen. Ferner wurde argumentiert, die rechteckige Form sei naheliegend; dies trifft zweifellos zu. Auch die Feststellung des Gerichts, die angesprochenen Verkehrskreise seien bei solchen Produkten an das Vorliegen verschiedenfarbiger Bestandteile gewöhnt, ist nicht von der Hand zu weisen. Das Gericht erkennt jedoch in diesen Entscheidungen, dass eine bestimmte farbliche Gestaltung durchaus als Herkunftshinweis auf einen bestimmten Hersteller wirken kann.¹⁷ Es hätte daher besonderer Feststellungen bedurft, weshalb gerade die konkreten Farbkombinationen, welche den jeweiligen Anmeldungen zugrunde lagen, der Unterscheidungskraft entbehrten. An solchen Feststellungen fehlt es jedoch in den Urteilen. Allgemeine Ausführungen wie die Behauptung, die Verwendung von „Grundfarben wie Blau oder Grün“ sei bei Reinigungsmitteln üblich oder typisch, können hierfür nicht ausreichen und auch nicht überzeugen. Eine Reihe weiterer Fälle, die zurückgewiesene dreidimensionale Markenmeldungen betreffen, sind nach Auskunft des HABM derzeit beim EuG anhängig.¹⁸

In einer früheren Entscheidung vom 16.02.2002¹⁹ ging es um einen Fall, in dem die Farbgebung keine Rolle spielte, sondern allein die Form des Produkts. Gegenstand der Anmeldung war eine dreidimensionale Gestaltung, die für Seifen angemeldet worden war. Das HABM und die Beschwerdekammer hatten die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, die Gestaltung entspreche im Wesentlichen der üblichen Form von Seifenstücken (Artikel 7 Abs. 1 e9 und i) GMVO). Das EuG²⁰ kam dagegen zu dem Ergebnis, die angemeldete Form weise hinreichende Besonderheiten auf, die sie von anderen Seifenformen unterscheiden, weshalb die Ausschlussgründe in Artikel 7 Abs. 1 e) und i) GMVO nicht anwendbar seien.

III. Farbmarken

Auch Farbmarken erfreuen sich unter den neuen Markenformen einer besonders hohen Beliebtheit. Beim HABM gingen bis Ende 2000 166 Anmeldungen ein; 2001 kamen noch einmal 40 hinzu. Dem standen allerdings bis Ende 2001 lediglich 25 eingetragene Farbmarken gegenüber (davon allein 16 aus dem Jahr 2001). Während GMVO und GM-DVO keine spezifischen Bestimmungen für Farbmarken enthalten, stellen die Prüfungsrichtlinien des HABM in Ziff. 8.3 lapidar fest:

¹⁵ Rechtssachen T-117/00, T-118/00, T-119/00, T-120/00, T-121/00, T-128/00, T-129/00, T-30/00, T-335/99, T-336/99, T-337/99. Das Urteil in der Rechtssache T-30/00 wurde inzwischen z.B. in GRUR Int. 2002, 75 ff. veröffentlicht.

¹⁶ T-128/00 und T-129/00.

¹⁷ Vgl. näher unten Abschnitt III. zu den Farbmarken.

¹⁸ Rechtssachen T-88/00 „TORCHES“, T-63/01 „Soap“, T-194/01 „Soap Device“.

¹⁹ GRUR Int. 2002, 73/75 – *Seifenstück*.

²⁰ Rz. 55 f. der Entscheidung.

„Einzelnen Farben, insbesondere Primärfarben, in einfacher Darstellung fehlt im Allgemeinen die Unterscheidungskraft.“

Hieran schließt sich noch – allerdings ohne konkrete Bezugnahme auf Farbmarken – die allgemeine Feststellung an, dass Marken, die aus einer Kombination für sich gesehen nicht unterscheidungskräftiger Bestandteile bestehen, im Gesamteindruck Unterscheidungskraft besitzen können.

Inzwischen gibt es eine größere Zahl von Entscheidungen der Beschwerdekammern, die sich sowohl mit Einzelfarbeanmeldungen²¹ sowie mit Kombinationen aus zwei Farben²² befassen. In allen erwähnten Entscheidungen wurden die ablehnenden Beschlüsse des HABM bestätigt. In einigen Entscheidungen ist dies im Ergebnis nachvollziehbar, weil die Farbangaben zu unbestimmt waren.²³

Nicht nachvollziehbar ist dagegen die von den Beschwerdekammern vertretene Position, einzelnen Farben fehle in aller Regel – also im Grundsatz – die Unterscheidungskraft. Zudem wird auch ein Freihaltebedürfnis bejaht, soweit es sich nicht um eine im Hinblick auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen „äußerst ungewöhnliche“ Farbkombination handelt.²⁴ Im Prinzip bliebe in den meisten Fällen nach dieser Entscheidungspraxis nicht nur die Erlangung des Markenschutzes über eine durch Benutzung im Sinne von Artikel 7 Abs. 3 erlangte Unterscheidungskraft.²⁵

