

# DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

Markenabteilungen  
80297 München

Telefon: (0 89) 21 95 - 0

Telefax: (0 89) 21 95 - 40 00

Telefonische Auskünfte: (0 89) 21 95 - 34 02

Internet: <http://www.dpma.de>

## Zahlungsempfänger:

Bundeskasse Weiden

BBk München 700 010 54 (BLZ 700 000 00)

BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700

IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

Dienststelle Jena  
07738 Jena

Telefon: (0 36 41) 40 - 54

Telefax: (0 36 41) 40 - 56 90

Telefonische Auskünfte: (0 36 41) 40 - 55 55

Technisches Informationszentrum Berlin  
10958 Berlin

Telefon: (0 30) 25 992 - 0

Telefax: (0 30) 25 992 - 404

Telefonische Auskünfte: (0 30) 25 992 - 220

## Richtlinien für die Prüfung von Markenmeldungen

(Richtlinie Markenmeldungen)

vom 13. Juni 2005

in redaktionell überarbeiteter Fassung vom 15. Dezember 2009

### Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkung.....	2	4.6. Prioritäten .....	9
II. Schematische/grafische Darstellung des Prüfungsverfahrens .....	3	4.6.1. Auslandspriorität .....	9
III. Eingangsbearbeitung .....	3	4.6.2. Ausstellungspriorität .....	9
1. Einreichung der Anmeldung .....	3	5. Prüfung der Schutzfähigkeit.....	9
2. Klassifizierung .....	4	5.1. Markenfähigkeit .....	9
3. Empfangsbescheinigung .....	4	5.2. Grafische Darstellbarkeit .....	10
IV. Bearbeitung einer Markenmeldung in der Markenstelle .....	4	5.3. Grundsätze der Prüfung absoluter Schutzhindernisse .....	10
1. Allgemeine Grundsätze .....	4	5.4. Beschreibende Angaben .....	10
1.1. Reihenfolge der Bearbeitung .....	4	5.5. Fremdsprachige Wörter .....	11
1.2. Fristen.....	5	5.6. Geografische Angaben .....	11
1.3. Anhörungen .....	5	5.7. Unterscheidungskraft.....	11
2. Mindestanforderungen der Anmeldung/Feststellung des Anmeldedatums .....	5	5.8. Üblich gewordene Bezeichnungen .....	12
3. Gebühren .....	5	5.9. Eignung zur Täuschung.....	12
4. Weitere Anmeldeerfordernisse.....	6	5.10. Bösgläubigkeit .....	12
4.1. Anmelder .....	6	5.11. Notorisch bekannte Marken.....	12
4.2. Vertreter.....	6	5.12. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten .....	12
4.2.1. Vollmacht .....	6	5.13. Hoheitszeichen .....	12
4.2.2. Inlandsvertreter .....	6	5.14. Prüf- und Gewährszeichen .....	13
4.3. Form und Wiedergabe der Marke.....	7	5.15. Kennzeichen internationaler Organisationen .....	13
4.3.1. Wortmarken (§ 7 MarkenV).....	7	5.16. Sonstige gesetzliche Benutzungsverbote .....	13
4.3.2. Bildmarken (§ 8 MarkenV) .....	7	5.17. Verkehrsdurchsetzung.....	13
4.3.3. Dreidimensionale Marken (§ 9 MarkenV) .....	7	5.18. Verschiebung des Zeitrangs .....	15
4.3.4. Hörmarken (§ 11 MarkenV) .....	7	5.19. Teilung der Anmeldung.....	15
4.3.5. Kennfadenmarken (§ 10 MarkenV) .....	8	5.20. Insolvenzverfahren .....	15
4.3.6. Sonstige Markenformen (§ 12 MarkenV) .....	8	6. Beanstandungsbescheid.....	16
4.3.6.1. Abstrakte Farbmarken.....	8	7. Entscheidung .....	16
4.3.6.2. Bewegungsmarken .....	8	8. Erinnerungsverfahren und Abhilfe .....	16
4.3.6.3. Positionsmarke.....	8	9. Beschwerde und Abhilfe .....	16
4.4. Waren-/Dienstleistungsverzeichnis .....	8	10. Wiedereinsetzung und Weiterbehandlung ..	17
4.5. Rechtsfolge bei Fehlen der weiteren Anmeldeerfordernisse .....	9	10.1. Wiedereinsetzung (§ 91 MarkenG).....	17
		10.2. Weiterbehandlung der Anmeldung (§ 91a MarkenG) .....	17
		11. Eintragung und Veröffentlichung .....	17

