

Teil 1

Rechte an Bezeichnungen und Zeichen

1. Eingetragene deutsche Marke und Gemeinschaftsmarke

1.1. Praktikernelleinstieg

Praktikernelleinstieg

Kurzbeschreibung:	Teilweise geprüftes, produktmarkierendes herkunftshinweisendes Zeichen
Gesetzliche Grundlage:	Deutsche Marke: § 1 Nr. 1 MarkenG; Gemeinschaftsmarke: Art. 1 Abs. 1 VO (EG) 207/2009 Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke – Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV)
Beispiel:	Deutsche Wortmarke 3020080007931 „Bugatti“ für (u. a.) Bekleidungsstücke
Räumlicher Schutzzumfang:	Deutsche Marke: deutschlandweit; Gemeinschaftsmarke: in allen Mitgliedstaaten der EU
Sachlicher Schutzzumfang:	Identitätsschutz § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art. 9 Abs. 1 a) GMV; Verwehlungsschutz § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 9 Abs. 1 b) GMV; Bekanntheitsschutz § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 9 Abs. 1 c) GMV
Schutzvoraussetzung:	Markenfähigkeit, keine absoluten Eintragungshindernisse, § 8 MarkenG/Art. 7 GMV, vor allem fehlende Unterscheidungskraft und „glatt beschreibende“ Bezeichnungen

Schutzrechtsentstehung:	Eintragung § 4 Nr. 1 MarkenG/Art. 6 GMV
Schutzdauer:	Zehn Jahre ab Anmeldetag; unbegrenzte Verlängerungsmöglichkeit um jeweils weitere zehn Jahre
Schutzrechtserlöschung:	Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse oder anderen älteren Rechten; Verfall wegen Nichtbenutzung; Verzicht; Nichtzahlung der Verlängerungsgebühren
Kosten der Schutzrechtsentstehung:	Deutsche Marke: Gebühren des DPMA: 290 € (elektronische Anmeldung, inkl. drei Klassen); Gemeinschaftsmarke: 900 € (elektronische Anmeldung, inkl. drei Klassen); zzgl. jeweils evtl. Rechtsanwaltsgebühren je nach Rechercheaufwand und Umfang des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
Übertragbarkeit:	Ja
Lizenzierbarkeit:	Ja
Typische Probleme der Schutzrechtsanmeldung:	Fehlende Unterscheidungskraft, beschreibende Angaben
Besonderheiten der eingetragenen Gemeinschaftsmarke:	Inanspruchnahme von Seniorität möglich, fortlaufende „Dauerüberwachung“ durch das HABM

1.2. Kurzbeschreibung und Markenfunktionen

Eine Marke (§ 1 Nr. 1 MarkenG/Gemeinschaftsmarke: Art. 1 Abs. 1 VO (EG) 207/2009 Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke – Gemeinschaftsmarkenverordnung – GMV) kennzeichnet ein Produkt, also eine Ware, oder eine Dienstleistung. Im Gegensatz hierzu kennzeichnet ein Unternehmenskennzeichen ein Unternehmen oder einen Unternehmensteil.

Die Hauptfunktion einer Marke ist ihre Herkunftsfunktion: Die Produkte eines Unternehmens sollen mit der Marke von den Produkten eines anderen Unternehmens unterschieden werden können (z. B. EuGH: 12.10.1999 – Rs. C-379/97 – *Upjohn*)

vs. *Paranova*; BGH: 14.1.2010 – I ZR 88/09, I ZR 88/08 – *Opel Blitz II*). Mit dieser Funktion korrespondiert die Qualitäts- oder Garantiefunktion (EuGH: 18.6.2009 – C-487/07 – *L'Oréal*, Rz. 58), mit der die Qualität der mit der Marke gekennzeichneten Produkte gewährleistet werden soll. Weitere bisher von der Rechtsprechung entwickelte Markenfunktionen sind die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen (EuGH: a. a. O. – *L'Oréal*), die allerdings bisher recht unkonturiert geblieben sind.