Diese Position – wie auch die vom EuG in den bereits dargestellten „Tabletten“-Entscheidungen²⁶ vertretene Auffassung – wird dem heutigen Bedürfnis nach einem modernen Markenverständnis nicht gerecht. Unternehmen setzen heutzutage zur Unterscheidung ihrer Produkte eben nicht mehr nur Wortmarken und Bildmarken ein. Vielmehr werden bestimmte Farbtöne und Kombinationen von Farbtönen gezielt, konsequent und durchgehend zur Kennzeichnung verwendet, und zwar auf der Ware selbst und ihrer Verpackung, aber auch in der Werbung (z.B. zur farblichen Gestaltung von Produktprospekten, in Anzeigen, in der Fernsehwerbung, auf Briefköpfen usw.) und schließlich auch am Verkaufsort (etwa bei der farblichen Gestaltung des Geschäftslokals, auf Schildern, die bei der farblichen Gestaltung von Warenaufstellern und dergleichen verwendet werden usw.). Ziel all dieser Maßnahmen ist es, dem Unternehmen und seinen Produkten nach außen für die Verbraucher durch das einheitliche Erscheinungsbild eine Identität zu geben, die sogenannten Corporate Identity. Für die Corporate Identity kommt gerade Farben zunehmend eine Schlüsselrolle zu. Die gezielte und systematische Verwendung bestimmter Farbtöne hat dabei in vielen Fällen keine rein dekorative oder ausschließlich ästhetische Funktion. Sie zielt darauf ab, beim Publikum eine gedankliche Verbindung zwischen einem bestimmten Farbton oder mehreren Farbtönen und den Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens herzustellen. Dadurch soll gleichzeitig erreicht werden, dass das Publikum anhand dieser farblichen Kennzeichnung die Produkte dieses Unternehmens – auch in Verbindung mit anderen Kennzeichnungsmitteln – von den Produkten anderer Unternehmen unterscheiden kann und soll. Dies ist dem Publikum selbstverständlich auch bewusst. Bei Konsumgegenständen des täglichen Bedarfs dient die konsequente

²¹ Entscheidung der 3. Beschwerdekammer vom 12.02.1998 – R-7/97-3, MarkenR 1999, 38 ff. – Orange, vom 18.12.1998, R-122/98-3, NJWE-WettbR 1999, 159 ff. – Light Green, vom 22.06.1999 – R-169/98-3 – Yellow, vom 20.07.1999 – R-5/99-3 – Colour Cobalt; Entscheidungen der 2. Beschwerdekammer vom 29.02.2000 – R-342/99-2, GRUR Int. 2001, 69 ff. – Aral blau/weiß; Entscheidung der 1. Beschwerdekammer vom 22.06.2000 – R-379/99-1 – Gelb (RAL 1032) und vom 30.04.2001 – R-172/00-1; Entscheidung der 2. Beschwerdekammer vom 23.05.2001 – R-176/00-2.

²² Entscheidung der 2. Beschwerdekammer vom 29.02.2000 – R-343/99-2, GRUR Int. 2001, 69 ff. – Aral blau/weiß; Entscheidung der 3. Beschwerdekammer vom 13.04.2000 – R-210/99-3 – Dunkelgrau/grün; Entscheidung der 1. Beschwerdekammer vom 24.07.2001 – R-477/00-1 – Orange (Pantone 164 c)/grau (Pantone 428); Entscheidung der 1. Beschwerdekammer vom 28.07.2000 – R-558/99-1 – Grün (Pantone 369 c)/grau (Pantone 428 u).

²³ Vgl. Entscheidung der 3. Beschwerdekammer vom 12.02.1998 – R-7/97-3 – Orange, MarkenR, 1999, 38 ff. und vom 18.12.1998 – R-122/98-3, NJWE-WettbR 1999, 159 ff. sowie vom 13.04.2000 – R-210/99-3 – Dunkelgrau/grün.

²⁴ z.B. Entscheidungen der 2. Beschwerdekammer vom 29.02.2000 – R-343/99-2 – GRUR Int. 2001, 69 ff. – Aral blau/weiß und vom 23.05.2001 – R-176/00-2.

²⁵ Vgl. hierzu etwa Entscheidung der 3. Beschwerdekammer vom 20.07.1999 – R-5/99-3 – Colour Cobalt; Entscheidung 2. Beschwerdekammer vom 29.02.2000 – R-342/99-2.

²⁶ Vgl. oben II.

farbliche Kennzeichnung der Produkte eines Unternehmens durchaus dazu, dass das Publikum beispielsweise in einem Supermarkt in einem größeren Regal durch die Farbgebung rasch und auch bereits aus einer gewissen Entfernung auf das Produktsortiment dieses Unternehmens hingewiesen und aufmerksam gemacht wird, wobei dann auch zusätzliche Kennzeichnungsmittel – beispielsweise eine Wortmarke – der endgültigen Identifikation des Produkts dienen können. Wortmarke und Farbaufmachung wirken also in solchen Fällen häufig zusammen.

Insgesamt kommt daher im heutigen Geschäftsverkehr dem kennzeichnenden Einsatz von Farbtönen sowohl aus Sicht der Unternehmen als auch der Verbraucher als Unterscheidungsmittel – und damit als Kennzeichen im Sinne einer Marke – erhebliche Bedeutung zu. Dementsprechend besteht auch ein erhebliches praktisches und wirtschaftliches Bedürfnis, derartige Kennzeichnungsmittel, in deren Verwendung und werblicher Bekanntmachung häufig erhebliche Beträge investiert werden, auch als Marke schützen zu lassen. Aufgabe des Markenrechts ist es, diesem Bedürfnis in angemessener und zeitgemäßer Form Rechnung zu tragen. Dafür ist es nicht ausreichend, den betreffenden Farbton oder die Kombination von Farbtönen nur in einer bestimmten grafischen Darstellung (also als Kreis, Quadrat, Rechteck oder ähnliches) als Marke zu schützen. Die als Kennzeichen eingesetzten Farbtöne werden auf den Waren, ihrer Verpackung und in der Werbung naturgemäß in unterschiedlichen Dimensionen und Proportionen verwendet. Deshalb besteht ein wesentliches und aner kennenswertes Bedürfnis an einem konturlosen Schutz solcher kennzeichenmäßig eingesetzten Farbtöne und Farbtonkombinationen, also ohne eine bestimmte flächenmäßige Begrenzung und ohne einen Bezug zur konkreten Verwendung auf gerade einem bestimmten Produkt oder einer bestimmten Verpackung.