## I. Vorbemerkung

Die vorliegende Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen erläutert die Praxis der Markenstellen im Prüfungsverfahren und gibt einen Überblick über die wesentlichen Prüfungsgrundsätze (Anmeldeerfordernisse und Schutzhindernisse). Der Anmelder findet wichtige Hinweise für die richtige und vollständige Abfassung und Zusammenstellung der Anmeldeunterlagen und kann durch die Beachtung dieser Hinweise entscheidend zu einer zügigen Bearbeitung beitragen.

Die Markenstellen orientieren sich an der Richtlinie, so dass eine sachgerechte und vor allem einheitliche Durchführung des Prüfungsverfahrens in Markensachen gewährleistet wird.

Die Richtlinie verweist soweit erforderlich auf die gesetzlichen Vorschriften, wiederholt ihren Inhalt aber nur schwerpunktmäßig. Das Prüfungsverfahren wird in seinen wesentlichen Schritten dargestellt, ohne dass in dem hier gewählten Rahmen alle Einzelfragen der Praxis erschöpfend behandelt werden können. In jedem Einzelfall sind die aktuelle Rechtsprechung und Fachliteratur zu berücksichtigen.

Den rechtlichen Rahmen des Verfahrens in Markensachen bilden im Wesentlichen

auf nationalem Gebiet:

- das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG);
- die Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung – MarkenV);
- die Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAV);
- die Verordnung über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen des Patentamts obliegender Geschäfte (Wahrnehmungsverordnung – WahrnV);
- das Patentkostengesetz (PatKostG);
- die Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (PatKostZV) sowie
- die Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMAVwKostV);

auf internationalem Gebiet:

- die Erste Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988;
- das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen – MMA);
- das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Protokoll zum Madrider Markenabkommen - PMMA);
- die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (Gemeinschaftsmarkenverordnung - GMV);
- die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft – PVÜ);
- der Markenrechtsvertrag (TLT) vom 16. Oktober 2004.