Die blickfangmäßige Benutzung einer bekannten Marke kann jedenfalls deren Werbefunktion beeinträchtigen und daher auch dann eine Markenverletzung darstellen, wenn ansonsten die Herkunftsfunktion nicht beeinträchtigt wird (BGH: 14.4.2011 – I ZR 33/10 – *GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE*). Die Werbefunktion soll aber bei der Benutzung eines mit einer fremden Marke identischen Zeichens im Rahmen von Google „AdWords“ nicht beeinträchtigt sein (EuGH: 23.3.2010 – C-236/08 bis C-238/08 – *Google und Google France*, Rz. 98). Mit der Werbefunktion überschneidet sich die Investitionsfunktion: Eine Marke dient auch dem Erwerb und dem Erhalt eines guten Rufs, der nicht immer allein durch Werbung entstanden sein muss (EuGH: 22.9.2011 – C-323/09 – *Interflora vs. Marks & Spencer*, Rz. 61). Die Investitionsfunktion soll beeinträchtigt werden können, wenn die betroffene Marke bereits über einen guten Ruf verfügt (EuGH: a. a. O. – *Interflora vs. Marks & Spencer*, Rz. 63).

1.3. Schutzzumfang

Deutsche Marken genießen räumlich deutschlandweiten Schutz. Gemeinschaftsmarken genießen grundsätzlich Schutz in allen Mitgliedstaaten der EU. Das Deutsche Markengesetz und die Gemeinschaftsmarkenverordnung kennen grundsätzlich drei Verletzungstatbestände mit unterschiedlichen Voraussetzungen und unterschiedlichem Schutzzumfang: Identitätsschutz, Verwechslungsschutz und Bekanntheitsschutz. Alle drei Kollisionsfälle werden im Kapitel 7, Teil 2, 3. dargestellt.

1.4. Die Anmeldung von Marken zur Eintragung

Deutsche Marken werden beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA, www.dpma.de) angemeldet, entweder in Schriftform oder elektronisch. Das Anmeldeformular kann auf der Website des DPMA heruntergeladen werden. Für die elektro-

nische Anmeldung ist die kostenlose Software *DPMAdirekt* erforderlich, außerdem eine Signaturkarte mit Lesegerät.

Gemeinschaftsmarken werden beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM – www.oami.eu) angemeldet. Im Gegensatz zur Anmeldung einer deutschen Marke beim DPMA ist hier keine spezielle Software erforderlich. Die elektronische Anmeldung (E-Filing) kann vielmehr über das Webformular des HABM (<http://oami.eu>) durchgeführt werden. Gemeinschaftsmarken können außerdem auch in Papierform angemeldet werden.

Praxistipps

Elektronische Anmeldung über DPMAdirekt

Die Software *DPMAdirekt* stellt bestimmte Anforderungen an die für eine Wort-/Bild- oder Bildmarkenanmeldung einzureichenden Bildformate. Akzeptiert werden nur Dateien im JPG-Format im Farbraum RGB. Das Bild muss eine Auflösung von mindestens 300 dpi aufweisen. Die längste Seite des Bildes muss mindestens 945 Pixel (8 cm) groß sein und darf 1890 Pixel (16 cm) nicht überschreiten. Die Datei darf nicht größer als 1 MB sein. Wenn die Anmeldung allerdings insgesamt mehr als 50 MB umfasst, arbeitet das Programm *DPMAdirekt* nur noch recht langsam.

Signaturlose elektronische Anmeldung über DPMAdirektWeb

Seit November 2013 können Marken auch beim DPMA direkt über <https://direkt.dpma.de/marke> angemeldet werden. Es ist weder die Nutzung des Programms *DPMAdirekt*, noch eine Signaturkarte erforderlich. Die Anforderungen an die hochzuladende Bilddatei sind die gleichen, wie bei einer Anmeldung über *DPMAdirekt*.

E-Filing-Verfahren des HABM

Auch für das E-Filing-Verfahren des HABM sind Bilddateien im JPG-Format im RGB-Farbraum erforderlich. Die Mindestgröße beträgt 800 x 600 Pixel. Die Größe darf 2008 x 2835 Pixel und 5 MB nicht überschreiten.