Dabei ist vom Grundsatz auszugehen, dass Farben von Haus aus als Kennzeichnungsmittel sehr gut geeignet und im Normalfall unterscheidungskräftig sind. Für das deutsche Recht hat der Bundesgerichtshof dies verschiedentlich zum Ausdruck gebracht, zuletzt in seiner Entscheidung „Farbmarke violettfarben“ vom 01.03.2001²⁷; er sieht keinen Anlass, strengere Anforderungen an die Unterscheidungskraft bei Farbmarken zu stellen als bei herkömmlichen Markenformen. Aus Sicht des Bundesgerichtshofs sind konturlose Farben und konkrete Farbzusammenstellungen grundsätzlich geeignet, kennzeichnend zu wirken, indem sie dem Publikum die Herkunft der Ware anzeigen.²⁸ Es bedarf also besonderer Feststellungen im Einzel- und Ausnahmefall, die gegen die Unterscheidungskraft eines bestimmten Farbtons bei einem bestimmten Produkt sprechen, um den Schutz als Marke zu verweigern. Genau dieses Regel-Ausnahmeverhältnis wird in der erwähnten Praxis der Beschwerdekammern umgekehrt gehandhabt. Auch in der Annahme eines Freihaltebedürfnisses ist Zurückhaltung angebracht; hierzu wird auf das oben zu der „Tabletten“-Rechtsprechung des EuG bei farbigen dreidimensionalen Marken verwiesen.²⁹

Derzeit sind einige Fälle beim EuGH sowie beim EuG³⁰ anhängig. Mit Beschluss vom 23.02.2001 hat der oberste Gerichtshof der Niederlande dem EuGH im Hinblick auf eine Marken Anmeldung der Libertel Groep einige Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt. Die Marken Anmeldung betrifft einen Farbton Orange für bestimmte Waren und Dienstleistungen, die sich auf den Bereich der Telekommunikation beziehen. Der Vorlagebeschluss betrifft im Kern die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen einer einzelnen bestimmten Farbe Unterscheidungskraft zukommen kann. Dabei wird u.a. auch die Frage aufgeworfen, ob es darauf ankommt, ob der Markenschutz für ein breiteres Spektrum an Waren und Dienstleistungen oder nur für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung begehrt wird. Ebenso wird die Frage gestellt, ob ein

²⁷ GRUR 2001, 1154/1155.

²⁸ BGH WRP 2001, 1315/1319 – *Marlboro-Dach*.

²⁹ Oben Abschnitt II.

³⁰ Rechtssachen T-137/00 – Orange, T-316/00 – Grün (Pantone 369 c)/grau (Pantone 428 u) sowie T-234/01 – Orange (Pantone 164 c)/grau (Pantone 428).

Freihaltebedürfnis zu berücksichtigen ist. Schließlich wird gefragt, ob die nationale Markenbehörde die Frage der Unterscheidungskraft in abstrakter Form oder unter Berücksichtigung des konkreten Sachverhalts, insbesondere der konkreten Benutzung des Zeichens, zu beurteilen hat. Es bleibt zu hoffen, dass insbesondere die Beantwortung dieser Fragen durch den EuGH zu einem moderneren und liberaleren Verständnis der Schutzvoraussetzungen für Farbmarken führen wird.

IV. Hörmarken

Bislang in der Praxis des HABM weniger bedeutend – und im Vergleich zu Farbmarken und dreidimensionalen Marken auch weniger problematisch – sind die Hörmarken. Bislang wurden nach der Statistik des HABM lediglich 17 Hörmarken bis Ende 2001 angemeldet, von denen bis dahin 6 eingetragen wurden (davon allein 4 im Jahr 2001). Die GMVO und die GM-DVO enthalten zu ihnen keine spezifischen Regelungen. In den Prüfungsrichtlinien des HABM (Abschnitt 8.2) wird ausdrücklich die Möglichkeit einer Anmeldung von Hörmarken bestätigt, soweit sie grafisch dargestellt werden können, wie durch Notenschrift (und Unterscheidungskraft aufweisen). Die eingetragenen Gemeinschaftsmarken bestehen meist aus einer in Notenschrift dargestellten Melodie bzw. Tonfolge³¹, teilweise auch mehrstimmig in Form einer Partitur³², teilweise sogar als regelrechter Orchestersatz.³³ Mitunter enthalten die Anmeldungen auch Angaben zu Tonart und Takt³⁴ bzw. einen zu singenden Text.³⁵ Nicht akzeptiert – mit Recht – wurde eine Markenmeldung, die auf ein Klangmuster auf einer Audiokassette Bezug nahm, da es sich um keine grafische Darstellung handelt.³⁶ Während sich die meisten Anmeldungen auf Werbejingles beziehen, die in Notenschrift darstellt werden, versucht eine Anmeldung eines bekannten Filmstudios, in Form eines Sonagramms das Gebrüll eines Löwen als Marke schützen zu lassen (weil am Anfang von Filmen dieses Studios zunächst ein brüllender Löwe gezeigt wird). Diese Anmeldung³⁷ wurde zunächst zurückgewiesen. Hiergegen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt³⁸.