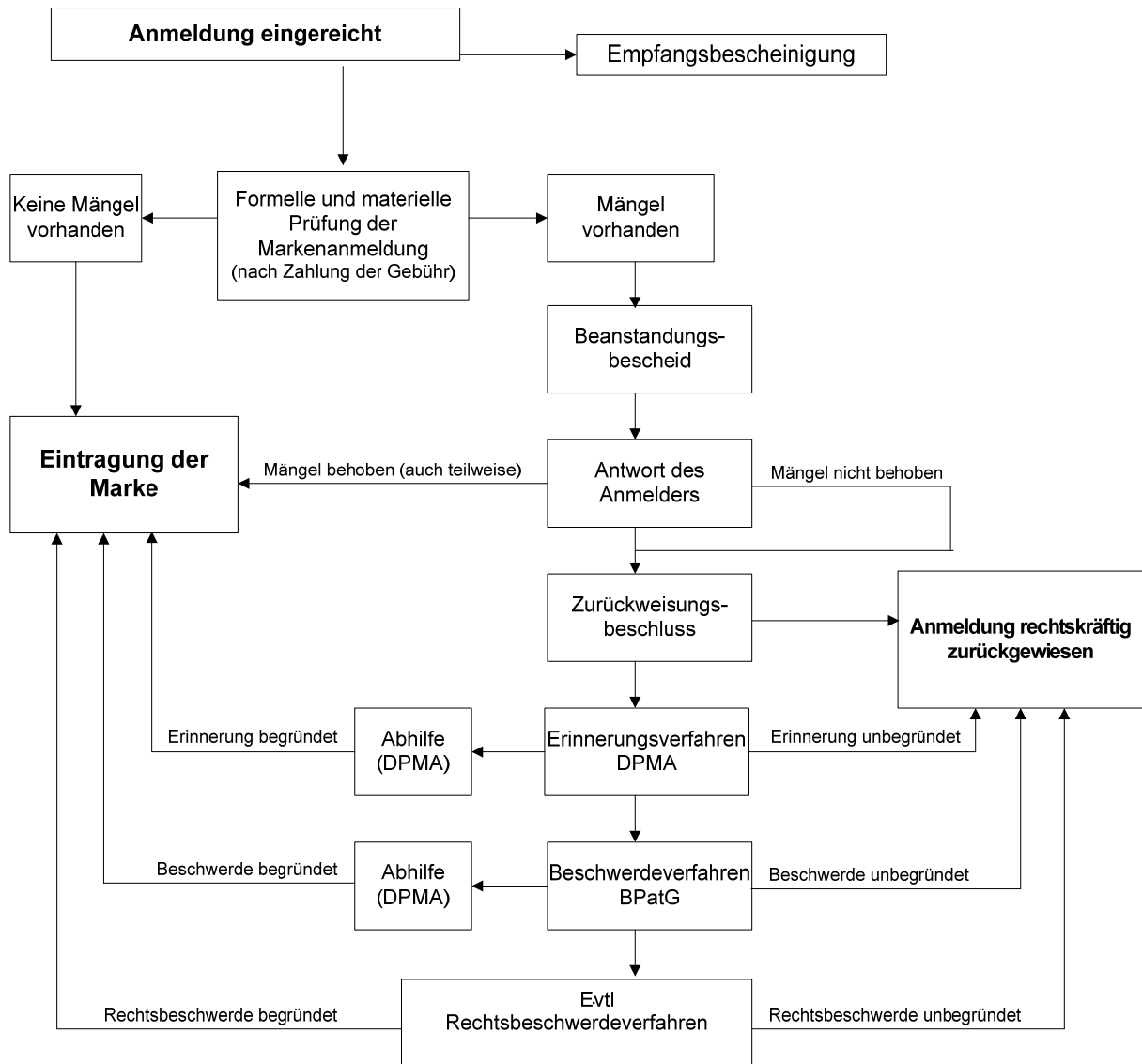
Die vorstehenden Rechtsvorschriften sind in der jeweils gültigen Fassung im Internet zugänglich unter <http://bundesrecht.juris.de/aktuell.html> oder [www.transpatent.com](http://www.transpatent.com)<sup>1</sup>).

Die Richtlinie geht nicht auf die Besonderheiten der internationalen Registrierung deutscher Marken sowie der Schutzbewilligungsverfahren für international registrierte ausländische Marken ein. Informationen hierzu erhalten Sie in dem vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebenen, umfassenden und ausführlichen Merkblatt M 8940 (<http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/m8940.pdf>). Im Übrigen werden international registrierte Marken nach denselben Maßstäben wie nationale Markenmeldungen auf absolute Schutzfähigkeit geprüft (§ 113 MarkenG).

---

<sup>1</sup> Soweit in dieser Richtlinie auf Informationen Dritter verwiesen wird, übernimmt das Deutsche Patent- und Markenamt für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Informationen keinerlei Haftung.

## II. Schematische/grafische Darstellung des Prüfungsverfahrens



## III. Eingangsbearbeitung

### 1. Einreichung der Anmeldung

Markenanmeldungen können beim Deutschen Patent- und Markenamt in München und Jena<sup>2</sup>, beim Technischen Informationszentrum in Berlin<sup>3</sup> sowie seit dem 1. April 2004 bei den im Bundesgesetzblatt bekannt gemachten Patentinformationszentren eingereicht werden (Verzeichnis unter: [http://www.dpma.de/docs/dpma/kooperation/piz\\_dt.pdf](http://www.dpma.de/docs/dpma/kooperation/piz_dt.pdf)). Der Anmelder muss das vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebene Formblatt verwenden (§ 2 Abs. 1 MarkenV; [http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7005\\_dot](http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7005_dot)).

Leicht abgewandelte Formblätter gleichen Inhalts und gleichen Formats können eingereicht werden (§ 9 Abs. 1 Satz 3 DPMAV).

