

Beschreibende Marken mit Bildelementen

Detlef Schennen
Markenforum 2016
München, 18.11.2016

Bild- Marken mit **beschreibenden**
Elementen

Oder vielmehr

Beschreibende Marken mit **Bild-**
Elementen

Ausgangsfrage im Rahmen von Artikel 7-1-c:

Ab wann macht die Hinzufügung eines Bildelements eine Marke für ein beschreibendes Wort u-kräftig?

(Außen vor soll hier bleiben, wenn ein n-ukr Wortelement mit Bildelement kombiniert wird – aber Überschneidung von Artikel 7-1-c mit b)

(Außen vor soll hier die Vorfrage bleiben, ob und wofür das Wort beschreibend ist – dies bitte ich Sie zu vermuten.)

Der Gesetzestext:

“Von der Eintragung ausgeschlossen sind:

(c) Marken, die **ausschließlich** aus **Zeichen** und Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit ... oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale ... dienen können.”

*„... Marken, die **ausschließlich** aus **Zeichen und Angaben** bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit ... dienen können.“*

‚ausschließlich‘: bezieht sich auf die Bestandteile, die die Marke enthält, nicht auf die “Ausschließlichkeit” der Bedeutung des Wortes‘

‚Zeichen und Angaben‘: nicht beschränkt auf Wörter

Grundregeln:

Eine Marke bleibt grundsätzlich “ausschließlich” aus beschreibenden Angaben bestehend, wenn

der Rest N-ukr ist

(entweder für sich oder in Kombination mit den anderen (Wort-Bestandteilen)).

‘Der Rest’ kann *generisch* sein ...

(Domain .com, Rechtsformangabe GmbH)

Oder ***figurativ***

Oder *Ausgestaltung in Farbe* sein ..

Oder eine komplexe *‘Kombination’* anderer Elemente /
Gestaltungen

Prüfungsrichtlinien EUIPO:

Behandelt dies

in Teil B.4, Kap. 2.3.4. (auf 6 Seiten)

Bisher: autonome Beispiele

Neufassung: Bezug auf Convergence Program CP 3

Beschwerdekammern:

folgen dieser Linie

Zahlreiche Fälle

- da nunmehr verstärkt Zurückweisungen erfolgen -
Aber das Pendel macht Ausschläge ..

Unterfälle:

- (1) Non-standard font
- (2) Typographische Variationen
- (3) Buchstaben in Farbe
- (4) Farbiger Hintergrund, farbiges Etikett
- (5) Einfache graphische Striche
- (6) Eigenständige Abbildungen

(sehr häufig überschneiden sich diese Unterfälle)

1. Non-standard font:

Zurückgewiesen (*,just' rejected ...)*

R 648/2015-1 vom 10.12.2015



just
cosmetics

R 676/2016-1 vom 26.9.2016



milk

1. Non-standard font:

Zurückgewiesen

R 1289/2015-4 vom 22.10.2015

elite

1. Non-standard font:

Zurückgewiesen:

R 1175/2016-4
vom 17.10.2016

Vegan Bakery

2. Typographische Variationen:

Zurückgewiesen:

R 1443/2015-4
vom 25.2.2016

BestPer>>form

R 1177/2015-4
vom 12.1.2016

ecoadvanced

2. Typographische Variationen:

Zurückgewiesen:

R 2462/2015-1 vom 29.9.2016

(BF: ‚Cubic M is my house mark‘)

OPTIMUM

3. Farbige Buchstaben:

Zurückgewiesen :

R 741/2014-4 vom 10.7.2014



R 1804/2015-4 vom 15.12.2015:



3. Farbige Buchstaben:

Zurückgewiesen:

R 1879/2015-5 vom 20.9.2016



onlineplus

4. Farbiger Hintergrund, farbiges Etikett:

Zurückgewiesen:

R 2743/2014-4
vom 24.4.2015



Dialogseminar
online

R 2990/2014-5
vom 20.10.2015



4. Farbiger Hintergrund, farbiges Etikett:

Zurückgewiesen:

R 1730/2015-4 vom 9.12.2015



4. Farbiger Hintergrund, farbiges Etikett:

Zurückgewiesen:

R 945/2015-4 vom 12.1.2016



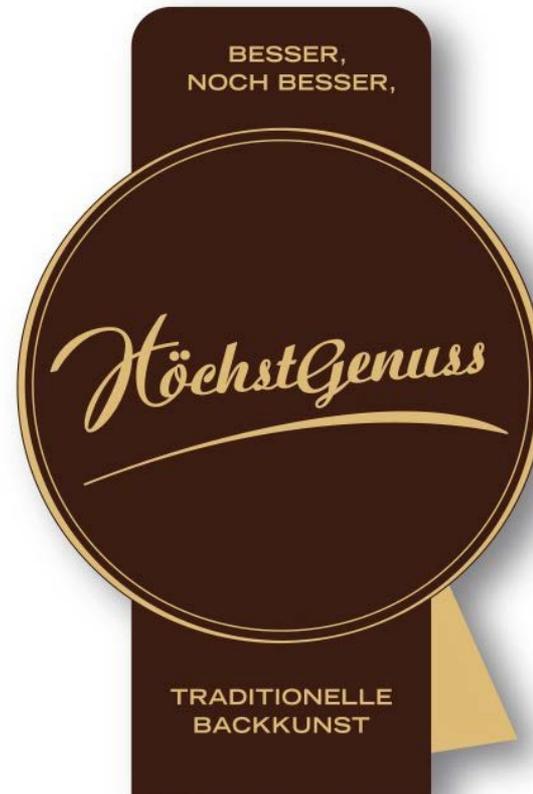
R 1982/2015-1 vom 23.2.2016



4. Farbiger Hintergrund, farbiges Etikett:

Zurückgewiesen:

R 1190/2015-5
vom 18.12.2015



4. Farbiger Hintergrund, farbiges Etikett:

Zurückgewiesen:

R 684/2016-2

vom 5.10.2016

(wegen franz. „Santé“)



4. Farbiger Hintergrund, farbiges Etikett: Zurückgewiesen:

R 753/2016-1
vom 6.9.2016



„(41 Das Wort „APOTHEKE“ ist zusätzlich mit einem gelben, schweif förmigen Bogen unterstrichen. Das relevante Publikum sieht darin aber nur eine Hervorhebung des Wortes „APOTHEKE“. Entgegen der Ansicht der Anmelderin kommt es nicht darauf an, ob der Bogen isoliert betrachtet schutzfähig sein könnte. Dies wäre im Übrigen auch nicht der Fall, da er aus einer einfachen geometrischen Form besteht ...)“

5. Einfache graphische Striche:

Zurückgewiesen:

R 1038/2015-5
vom 26.2.2016

R 497/2015-2
vom 24.11.2015



LIGHTCRAFT



TOTALSUPPORT

6. Eigenständige Abbildungen:

Zurückgewiesen:

R 2291/2014-4 vom 16.3.2015



R 2063/2014-4 vom 25.3.2015
(,*park and ride*)



6. Eigenständige Abbildungen;

Zurückgewiesen:

R 3176/2014-4 vom 2.6.2015



R 3153/2014-4 vom 11.5.2015



6. Eigenständige Abbildungen:

Zurückgewiesen:

R 1099/2015-4 vom 15.2.2016
(Achtung Hitchcock ...)



6. Eigenständige Abbildungen:

Zurückgewiesen:

R 1367/2015-4 vom 24.11.2015



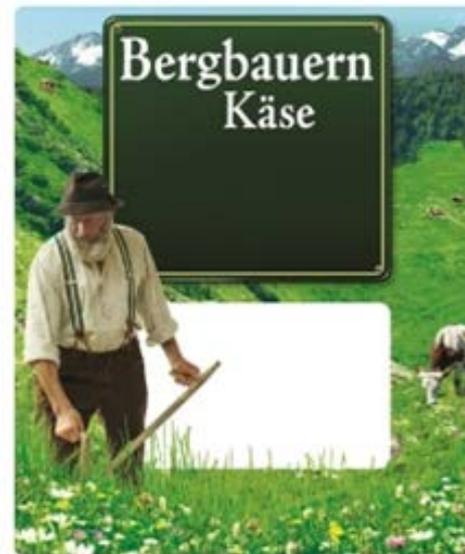
6. Eigenständige Abbildungen:

Zurückgewiesen:

R 1460/2015-5 vom 18.11.2015

R 2039/2014-1 vom 10.8.2015

(*graphic of minimal influence*)



6. Eigenständige Abbildungen:

Zurückgewiesen:

R 2194/2015-5 vom 29.7.2016

„(21) Die orange Ausgestaltung der stilisierten Hamburgersemmel imitiert die Farbe des Brotteigs. ...“

„(29) ... nicht angezeigten, zergliedernden Bewertung.“

...Das Bildelement ist nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit dem Wortbestandteil zu sehen. So braucht nicht geklärt zu werden, ob das Bildelement in Alleinstellung eintragbar wäre ...“



Zugelassen:

R 1749/2014-4 vom 26.11.2014



R 2016/2013-4 vom 12.5.2014



Zugelassen:

R 2187/2015-4

(*Paso Fino*: Pferderasse ?)