V. Geruchsmarken

Eher zurückhaltend waren die Anmelder beim HABM bislang mit Geruchsmarken. Bis Ende 2001 gab es nach der Statistik des HABM lediglich 6 Anmeldungen, von denen eine bislang zur Eintragung führte. Dies ist die bekannte Marke „The smell of fresh cut grass“ für Tennisbälle.³⁹ Ebenfalls eingetragen wurde eine Gemeinschaftsmarke für bestimmte chemische Duftstoffe.⁴⁰ Die Marke bestand aus einem auf Amber und Holznoten basierenden Duft mit einer Basisnote von Virginia -Tabak und einer Kopfnote von Mazis. Im Gegensatz hierzu wurden andere Anmeldungen, die in einer verbalen Beschreibung eines Geruchs bestanden, zurückgewiesen, namentlich der „Duft reifer Erdbeeren“ für Waren in Klassen 3, 16, 18 und 25⁴¹, „EL olor a limo´n“ (Zitronenduft) für Schuhsohlen und Schuhwaren (Klasse 25)⁴², „The smell of vanilla“

³¹ Etwa Gemeinschaftsmarke 1416858, 1480805 und 1040955.

³² Etwa Gemeinschaftsmarke 1312008.

³³ Gemeinschaftsmarke 907527.

³⁴ z.B. Gemeinschaftsmarke 1637859.

³⁵ Beispielsweise Gemeinschaftsmarke 1772086.

³⁶ Gemeinschaftsmarkenmeldung 214726.

³⁷ Gemeinschaftsmarkenmeldung 143891.

³⁸ R-781/99-4.

³⁹ Entscheidung der 2. Beschwerdekammer vom 11.02.1999 im Verfahren R-156/98-2.

⁴⁰ Gemeinschaftsmarke 566596.

⁴¹ Gemeinschaftsmarkenmeldung 1122118.

⁴² Gemeinschaftsmarkenmeldung 1254861.

(Vanillegeruch) für Waren in Klassen 3, 5, 14, 16, 21, 25, 26 und 30. Eine Gemeinschaftsmarkenmeldung „Postkarte mit Geruch“ für Klassen 3, 16 und 31 wurde zurückgewiesen mangels hinreichender grafischer Darstellung.⁴³ Im Vereinigten Königreich wurde dagegen beispielsweise bereits 1996 eine Marke für den „starken Geruch bitteren Biers“ für Wurfpeile eingetragen,⁴⁴ ebenso ein „blumiger Duft/Geruch, der an Rosen erinnert“ für Reifen.⁴⁵

Andere Duftmarkenmeldungen, die bislang erfolglos waren, bestanden aus einer grafischen Darstellung eines bestimmten Dufts, der dann auch noch verbal umschrieben wurde.⁴⁶

Während sich bei dreidimensionalen Marken, Farbmarken und Hörmarken inzwischen die Erkenntnis weitgehend durchgesetzt zu haben scheint, dass die grafische Darstellbarkeit im Sinne von Artikel 2 MarkenRL bzw. Artikel 4 GMVO im Normalfall keinen grundsätzlichen Schwierigkeiten begegnet, ist die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Geruchsmarke als grafisch darstellbar angesehen werden kann, noch umstritten. Aufschlüsse können von der Entscheidung des EuGH in einem anhängigen Vorabentscheidungsverfahren erwartet werden, was eine in Deutschland angemeldete und vom DPMA zurückgewiesene Geruchsmarkenmeldung betrifft⁴⁷. Die Anmeldung betrifft eine bestimmte chemische Reinsubstanz, die durch die chemische Formel $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ darstellbar ist und vom Anmelder ergänzend verbal als „balsamisch-fruchtig mit einem leichten Anklang an Zimt“ beschrieben wurde. In seinem Vorlagebeschluss stellte das BPatG dem EuGH die Frage, ob Artikel 2 der MarkenRL dahin auszulegen sei, dass grafisch darstellbare Zeichen lediglich solche seien, die „unmittelbar in ihrer sichtbaren Gestaltung“ wiedergegeben werden könnten. Oder ob darunter auch Zeichen zu verstehen sein könnten, die als solche – wie beispielsweise Gerüche oder Geräusche – zwar visuell nicht wahrnehmbar seien, deren Wiedergabe aber durch Hilfsmittel mittelbar möglich sei.

Speziell im Hinblick auf Gerüche wird dann noch die ergänzende Frage gestellt, ob es den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit genüge, wenn ein Geruch

- durch eine chemische Formel;
- durch eine (zu veröffentlichte) Beschreibung;
- mittels einer Hinterlegung oder
- durch eine Kombination vorgenannter Wiedergabesurrogate

wiedergegeben werde. In seinen Schlussanträgen vom 06.11.2001⁴⁸ stellte Generalanwalt Colomer zunächst zutreffend fest, dass die Unterscheidungsfunktion der Marke ein Vorgang ist, der über jedes Sinnesorgan erfolgen kann, also nicht nur über das Sehvermögen, sondern auch über das Gehör, den Tastsinn, den Geruch oder sogar den Geschmack.⁴⁹ Zuzustimmen ist auch seiner Feststellung, die abstrakte Fähigkeit von über den Geruchssinn erfassbaren Zeichen, eine Kennzeichnungsfunktion zu erfüllen stehe völlig außer Frage.⁵⁰

⁴³ Gemeinschaftsmarkenmeldung 750414.

⁴⁴ Marke 2000234.

⁴⁵ Marke 2001416.

⁴⁶ Anmeldung 521914 und 566596, beide inzwischen aufgegeben.

⁴⁷ Rechtssache C-273/00.

⁴⁸ Abrufbar über <http://www.curia.eu.int>.

⁴⁹ a.a.O. Rz. 22.

⁵⁰ a.a.O. Rz. 29.

Insoweit überzeugt auch sein Verweis auf die dem Geruchssinn innewohnenden „Erinnerungseigenschaften“, also die bekannte Tatsache, dass gerade Gerüche beim Menschen einen besonders starken Erinnerungsimpuls auslösen können.