Sie können Ihre Markenmeldung auch in elektronischer Form (Details finden Sie unter:

[http://www.dpma.de/service/e\\_dienstleistungen/dpmaidirekt/index.html](http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmaidirekt/index.html))

beim Deutschen Patent- und Markenamt einreichen. Zum Erstellen und Validieren der Anmeldedokumente benötigen Sie die Software DPMAdirekt, die unter

[http://www.dpma.de/service/e\\_dienstleistungen/dpmaidirekt/downloads/index.html](http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmaidirekt/downloads/index.html) kostenlos herunter geladen werden kann. Die elektronische Anmeldung ist nur mit einer qualifizierten digitalen Signatur möglich. Karteninhaber

finden Sie unter: [http://www.dpma.de/service/e\\_dienstleistungen/dpmaidirekt/allgemeineinformationen/digitalsignatur/index.html](http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmaidirekt/allgemeineinformationen/digitalsignatur/index.html).

<sup>2</sup> Postadresse für alle Markenabteilungen: 80297 München, für Dienststelle Jena 07738 Jena

<sup>3</sup> Postadresse: 10958 Berlin

Für die Anmeldung einer Marke in elektronischer Form ermäßigt sich die Anmeldegebühr um 10.-€ auf 290.- €. Mittels Eingangsbestätigung erhalten Sie auch umgehend das Aktenzeichen.

Weitere Einzelheiten zur elektronischen Einreichung können Sie § 12 der DPMAV entnehmen.

Bei Eingang der Markenmeldung wird zunächst der Eingangstag erfasst und ein Aktenzeichen vergeben.

Anmeldungen mit Waren-/Dienstleistungsverzeichnissen in fremden Sprachen sind nur zulässig, wenn der Anmelder innerhalb eines Monats ab Eingang einer solchen Anmeldung die deutsche Übersetzung einreicht. Geschieht dies nicht, gilt die fremdsprachige Anmeldung als nicht eingereicht (§ 15 Abs. 3 Satz 2 MarkenV). Zur Klarstellung: es handelt sich nicht um eine fremdsprachige Anmeldung, wenn lediglich der Inhalt der Marke fremdsprachige Angaben aufweist.

Fremdsprachige Begriffe in einem an sich deutschen Waren-/Dienstleistungsverzeichnis müssen nicht übersetzt werden, wenn es sich um in Deutschland übliche (Fach-)Begriffe handelt (z.B. „Router“).

Die wesentlichen Anmeldedaten werden erfasst (soweit sie eindeutig sind) und in DPMAregister (<https://register.dpma.de>), dem elektronischen Auskunftssystem des DPMA, veröffentlicht. Dazu gehören: Aktenzeichen, Eingangsdatum, Angaben zur Marke (auch Bild Darstellungen), Angaben zur Priorität, Name und Wohnsitz des Anmelders, Zustellungsanschrift sowie die Leitklasse und gegebenenfalls weitere Klassen des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen.

DPMAregister ist eine über das Internet kostenlos zugängliche Datenbank, über die sich die tagesaktuellen Rechtsstände der vom DPMA verwalteten Schutzrechte abfragen lassen.

## 2. Klassifizierung

Das eingereichte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis muss bestimmten Gruppen von Waren/Dienstleistungen (den sog. Klassen laut Klasseneinteilung) zugeordnet werden. Die Einteilung und inhaltliche Abgrenzung der Klassen beruht auf der Nizzaer Klassifikation. Die Einteilung der Klassen mit den „Erläuternden Anmerkungen“ ist abgedruckt als Anlage 1 zur Markenverordnung (§ 19 Abs. 1 MarkenV) und findet sich im Internet unter [http://www.dpma.de/docs/service/klassifikationen/nizza/nizza9\\_tei1\\_klasseneinteilung.pdf](http://www.dpma.de/docs/service/klassifikationen/nizza/nizza9_tei1_klasseneinteilung.pdf).

Das Deutsche Patent- und Markenamt setzt aufgrund der Angaben des Anmelders die Klassen fest und nimmt damit die endgültige (abschließende) Klassifizierung vor.

Seit dem 1. Juni 2004 muss der Anmelder das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis in gruppierter Form einreichen (§ 20 Abs. 3 MarkenV), d.h. jede Ware und Dienstleistung ist der jeweiligen Klasse der Klasseneinteilung zuzuordnen und zwar beginnend mit der niedrigsten Klasse in aufsteigender Reihenfolge (Beispiel: Klasse 30: feine Back- und Konditorwaren; Klasse 33: Weine, Spirituosen).