Die strategische Bedeutung der Leitklassen bei Anmeldung einer deutschen Marke

Wer eine deutsche Marke zur Eintragung beim DPMA anmeldet, muss von den Waren- und Dienstleistungsklassen nach der Nizza-Klassifikation, in die er seine Waren und Dienstleistungen eingruppiert, eine Leitklasse auswählen. Die gewählte Leitklasse hat auf den Schutzzumfang einer Marke keinen Einfluss. Sie kann

aber bei der Anmeldung, gerade wenn es sich um ein schwaches Kennzeichen handelt, eintragungsentscheidend sein. Denn diese entscheidet nicht nur über die für die Anmeldung zuständige Markenstelle des DPMA, sondern letztendlich auch über die Zuständigkeit der verschiedenen Marken-Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts. Die Auswahl einer richtigen Leitklasse entscheidet also auch darüber, ob über eine Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss der Markenstellen für die jeweiligen Klassen wegen fehlender Unterscheidungskraft oder Freihaltebedürftigkeit ein tendenziell strenger oder aber ein eher großzügiger Senat entscheidet.

Praxistipp

Es kann sich durchaus empfehlen, bei der Anmeldung einer wenig unterscheidungskräftigen Bezeichnung die jüngeren Entscheidungstendenzen der in Betracht kommenden Marken-Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts zu untersuchen. Das Bundespatentgericht veröffentlicht auf seiner Website (www.bundespatentgericht.de) den Geschäftsverteilungsplan, aus dem die Zuständigkeiten der einzelnen Senate hervorgehen. Für Bekleidung (Warenklasse 25) ist der 27. Senat zuständig. Für die Warenklassen 18 (u. a. Lederwaren und Lederimitate), 23 (textile Garne und Fäden), 24 (im Wesentlichen Webstoffe; Bettdecken; Tischdecken), 26 (u. a. Spitzen und Stickereien; Bänder; Knöpfe) oder 27 (u. a. Teppiche) ist der 26. Senat zuständig. Zur unterschiedlichen Entscheidungspraxis der verschiedenen Senate des Bundespatentgerichts siehe unten unter 1.8. „Absolute Schutzhindernisse“.

Ob diese schwache Marke im Verletzungsfall dann auch durchgesetzt werden kann, ist eine andere Frage, nämlich diejenige nach der markenmäßigen Benutzung (hierzu unten unter Kapitel 7, Teil 2, 2.)

Anmeldestrategien bei Wort- und/oder Wort-/Bildmarken

Wenn eine Bezeichnung als Wort-/Bildmarke (das Gemeinschaftsmarkenrecht subsumiert auch die Wort-/Bildmarken unter die Bildmarken) eingetragen ist, sagt das nichts über die Schutzzfähigkeit des Wortbestandteils aus (siehe hierzu unten unter Kapitel 7, Teil 2, 3.6.). Denn das Amt beurteilt die Eintragungsfähigkeit des Gesamtzeichens, nicht die Eintragungsfähigkeit des Wortbestandteils. Wer also auf eine Wort-/Bildmarke trifft, weiß nicht, ob der Wortbestandteil von einem Amt oder einem Gericht überhaupt als schutzzfähig angesehen wird.

Tendenziell schwache Zeichen werden aber gerne zunächst als Wortmarke angemeldet und anschließend bei mangelndem Erfolg – nach Zurückweisung der Anmel-

dung wegen fehlender Unterscheidungskraft oder Freihaltebedürftigkeit – als Wort-/Bildmarke angemeldet und meistens dann auch eingetragen. Ein solches Vorgehen will wohlüberlegt sein. Denn in den Registern des DPMA und des HABM werden auch die zurückgewiesenen Anmeldungen vermerkt. Wenn nach der Zurückweisung einer Wortmarkenanmeldung dasselbe Wortzeichen, nunmehr in eine Wort-/Bildmarke integriert, im Register eingetragen wird, kann der aufmerksame Rechercheur anhand der zurückgewiesenen Wortmarkenanmeldung erkennen, dass der isolierte Wortbestandteil nicht schutzfähig ist.

Praxistipp

Wer eine tendenziell schwache Bezeichnung als Wort-/Bildmarke eintragen lassen möchte und anschließend aus dieser auch gegen Verletzungen nur des Wortbestandteils vorgehen möchte, sollte eine isolierte Wortmarkenanmeldung vermeiden. Denn sonst ist im Fall einer Zurückweisung der Wortmarkenanmeldung für jeden ersichtlich, dass der Wortbestandteil isoliert nicht schutzfähig und damit auch nicht gegen eine unrechtmäßige Benutzung verteidigt werden kann.