Bestätigungen dieser Linie durch EuG:

T-487/09 vom 28.6.201

ReValue

T-608/14 vom 10.9.2015



Bestätigungen dieser Linie durch EuG:

T-454/14 vom 31.5.2016

STONE

Bestätigungen dieser Linie durch EuG:

T-220/15 vom 7.6.2016
/allerdings zu 7-1-b/
(Farbe grün für Umwelt,
Farbe selbst n-ukr,
Banale Grafik)



Bestätigungen dieser Linie durch EuG:

T-32/15 vom 12.5.2016

/allerdings zu 7-1-b/

/als Werbeslogan/

(Nr 43: einfacher Natur,
verändere nicht die Bedeutung)

(Wortmarke **Mark1**

ebenfalls zurückgewiesen)



Mark1

Destillat:

Bild- “Element” ist:

N-Ukr:

- wenn das Bildelement für sich n-ukr (z.B. banal) ist
- oder wenn es die beschreibende Bedeutung des Wortelements unterstreicht.

U-Kr:

- wenn fantasievoll,
- gleich, ob man “erkennt worum es geht”.

Destillat

Oder allgemeiner ausgedrückt:

Eine Marke ist nicht länger beschreibend, wenn sie Elemente (?!) enthält, die

- für sich genommen u-kr sind;
(und/oder)
- in ihrer Kombination mit den n-ukr Elementen u-kr sind.

Destillat

Das führt zurück auf die 'älteste' Regel überhaupt.
Aber stimmt sie / wird sie so angewandt ?

Dogmatik

Viele Argumente in diesem Zusammenhang sind
‘entlehnte’ aus Artikel 8 / VerwGefahr.

Hier in der Tat Gefahr, absolute mit relativen
Hindernissen zu verwechseln.

EuGH st. Rspr. (z.B zu 3-D) : ‚Die Wiedergabe der Marke
muß dem angesprochenen Verbraucher ermöglichen, die damit
gekennzeichneten Waren ***auch ohne analysierende und vergleichende
Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit*** von den
Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden.‘

Dogmatik

Wo ist in den o.a. Fällen eine “Kombinationswirkung” erreicht? Wenn ja, wo, wo nicht schon “ein Element für sich” u-kr wäre?

(Nach überschlägiger Betrachtung: wohl nur im Fall “HörPlus +”)

Wo ist in den oa Fällen ein “Element”? Das “M” in OPTIMUM sicher nicht.

Wie soll ein “Nichts” in Kombination mit Anderem zu “Etwas” werden ?

Dogmatik

Wird die oa Regel bei Wortmarken angewandt?

- In etlichen Fällen wird durch zusätzliche Worтеlemente die Anmeldung “unterscheidungskräftiger”
- In anderen Fällen wird sie durch zusätzliche Worтеlemente “beschreibender”
- Begriff “Kombinationswirkung” führt dann nicht weiter

Dogmatik

Warum wird dies nicht auch bei Abürzungen +
Abgekürztem angewandt?

Warum entfällt nach “NAI” die u-Kr der Abkürzung durch
die n-ukr des Abkekürzten?

Mit Obigem nicht vereinbar.



Dogmatik

R 739/2016-4 vom 14.10.2016

Zugelassen

ifs Institut für Städtebau, Wohnungswirtschaft und Bausparwesen

Dogmatik

Bei Abkürzungen + Abgekürztem wird dies in
Gegenrichtung sehr wohl angewandt:

(fiktives Beispiel)

Hals-Nasen-Ohrenarzt Hans Norbert Obermüller

(HNO allein;

HNO Hans Norbert Obermüller,

HNO Hals-Nasen-Ohrenarzt, usw. ...)

L. van Beethoven, Fidelio, Nr. 4,

Arie des Rocco:

***„Wenn sich nichts mit nichts
verbindet, ist und bleibt die
Summe klein“***

(oder: $0 + 0 = 0 \times 0$)

**L. van Beethoven, Fidelio, Nr. 4,
Arie des Rocco:
„Wenn sich nichts mit nichts verbindet,
ist und bleibt die Summe klein“
(oder: $0 + 0 = 0 \times 0$)**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