Kommt der Anmelder dieser Verpflichtung nicht nach, kann sich die Bearbeitung der Markenmeldung erheblich verzögern, denn die Markenstellen müssen ein fehlerhaft oder nicht klassifiziertes und gruppiertes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beanstanden und eine korrekte Fassung anfordern. Wenn einzelne Waren oder Dienstleistungen nicht so bezeichnet sind, dass die Einordnung in eine Klasse der Klasseneinteilung möglich ist, fordert die

Markenstelle den Anmelder im weiteren Verfahren auf, innerhalb einer bestimmten Frist eine klassifizierbare Bezeichnung zu wählen. Holt der Anmelder trotz Beanstandung durch die Markenstelle die Klassifizierung und Gruppierung nicht nach, weist die Markenstelle die Anmeldung zurück (§ 36 Abs. 4 MarkenG); vgl. hierzu nachfolgend auch Ziff. 4.4. (Waren-/Dienstleistungsverzeichnis).

Es wird hier empfohlen, auf bekannte Begriffe der **Suchmaschine** für Waren- und Dienstleistungen oder der "Alphabetischen Liste der Waren und Dienstleistungen" (<http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizaklassifikation/suche/suchen.html>) zurückzugreifen.

Waren oder Dienstleistungen, die nicht bereits bekannt und in der Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts bestimmten Klassen zugeordnet sind, werden unter Berücksichtigung der "Erläuternden Anmerkungen" sowie der „Alphabetischen Liste“ der Waren und Dienstleistungen zur Nizzaer Klassifikation (Anlagen 2 und 3 zu § 19 Abs. 2 MarkenV) klassifiziert.

Diese Informationen und den Zugang zur „Suchmaschine“ finden Sie auf der Seite: (<http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizaklassifikation/index.html>).

Das Deutsche Patent- und Markenamt legt die Leitklasse fest, nach der sich die interne Zuständigkeit für die Bearbeitung der Anmeldung richtet (§ 21 Abs. 2 MarkenV). Maßgebend hierfür ist, auf welchen Waren und Dienstleistungen der Schwerpunkt der Anmeldung liegt. Der Anmelder kann in der Anmeldung eine Leitklasse vorschlagen. Diese Angabe ist für das Deutsche Patent- und Markenamt nicht bindend, ihr wird aber nach Möglichkeit entsprochen. Als interner Organisationsakt ist die Festlegung der Leitklasse nicht mit Rechtsmitteln angreifbar.

## 3. Empfangsbescheinigung

Der Anmelder erhält nach der Datenersterfassung eine automatisch erstellte Empfangsbescheinigung. Sie enthält alle wesentlichen Daten der Anmeldung (soweit sie zu diesem Zeitpunkt bereits eindeutig feststehen) wie Aktenzeichen, Eingangsdatum, Angaben zur Marke, Angaben zur Priorität, Name und Wohnsitz des Anmelders, Zustellungsanschrift, Leitklasse und zunächst festgestellte weitere Klassen sowie Angaben zur fälligen Gebühr.

## IV. Bearbeitung einer Markenmeldung in der Markenstelle

### 1. Allgemeine Grundsätze

#### 1.1. Reihenfolge der Bearbeitung

Anmeldungen werden im Allgemeinen in der Reihenfolge ihres Eingangs beim Deutschen Patent- und Markenamt bearbeitet. In Ausnahmefällen kann von dieser Reihenfolge abgewichen werden. Ersichtlich schutzfähige Anmeldungen mit vollständigem und eindeutigem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis können bei frühzeitiger Zahlung der Gebühr (vor Ablauf der gesetzlichen Zahlungsfrist, etwa durch Einzugsermächtigung) zügig eingetragen werden. Hat der Anmelder Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt und die dafür vorgesehene Gebühr bezahlt, bearbeitet die Markenstelle diese Verfahren vorrangig innerhalb von 6 Monaten (§ 38 MarkenG), es sei denn, der Anmelder selbst hat einen erhöhten Bearbeitungsaufwand oder sonstige Verzögerungen des Verfahrens verursacht.