1.5. Was die Ämter prüfen – Die absoluten Schutz- bzw. Eintragungshindernisse

Prüfung der Markenmeldung

Das DPMA und das HABM prüfen eine Markenmeldung nur teilweise. Geprüft wird, ob die Anmeldung formgerecht eingereicht wurde und die Marke an sich eintragungsfähig ist. Die Ämter prüfen im Anmeldeverfahren außerdem, ob einer Eintragung die absoluten Eintragungshindernisse (hierzu unten unter 1.8.) entgegenstehen.

Täuschende und bösgläubige Markenmeldungen

Das DPMA prüft täuschende (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG) oder bösgläubig angemeldete (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) Zeichen nur, wenn ihm die Täuschungseignung des Zeichens oder Bösgläubigkeit seines Anmelders bekannt sind, § 37 Abs. 3 MarkenG. Bösgläubig angemeldete Gemeinschaftsmarken müssen durch Nichtigkeitsantrag (Art. 56 GMV) oder im Verletzungsprozess durch Nichtigkeitswiderklage (Art. 52 Abs. 1 GMV) für nichtig erklärt werden. Dasselbe gilt für täuschende Gemeinschaftsmarken und solche, die entgegen der anderen absoluten Eintragungshindernisse nach Artikel 7 GMV eingetragen wurden.

1.6. Prüfung der relativen Schutz- bzw. Eintragungshindernisse – Entgegenstehende ältere Rechte

Weder DPMA noch das HABM verweigern einem angemeldeten Zeichen die Eintragung, wenn dem angemeldeten Zeichen relative Schutz- bzw. Eintragungshindernisse (§§ 9 ff. MarkenG/Art. 8 GMV) entgegenstehen. Relative Eintragungshindernisse sind ältere eingetragene oder angemeldete Schutzrechte. Das HABM recherchiert aber – im Gegensatz zum DPMA – nach Eingang der Anmeldung nach älteren angemeldeten oder eingetragenen Marken (Art. 38 GMV) und teilt das Ergebnis dem Anmelder und nach der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarke auch dem Inhaber oder Anmelder der älteren Marke mit. Dieser kann dann Widerspruch gegen die Eintragung erheben.

Liegen relative Schutzhindernisse (§ 9 ff. MarkenG/Art. 8 GMV) vor, muss der Inhaber des älteren Rechts selbst aktiv werden: Er kann Widerspruch gegen die Markeneintragung einlegen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 41 GMV). Er kann bei einer deutschen Marke auch eine gerichtliche Löschungsklage (§§ 51, 55 MarkenG) erheben. Bei der Gemeinschaftsmarke kann die Nichtigkeit auch beim HABM beantragt werden oder im Fall eines Verletzungsprozesses in Form einer Widerklage gerichtlich festgestellt werden. In einem Widerspruchsverfahren können aber nur ältere eingetragene oder angemeldete Marken, Benutzungsmarken oder geschäftliche Bezeichnungen geltend gemacht werden.

1.7. Eintragungsfähige Zeichen (§§ 3, 8 MarkenG/Art. 4 GMV)

Als Marke sind alle Zeichen eintragungsfähig, die sich grafisch darstellen lassen (§ 8 Abs. 1 MarkenG/Art. 4 GMV), durch die Produkte eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens unterschieden werden können: Wörter, Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen, z. B. die Form einer Ware oder ihre Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Andere Markenformen sind denkbar. Geruchsmarken allerdings können bisher weder in Form einer chemischen Formel noch durch eine Beschreibung in Worten, noch durch die Hinterlegung einer Probe des Geruchs angemeldet werden (EuGH: 12.12.2002 – C-273/00 – *Sieckmann*).

Eintragung von Modeerzeugnissen selbst als Formmarken

Nicht eintragungsfähig sind auch Marken, deren Form durch die Art der Ware bedingt ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 e i)), deren Form zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 e ii)) oder die einen wesentlichen Wert nur ihrer Form verdanken (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG bzw. Art. 7 Abs. 1 e iii)).

Eine besondere Rolle spielt bei Modeerzeugnissen die letzte Alternative.