Problematischer sind die Ausführungen des Generalanwalts zur Frage der grafischen Darstellbarkeit eines Geruchs. Während es noch nachvollziehbar (und m.E. auch richtig) ist, dass die Hinterlegung einer Probe keine „grafische Darstellung“ ist, erscheinen die Argumente, die gegen eine Beschreibung des Geruchs im Wege einer chemischen Formel oder einer verbalen Beschreibung vorgebracht werden, nicht überzeugend. Gegen die chemische Formel als ausreichende grafische Darstellbarkeit wird zunächst argumentiert, es handle sich um eine Darstellung der Substanz und nicht des Geruchs. Dies ist aber nur ein Scheinargument: Wenn klargestellt ist, dass der Markenschutz für den Geruch der Substanz (und selbstverständlich nicht für die Substanz selbst) beansprucht wird, entfällt dieses Hindernis. Ferner wird vorgebracht, nur wenige Personen könnten einen Geruch aus der chemischen Formel ablesen. Wäre dieses Argument durchgreifend, würde es auch gegen die (inzwischen im Wesentlichen anerkannte und unstrittige) grafische Darstellbarkeit von Hörmarken durch Noten und Partituren sprechen, weil nicht alle (wohl nicht einmal die meisten) Menschen in der Lage sind, aus Noten eine bestimmte Tonfolge nachzuvollziehen (viel weniger noch den Klang eines als Partitur dargestellten Musikstücks).

Schließlich wird noch gegen die chemische Formel vorgebracht, ein und dasselbe Erzeugnis könne infolge so zufälliger Faktoren wie seiner Konzentration, der Umgebungstemperatur oder dem Träger, auf den es aufgebracht werde, „verschiedene olfaktorische Zeichen ausstrahlen“.⁵¹ Dem ist zum einen zu entgegnen, dass sich dieses Problem – soweit es sich bei einem bestimmten Geruch bzw. einer bestimmten Substanz tatsächlich stellen sollte – dadurch lösen ließe, dass ergänzende Angaben zur Temperatur, Konzentration usw. erfolgen könnten. Zum anderen würde diese Argumentation, wollte man sie ernsthaft in Betracht ziehen, auch gegen die grafische Darstellbarkeit vieler anderer (zweifelsfrei anerkannten) Markenformen sprechen: Auch eine farbige Bildmarke ändert ihr Erscheinungsbild je nach den Lichtverhältnissen. Ein farbiges Logo wirkt in der Dämmerung anders als bei hellem Sonnenschein und wieder anders bei bewölktem Himmel, eventuell auch wieder anders in künstlichem Licht usw. Niemand hat dies bisher als Argument gegen die grafische Darstellbarkeit einer Bildmarke gesehen. Auch Wortmarken können in ihrer akustischen Wirkung selbstverständlich erheblich variieren, je nachdem wer das Wort bzw. die Wortfolge in welcher Tonlage und Geschwindigkeit usw. ausspricht. Auch dies wurde noch nie als Argument gegen die grafische Darstellbarkeit einer Wortmarke gesehen. Insgesamt erscheint also eine chemische Formel als grafische Darstellung des Geruchs der Substanz, deren Geruch als Marke in Anspruch genommen werden soll, durchaus zur grafischen Darstellung des Geruchs geeignet.

Auch die Möglichkeit einer grafischen Darstellung eines Geruchs durch eine verbale Umschreibung wird vom Generalanwalt kritisch beurteilt.⁵² Er vertritt die Auffassung, einer solchen Beschreibung fehle die erforderliche Klarheit und Präzision. Während dies auf die oben erwähnte verbale Beschreibung des Geruchs, der Gegenstand des Verfahrens bildete, zweifellos zutrifft („balsamisch-fruchtiger Duft mit einem leichten Anklang von Zimt“), erscheint es irrig, diese Form der Beschreibung von Gerüchen gänzlich als Möglichkeit einer angemessenen grafischen Darstellung auszuschließen:

Trotz einiger Abweichungen von Frucht zu Frucht und vielleicht auch von Sorte zu Sorte riecht beispielsweise eine reife Ananas doch immer wie eine reife Ananas. Eventuelle Geruchsunterschiede zwischen der einen

⁵¹ a.a.O. Rz. 40.

⁵² a.a.O. Rz. 41

Ananas und der anderen fallen gegenüber dem allen Ananasfrüchten gemeinsamen typischen charakteristischen Geruch wenig ins Gewicht. Warum sollte also die Beschreibung „Geruch einer reifen, soeben aufgeschnittenen Ananas“ nicht als Beschreibung einer entsprechenden Geruchsnote z.B. für „Papiertaschentücher“ (ein fiktives Beispiel) zulässig sein? Die Lösung sollte daher nicht darin bestehen, eine solche Beschreibung überhaupt nicht zuzulassen bzw. von vornherein für ungeeignet zu erklären, sondern von Fall zu Fall zu entscheiden, ob sie einen gewissen Geruch mit hinreichender Bestimmtheit beschreibt. Dabei könnten dann im Einzelfall auch technische Standards hilfreich sein.

Entscheidend ist dabei auch nicht, ob sich bei jedem Aufschneiden einer Ananas exakt derselbe Geruch ergibt bzw. dabei bei jedem Menschen exakt derselbe Geruchseindruck eintritt. Ersteres ist deshalb nicht unbedingt entscheidend, weil wie gesagt der Geruch einer Ananas an sich hinreichend charakteristisch (und z.B. hinreichend verschieden von dem Geruch einer Tomate, Banane oder von tausend anderen Gerüchen) ist, um als Kennzeichen zu wirken. Unerheblich ist auch, ob eine Person A den Geruch einer Ananas anders empfindet als eine Person B. Jedenfalls wird eine Person A immer dann, wenn sie eine Ananas riecht, diese in mehr oder weniger derselben Weise riechen, auch wenn diese Geruchswahrnehmung anders sein mag als bei der Person B.