## 1.2. Fristen

Die vom Deutschen Patent- und Markenamt gesetzten Fristen betragen bei inländischen Anmeldern in der Regel einen Monat, bei ausländischen Anmeldern zwei Monate (§ 18 Abs. 1 DPMaV).

Kürzere oder längere Fristen können gewährt werden, wenn die Umstände dies rechtfertigen, z.B. wenn die Beschaffung von Unterlagen (etwa zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung) erfahrungsgemäß längere Zeit in Anspruch nimmt.

Bei Angabe ausreichender Gründe kann die Frist einmal verlängert werden (§ 18 Abs. 2 DPMaV). Weitere Fristverlängerungen werden nur gewährt, wenn ein berechtigtes Interesse an der Fristverlängerung glaubhaft gemacht wird (§ 18 Abs. 3 DPMaV).

Eine Ablehnung der Fristverlängerung wird dem Anmelder umgehend, gegebenenfalls per Telefax, mitgeteilt. Der Antrag auf Fristverlängerung kann ausnahmsweise in der Endentscheidung über die Anmeldung abgelehnt werden, wenn für den Anmelder ersichtlich war, dass die Frist nicht gewährt werden konnte.

## 1.3. Anhörungen

Auf Antrag ist der Anmelder anzuhören, wenn dies sachdienlich ist (§ 60 Abs. 2 MarkenG).

Hält der Prüfer die Anhörung nicht für sachdienlich, weist er den Antrag mit der Endentscheidung unter Angabe von Gründen zurück. Sachdienlich ist eine Anhörung dann, wenn auf diese Weise eine schnellere Aufklärung als im schriftlichen Verfahren oder durch telefonische Nachfrage zu erwarten ist. Dies wird meist nur bei komplexen Sachverhalten der Fall sein, etwa bei Anmeldung einer neuen Markenform oder bei einem Gutachten zu einer behaupteten Verkehrsdurchsetzung.

## 2. Mindestanforderungen der Anmeldung/ Feststellung des Anmeldetags

Die Markenmeldung muss den Anforderungen für die Zuerkennung eines Anmeldetages genügen (§§ 32 Abs. 2, 33 Abs. 1 MarkenG). Diese Mindestanforderungen sind:

(1) Angaben, die für eine zweifelsfreie Feststellung der Identität des Anmelders erforderlich sind, insbesondere Name und Anschrift.

Es muss dem Deutschen Patent- und Markenamt anhand dieser Angaben möglich sein, mit dem Anmelder in Verbindung zu treten.

(2) Wiedergabe der Marke

Angemeldet werden können: Wortmarken, Bildmarken, Wort-Bild-Marken, Hörmarken, 3-D-Marken, Kennfadenmarken, abstrakte Farbmarken und sonstige Markenformen.

Für die Zuerkennung des Anmeldetags muss erkennbar sein, was nach dem Willen des Anmelders Gegenstand des Schutzes sein soll. Die Marke muss demnach klar und eindeutig wiedergegeben werden (BGH GRUR 2004, 502, 503 – „Gabelstapler II“). Handelt es sich nicht um eine Wortmarke, ist eine konkrete grafische Gestaltung einzureichen.

(3) Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

Die Anmeldung muss ein Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen enthalten, die mit der angemeldeten Marke gekennzeichnet werden sollen. Für die

Zuerkennung des Anmeldetags reicht es aus, wenn der „äußerste“ Bereich der angemeldeten Waren/Dienstleistungen eindeutig feststellbar ist, d.h. wenn die beanspruchten Waren/Dienstleistungen sachlich so bestimmt bezeichnet sind, dass eine klare Abgrenzung von nicht beanspruchten Waren/Dienstleistungen möglich ist.

Zunächst kann für die Zuerkennung des Anmeldetags aber die bloße Angabe einer Klasse der Klasseneinteilung von Waren/Dienstleistungen genügen, da aufgrund der Nizzaer Klassifikation hierzu eine bestimmte (feststehende) Anzahl von Oberbegriffen gehört.