Beispiel

Der EuG hielt die Form eines Designerlautsprechers, Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 003354371, von Bang & Olufsen als Gemeinschaftsmarke nicht für eintragungsfähig, weil dieses besondere Design („reine, schlanke und zeitlose Skulptur“) nach Aussagen des Anmelders selbst den Wert erhöht. Die Form der Ware würde daher der Ware einen wesentlichen Wert verleihen und sei deshalb nicht eintragungsfähig (EuG: 6.10.11 – T-508/08). Der BGH fordert allerdings, dass gerade die ästhetische Form wertbestimmend ist und lässt eine Eintragung zu, wenn die Ware neben dem ästhetischen noch einen Gebrauchswert hat (BGH: 9.7.2009 – I ZB 88/07 – *ROCHER-Kugeln*).

Keine Überwindung durch Verkehrsdurchsetzung –

Die Benetton-/G-Star-Entscheidung des EuGH

Ist aber die Form einer Ware nicht eintragungsfähig, kann dieses Eintragungshindernis auch – anders als das bei anderen Eintragungshindernissen der Fall ist – nicht durch eine Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Das hat der EuGH (20.9.2007 – C-371/06 – *Benetton/G-Star*) klargestellt. In dem Fall hielt das niederländische oberste Gericht („Hoge Raad der Nederlande“) das populäre Hosenmodell „Elwood“ von G-Star als Beneluxmarke nicht für eintragungsfähig, weil diese Form der Ware einen wesentlichen Wert verleihe. Der EuGH stellte klar, dass dieses Eintragungshindernis auch nicht durch eine Bekanntheit und erlangte Unterscheidungskraft (hierzu unten unter 1.10. „Eintragung trotz absoluter Schutzhindernisse“) überwunden werden kann (denn Art. 3 Abs. 3 MarkenRL, der § 8 Abs. 3 MarkenG und Art. 7 Abs. 3 GMV entspricht, verweist nicht auf Art. 3 Abs. 1 lit. e) (iii) MarkenRL, der § 3 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG und Art. 7 Abs. 1 lit. e) (iii) GMV entspricht).

1.8. Absolute Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG/Art. 7 GMV Abs. 1 b) bis k) GMV)

Zeichen, die nach § 8 MarkenG bzw. Artikel 7 GMV Absatz 1 b) bis k) GMV absolut schutzunfähig sind, werden vom Deutschen Patent- und Markenamt und vom Harmonisierungsamt nicht als Marke eingetragen. Als Gemeinschaftsmarken werden Zeichen auch dann nicht eingetragen, wenn die absoluten Schutzhindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen, Artikel 7 Absatz 2 GMV. Die in der Praxis wichtigsten absoluten Eintragungshindernisse sind die mangelnde Unterscheidungskraft und die freihaltebedürftigen beschreibenden Angaben.

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

Die fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG/Art. 7 GMV Abs. 1 b) GMV) und die Freihaltebedürftigkeit beschreibender Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG/Art. 7 GMV Abs. 1 c) GMV) werden von den Ämtern meistens zusammen geprüft. Die Unterscheidungskraft fordert, dass ein Zeichen überhaupt als Herkunftshinweis aufgefasst werden kann. Damit ist gemeint, dass das Zeichen die betreffenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen kann und damit die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen unterschieden werden können (vgl. BGH: 21.12.2011 – I ZB 56/09 – *Link economy*; EuGH: 12.7.2012 – C-311/11 – *WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH*).

Die Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Eintragungshindernis ist alleine das Fehlen jeder Unterscheidungskraft. Es gilt daher ein großzügiger Maßstab: Jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt (BGH: 24.6.2010 – I ZB 115/08 – *TOOOR!*; BGH: 4.4.2012 – I ZB 22/11 – *Starsat*). Die Unterscheidungskraft wird für jede der Waren oder Dienstleistungen gesondert geprüft. Die fehlende Unterscheidungskraft für eine Ware indiziert dabei die fehlende Unterscheidungskraft für die verbundene Dienstleistung (BGH: 13.9.2012 – I ZB 68/11 – *Deutschlands schönste Seiten*). Auf andere Kriterien als die Unterscheidungskraft, etwa einen „gewissen Fantasieüberschuss“, kommt es nicht an (EuGH: 21.10.2004 – C-64/02 – *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*).