Im Ergebnis lässt sich somit die hier vertretene Auffassung wie folgt zusammenfassen:

Es genügt den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie, wenn ein Geruch durch eine chemische Formel wiedergegeben wird, soweit die chemische Formel eine bestimmte Substanz vollständig beschreibt und diese Substanz unter denselben Ausgangsbedingungen (z.B. Temperatur) stets denselben Geruch hat. Ebenso genügt es den Anforderungen an die grafische Darstellbarkeit im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie, wenn ein Geruch durch eine (zu veröffentlichende) Beschreibung wiedergegeben wird, wenn diese Beschreibung den angesprochenen Verkehrskreisen also Abnehmern der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Markenmeldung bezieht die Identifikation des Geruchs nach ihrer eigenen Lebenserfahrung ermöglicht. Letzteres ist im Zweifel vor allem dann der Fall, wenn Angehörige der angesprochenen Verkehrskreise bei Wahrnehmung des Geruchs diesen in der Regel mit derselben oder einer ähnlichen Formulierung beschreiben (was die Gerichte in manchen Fällen nach eigener Lebenserfahrung sicher aus eigener Sachkunde beurteilen können, was aber im Zweifel auch durch eine Verkehrsbefragung geklärt werden könnte).

VI. „Bewegungsmarken“

Der Begriff der „Bewegungsmarke“ ist, soweit ersichtlich, noch nicht allgemein eingeführt und hat auch noch keine allgemein anerkannte Bedeutung. Für die Zwecke dieser Darstellung werden mit dem Begriff „Bewegungsmarke“ Markenformen beschrieben, bei denen eine bestimmte Bewegung verursachte Veränderung des Erscheinungsbilds der Marke Bestandteil des Kennzeichens ist, für das Markenschutz in Anspruch genommen wird.

Die vom HABM veröffentlichten Statistiken weisen Bewegungsmarken nicht als eigenständige Markenform aus. In der Praxis spielen solche Marken bislang offenbar eine geringe Rolle.⁵³ Die Rechtsabteilung des HABM wies auf folgende Beispiele hin:

⁵³ Vgl. etwa die zurückgezogene Markenmeldung 000696872, die aus Abbildungen und folgender verbaler Beschreibung bestand: „Besteht aus einem sich bewegenden zweidimensionalen Bild. Die vier grafischen Darstellungen der Marke zeigen vier Beispiele für verschiedene Positionen der sich bewe-

Gemeinschaftsmarkenanmeldung 1222256 „rotierender Becher“. Die Anmeldung besteht aus einer bildlichen Darstellung sowie folgender verbaler Beschreibung „Becher mit Pommes frites, Rotation von 500 bis 700 Umdrehungen pro Minute“. Die Anmeldung bezieht sich auf Waren der Klasse 29 und ist noch anhängig.

Gemeinschaftsmarkenanmeldung 1400092 „Lamborghinitür“ für Waren in den Klassen 12 und 28. Die Marke besteht aus einer Folge bildlicher Darstellungen (grafisch) eines bestimmten Fahrzeugtyps, bei dem die Türen sich in charakteristischer Weise bewegen. Die Türen des Fahrzeugs werden zum Öffnen nach oben verschwenkt, und zwar um eine Schwenkachse, die im Wesentlichen horizontal und quer zur Fahrtrichtung des Fahrzeugs verläuft. Diese Anmeldung wurde unter Berufung auf Artikel 7 Abs. 1 b und e GMVO zurückgewiesen.⁵⁴ Es wurde Rechtsmittel eingelegt. Das Verfahren ist noch anhängig.

Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung 1772615 „Bewegung Sensel“ für bestimmte Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 36, 38 und 42 besteht aus 15 Abbildungen mit der verbalen Beschreibung „Sich bewegende Lichtquelle, aus „L“ hervortretend“. Eine ähnliche Anmeldung ist unter der Nummer 1779412 anhängig. Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern bzw. des EuG und EuGH gibt es zu solchen Marken noch nicht.

Was die grafische Darstellbarkeit solcher Marken anbelangt, kommt in erster Linie eine Darstellung der Bewegung durch eine Bildfolge in Betracht, die in ausreichender Weise den Ablauf der Bewegung bzw. die hierbei eintretende Veränderung des Erscheinungsbilds erkennen lässt (gegebenenfalls unterstützt durch eine verbale Beschreibung). Was die Frage der Schutzfähigkeit – insbesondere Unterscheidungskraft – anbelangt, wird zu berücksichtigen sein, dass eine solche „Bewegungsmarke“ selbstverständlich nie aus einer „Bewegung“ als solcher bestehen kann, sondern nur aus der Bewegung eines bestimmten Gegenstands (letztlich also aus einem optischen Zusammenwirken dieses Gegenstands und der Bewegung). Ob eine Bewegung in diesem Sinne dann im Einzelfall schutzfähig ist, also Unterscheidungskraft aufweist, lässt sich nur von Fall zu Fall beurteilen. Zur Aufstellung allgemeiner Grundsätze fehlt es bislang an einer ausreichenden Zahl von Fallbeispielen und Entscheidungen. Es gibt jedoch keine prinzipiellen Gründe, von vornherein die Schutzfähigkeit von Marken zu verneinen, die eben nicht nur aus einem bestimmten Bild (Erscheinungsbild), sondern aus einer Abfolge verschiedener Erscheinungsbilder (die dann als „Bewegung“ erscheinen) bestehen. Insofern besteht eine gewisse Verwandtschaft zwischen „Bewegungsmarken“ und dreidimensionalen Marken: Auch dreidimensionale Marken können für den Betrachter ein unterschiedliches Erscheinungsbild aufweisen, je nachdem, aus welcher räumlichen Perspektive er die dreidimensionale Marke wahrnimmt. Die Gemeinsamkeit besteht also darin, dass die Marke für den Betrachter nicht immer gleich aussieht. In dem einen Fall (dreidimensionale Marke) ergeben sich die Unterschiede im Erscheinungsbild aus dem räumlichen Faktor der Marke, in dem anderen Fall („Bewegungsmarke“) aus dem zeitlichen Faktor der Marke. Zu wünschen ist daher, dass die Markenbehörden solchen neuen Gestaltungen gegenüber zumindest offen sind. Gerade das Internet zeigt, dass bei den heute technischen Möglichkeiten z.B. bewegte Logos (also letztlich Bildzeichen, die ihre Erscheinungsform immer wieder ändern) technisch ohne weiteres möglich sind und immer gängiger werden.⁵⁵ Gerade für solche Logogestaltungen erscheint die Möglichkeit eines Markenschutzes (wie für ein stillstehendes Bild als Bildmarke) durchaus aner kennenswert, soweit eine entsprechende Bildfolge die verschiedenen optischen Erscheinungsvarianten und deren zeitliche Abfolge hinreichend deutlich erkennen lassen.

genden Marke. Die Marke besteht aus einem Mund, dessen Lippen sich synchron zu den gesprochenen Wörtern bewegen. Sie vermittelt den visuellen Eindruck eines „sprechenden“ Mundes“.

⁵⁴ Entscheidung R-772/01-1.

⁵⁵ Vgl. als Beispiel Gemeinschaftsmarkenanmeldung 1910553, beruhend auf US-Marke 76/029,708: Die Marke besteht aus einer Sequenz von vier Buchstaben, die zeitlich nacheinander in einem Quadrat erscheinen.

VII. Hologramm-Marken

Hologramme bilden in der Statistik des HABM eine eigene Kategorie. Bislang wurden nach der Statistik zum 31.12.2001 drei Hologramm-Marken beim HABM angemeldet.⁵⁶ Nach Auskunft der Rechtsabteilung wurde eine dieser Marken auch eingetragen. Im Prinzip bestehen gegen die Schutzfähigkeit solcher Marken auch keine Bedenken, soweit die konkrete bildliche Wirkung Unterscheidungskraft aufweist und soweit die verschiedenen optischen Wirkungen aus der grafischen Darstellung der Marke (insbesondere durch mehrere Abbildungen, die die verschiedenen optischen Varianten zeigen) hinreichend deutlich wird. Letztlich ist diese Markenvariante den dreidimensionalen Marken⁵⁷ und den „Bewegungsmarken“⁵⁸ insoweit verwandt, als die Marke nicht immer ein und dasselbe, sondern ein variierendes – hier je nach Betrachtungsperspektive changieren - Erscheinungsbild aufweist.

VIII. Positionsmarken

Hiermit sind Marken gemeint, die u.a. auch durch den Ort ihrer Anbringung an einer bestimmten Ware mit definiert werden. Klassisches Beispiel sind die Marken, bei denen ein bestimmtes Stoffetikett oder eine bestimmte Ziernaht an der Tasche eines Bekleidungsstücks (insbesondere der Gesäßtasche einer Jeanshose) dargestellt werden. Gegen die Schutzfähigkeit solcher Gestaltungen unter dem Gesichtspunkt der grafischen Darstellbarkeit bestehen keine grundlegenden Bedenken. Die sonstigen Schutzanforderungen – insbesondere die Frage der Unterscheidungskraft – sind eine Frage des Einzelfalls. In seiner Entscheidung vom 16.11.2000⁵⁹ erkannte der BGH für das deutsche Markenrecht die Möglichkeit an, dass eine Bildmarke (hier eine grafische Darstellung einer Ziernaht auf einer ebenfalls grafisch dargestellten Jeanshosentasche), die einen Teil der Ware mit darstellte (um die Position der kennzeichnend wirkenden Gestaltung zu veranschaulichen), nicht allein deshalb die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Die europäischen Instanzen sind noch nicht ganz soweit. In einer Entscheidung der 1. Beschwerdekammer⁶⁰ wird die Auffassung vertreten, derartige Ziernähte seien einem Schutz erst zugänglich, „wenn sie sich im Bewusstsein der Konsumenten durch intensive Benutzung verankert haben“ (also Verkehrsgeltung erlangt haben).⁶¹ Dagegen hat das HABM inzwischen fotografische Abbildungen solcher Ziernähte (auf einer Jeanshosentasche) zur Eintragung als Gemeinschaftsmarke zugelassen.

IX. Geschmacksmarken

Hiermit sind Kennzeichen gemeint, die auf das menschliche Geschmacksempfinden einwirken. Das praktische Bedürfnis nach einem Zeichenschutz in diesem Bereich erscheint bislang sehr gering. Dies erstaunt auch nicht, da das Hervorrufen einer Geschmacksempfindung voraussetzt, dass etwas in den Mund genommen oder zumindest mit der Zunge berührt wird. Die Statistiken des HABM weisen Geschmacksmarken bislang nicht als eigene Kategorie aus. Bislang sind auch keine Entscheidungen der europäischen Organe hierzu bekannt geworden. Dies soll aber die Möglichkeit eines Geschmacksmarkenschutzes nicht als

⁵⁶ Anmeldungen Nr. 2301620, 2117034 und 1787456.

⁵⁷ Oben II.

⁵⁸ Oben VI.

⁵⁹ GRUR 2001, 734 f. – *Jeanshosentasche*.