Beispiele für angenommene Unterscheidungskraft

→ „Matchwear“ für Betttextilien (BPatG: 23.11.2010 – 27 W (pat) 16/10 – *MATCHWEAR*)

Beispiele für mangelnde Unterscheidungskraft

→ „Matchwear“ für Bekleidung, Schmuck, Schmuckwaren sowie Textilien (BPatG: a. a. O. – *MATCHWEAR*)

→ „Fishtailparkas“ für Oberbekleidung (vgl. OLG Frankfurt a.M.: 4.10.2012 – 6 U 217/11)

→ „fashion.de“ u. a. für Werbung, Einzelhandelsdienstleistungen und Bereitstellung von Internetplattformen (BPatG: 18.1.2012 – 29 W (pat) 525/10 – *fashion.de*)

→ „Interactive Wear“ für Bekleidungsstücke (BPatG: 6.6.2006 – 27 W (pat) 194/05 – *Interactive Wear*)

→ „New Life“ u. a. für Bekleidungsstücke (BPatG: 11.8.1998 – 27 W (pat) 84/97 – *New Life*)

→ „RAG WEAR“ für Bekleidungsstücke (BPatG: 24.4.1999 – 27 W (pat) 34/98 – *RAG WEAR*)

Je schwächer die originäre Unterscheidungskraft einer Marke ist, desto geringer ist auch der Schutzzumfang einer Marke (zum Schutzzumfang unten unter Kapitel 7, Teil 2, 3.2.). Eine eingetragene Marke gilt zwar immer (zumindest als schwach) originär unterscheidungskräftig. Ihr Schutzzumfang ist aber unter Umständen stark verringert.

Beispiel

→ Zwischen den Wortmarken „S-HE“ und „SHE“ besteht wegen der nur „sehr geringen Kennzeichnungskraft“ der Marke „SHE“ trotz Warenidentität (u. a. Bekleidungsstücke) keine Verwechslungsgefahr (HABM: 26.9.2006 – R 301/2006 – *she/S-HE*).

Außerdem kann schwachen Marken im Verletzungsfall oft der Einwand mangelnder „markenmäßiger Benutzung“ entgegengehalten werden (hierzu unten unter Kapitel 7, Teil 2, 2.). Nicht nur kassiert der 1. Zivilsenat des BGH regelmäßig Entscheidungen des Bundespatentgerichts. Auch die einzelnen Marken-Beschwerdesenate des BPatG (24. bis 33. Senat) sind unterschiedlich großzügig bei der Frage, ob eine Bezeichnung unterscheidungskräftig ist oder nicht. Der u. a. für die Leitklassen 23 (textile Garne

und Fäden), 24 (Webstoffe und Textilwaren; Bettdecken; Tischdecken), 26 (Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen) und 27 (Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; nichttextile Tapeten) zuständige 26. Senat des Bundespatentgerichts scheint großzügiger zu sein als beispielsweise der u. a. für die Leitklasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckung) zuständige 27. Senat.

Beispiele für Entscheidungen des 26. Senats des BPatG

Unterscheidungskraft bejaht für:

- Wortmarke „WebShare“ u. a. für Sammeln, Systematisierung, Zusammenstellung und Analyse von Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Entwurf von Computerhardware, -software und Datenbanken; Gestaltung von Webseiten für „Dritte“ (BPatG: 23.1.2013 – 26 W (pat) 534/10)
- Wortmarke „Fucking hell“ u. a. für Bekleidungsstücke (BPatG: 16.1.2013 – 26 W (pat) 504/12)
- Wortmarke „brand“ u. a. für Leder und Lederimitationen für Möbelbezüge, Möbel, Webstoffe und Textilstoffe als Bezugsstoffe für Möbel (BPatG: 28.11.2012 – 26 W (pat) 559/12)

Beispiele für Entscheidungen des 27. Senats des BPatG

Unterscheidungskraft verneint für:

- Wortmarke „Glücksbringer“ u. a. für Bekleidungsstücke, Bett- und Tischdecken, Webstoffe und Textilwaren (BPatG: 29.5.2013 – 27 W (pat) 517/12)
- Wortmarke „Miraclebody“ für Bekleidung (BPatG: 26.2.2013 – 27 W (pat) 71/12)
- Wort-/Bildmarke „!Solid“ u. a. für Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen (BPatG: 27.11.2012 – 27 W (pat) 89/11)
- Wort-/Bildmarke „Prominent!“ für Bekleidungsstücke (BPatG: 29.4.2013 – 27 W (pat) 77/12)
- Wort-/Bildmarke „Grillmeister“



u. a. für Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; konserviertes, tiefgefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Konfitüren (BPatG: 21.1.2013 – 27 W (pat) 553/12).