⁶⁰ GRUR-RR 2001, 184 (dort versehentlich als Entscheidung der 3. Beschwerdekammer bezeichnet).

⁶¹ Die Entscheidung betraf allerdings die grafische Gestaltung der Ziernaht ohne grafische Darstellung der Hosentasche; insoweit handelte es sich nicht um eine „Positionsmarke“. Für die Frage der Schutzfähigkeit sollte dies aber keinen entscheidenden Unterschied machen.

ausgeschlossen erscheinen lassen. Als – fiktives – Beispiel wäre z.B. der Geschmack frischer Erdbeeren für Briefumschläge denkbar (den das Publikum wahrnimmt, wenn der Umschlag zum Verschließen des Briefs geleckert wird). Was die grafische Darstellbarkeit anbelangt, wird auf das oben zur Geruchsmarke Ausgeführte verwiesen (oben Ziff. V.). Die sonstigen Schutzanforderungen – insbesondere die Frage der Unterscheidungskraft – wäre nach Lage des Einzelfalls zu beurteilen.

X. Berührungsmarken

Hierzu gibt es bislang keine Statistiken des HABM und kaum bekannte Praxis.⁶² Das praktische Bedürfnis erscheint also bislang gering. Eine Berührungsmarke würde sich als Kennzeichen auf einem bestimmten sensorischen (haptischen) Effekt beziehen, den die Berührung eines bestimmten Gegenstands auslöst (letztlich also durch die Gestaltung der Oberfläche dieses Gegenstands, etwa der Oberflächentextur, hervorgerufen wird). Auch hier ist eine Markenfähigkeit durchaus denkbar, soweit für die haptische Wirkung eine ausreichende grafische Darstellung (beispielsweise in Form einer hinreichend präzisen verbalen Beschreibung und/oder einer grafischen Darstellung der Oberfläche des Gegenstands) gefunden wird. Die praktische Bedeutung dieser Markenvariante dürfte aber auch künftig – ebenso wie bei der Geschmacksmarke – eher gering bleiben.

XI. Kombinationsmarken

Hiermit sind Kombinationen der oben beschriebenen neuen Markenformen (auch in Kombination mit herkömmlichen Markenformen) innerhalb einer Kombinationsmarke gemeint (also z.B. die Verbindung einer bestimmten Kombination von Farbtönen mit einem bestimmten Duft zur Kennzeichnung bestimmter Waren). Beispiele aus der Praxis des HABM sind bislang nicht bekannt. Nach dem oben Ausgeführten gibt es allerdings keine Gründe, an der im Prinzip bestehenden Markenfähigkeit einer solchen Kombination von Elementen, die – je für sich genommen, markenfähig sind – zu zweifeln. Die angemessene grafische Darstellung und die Unterscheidungskraft sind dann eine Frage des konkreten Einzelfalls. Im Prinzip gilt allerdings nichts anderes als bei den herkömmlichen Kombinationszeichen (also insbesondere der Verbindung von Wortzeichen und Bildzeichen), deren Zulässigkeit heute außer Frage steht.

⁶² Ein Beispiel ist wohl die (zurückgewiesene) Gemeinschaftsmarkenanmeldung 001427533, die aus einer grafischen Darstellung und folgender Beschreibung besteht: „Besteht aus einem Muster mit sich kreuzenden Linien, mit dem die gesamte Oberfläche der Waren bedruckt ist oder das auf der gesamten Oberfläche der Waren angebracht ist.“ Es ist aber nicht eindeutig, ob dieses Muster eher optisch oder haptisch wirken soll (oder beides).

Der Autor



Dr. Stefan Völker

Maybachstraße 6
D-70469 Stuttgart

Tel. +49 711 8997-343
Fax +49 711 855096
stefan.voelker@gleisslutz.com

Dr. Stefan Völker, geboren 1960. Studium in Tübingen. Promotion 1989. Seit 1989 Rechtsanwalt, jetzt im Büro Stuttgart.

Mitglied der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz (AIPPI), European Community Trademark Association (ECTA) und der International Trademark Association (INTA).

Schwerpunkte

Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Medienrecht.



GLEISS LUTZ BERLIN

Friedrichstadt-Passagen
Friedrichstraße 71
D-10117 Berlin
Tel. +49 30 2094-6400
Fax +49 30 2094-6444

GLEISS LUTZ BRÜSSEL

Rue Guimard 7
B-1040 Brüssel
Tel. +32 255110-20
Fax +32 25121568

GLEISS LUTZ FRANKFURT

Gärtnerweg 2
D-60322 Frankfurt/Main
Tel. +49 69 95514-0
Fax +49 69 95514-198

GLEISS LUTZ PRAG

Jugoslávská 29
CZ-12000 Prag 2
Tel. +420 224 007-500
Fax +420 224 007-555

GLEISS LUTZ MÜNCHEN

Prinzregentenstraße 50
D-80538 München
Tel. +49 89 21667-0
Fax +49 89 21667-111

GLEISS LUTZ WARSCHAU

ul. Sienna 39
PL-00-121 Warschau
Tel. +48 22 52655-00
Fax +48 22 52655-55

GLEISS LUTZ STUTTGART

Maybachstraße 6
D-70469 Stuttgart
Tel. +49 711 8997-0
Fax +49 711 855096

GLEISS LUTZ SHANGHAI

Shanghai Bund Int. Tower
17th Floor, 99 Huangpu Road
PR-Shanghai 200080
Tel. +86 21 63939-155
Tel. +86 21 63939-156



GLEISS LUTZ in association with

HERBERT SMITH Bangkok
Beijing Brussels Hong Kong
London Moscow Paris
Singapore Tokyo

STIBBE Amsterdam Brussels
London New York

info@gleisslutz.com
www.gleisslutz.com