Sind die Mindestanforderungen (1) bis (3) erfüllt, wird der Tag des Eingangs der Markenmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt als Anmeldetag festgelegt. Erst dann erfolgt die Veröffentlichung der Anmeldung in DPMAregister (§ 33 Abs. 3 MarkenG).

Erfüllt die Anmeldung die Mindestanforderungen nicht, fordert die Markenstelle den Anmelder auf, die festgestellten Mängel zu beseitigen und setzt ihm hierfür eine bestimmte Frist. Dabei weist sie darauf hin, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt, wenn die Mängel nicht fristgerecht beseitigt werden (§ 36 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Ein Anmeldetag wird erst zuerkannt, wenn der Anmelder alle beanstandeten Mängel beseitigt hat (§ 36 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

## 3. Gebühren

Die Gebühren werden bereits mit der Einreichung der Anmeldung fällig (§ 3 Abs. 1 PatKostG). Wird die Eintragung für Waren/Dienstleistungen für mehr als drei Klassen beantragt, ist zusätzlich zur Anmeldegebühr für jede weitere Klasse eine Klassengebühr zu zahlen. Im Rahmen der vorläufigen Klassifizierung wird die Höhe der Gebühren berechnet und dem Anmelder mit der Empfangsbescheinigung mitgeteilt. Eine weitere Aufforderung zur Zahlung wird nicht versandt.

Die Zahlungsfrist beträgt 3 Monate ab Eingang der Anmeldung (§ 6 Abs. 1 PatKostG) und kann nicht verlängert werden. Zahlt der Anmelder nicht fristgerecht, gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Dies gilt auch, wenn die Anmeldegebühr nicht vollständig gezahlt wird.

§ 2 PatKostZV bestimmt den jeweiligen Einzahlungstag bei den verschiedenen Zahlungsarten: bei Bareinzahlungen der Tag des Eingangs beim Deutschen Patent- und Markenamt, bei Überweisungen der Tag der Gutschrift zugunsten des DPMA, bei einer Einzugsermächtigung der Tag ihres Eingangs beim DPMA.

Zahlt der Anmelder zwar die Anmeldegebühr, aber weitere Klassengebühren nicht oder nicht vollständig, gelten vom bereits entrichteten Gebührenbetrag die Leitklasse und dann die übrigen Klassen in der Reihenfolge der Klasseneinteilung als bezahlt, es sei denn, der Anmelder bestimmt eine andere Reihenfolge. Für die weiteren Klassen gilt die Anmeldung als zurückgenommen. Weicht eine vom Anmelder vorgeschlagene Leitklasse von der vom Deutschen Patent- und Markenamt festgestellten Leitklasse ab, so wird zunächst die vom Anmelder angegebene Leitklasse berücksichtigt. Diese Zuordnung gilt auch für die Klassengebühren, die nach abschließender Klassifizierung durch die Markenstelle nachgefordert werden (§ 36 Abs. 3 MarkenG).

Die Gebühren können gezahlt werden durch (vgl. § 1 PatKostZV):

- Erteilung einer Einzel- oder Dauereinzugsermächtigung von einem Inlandskonto,
- Überweisung auf das Konto der Bundeskasse Weiden (Bundesbank München, Bankleitzahl 700 000 00, Kontonummer 700 010 54),
- Bareinzahlung bei einem inländischen oder ausländischen Geldinstitut auf das Konto der Bundeskasse Weiden (Bundesbank München, Bankleitzahl 700 000 00, Kontonummer 700 010 54),
- Bareinzahlung bei den Geldstellen des Deutschen Patent- und Markenamts (in den Dienststellen München, Jena und im Technischen Informationszentrum in Berlin).

Für die Erteilung der Einzugsermächtigung soll der vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebene Vordruck verwendet werden

(<http://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9507.pdf>).

Dadurch wird sichergestellt, dass alle notwendigen Angaben zur Einzugsermächtigung vorliegen und eine zügige Bearbeitung der Anmeldung erfolgen kann.

## 4. Weitere Anmeldeerfordernisse

### 4.1. Anmelder

Anmelder können natürliche Personen, juristische Personen (auch des öffentlichen Rechts) oder Personengesellschaften sein, die in eigenem Namen Träger von Rechten und Pflichten sein können, wie OHG oder KG sowie Partnerschaftsgesellschaften (§ 7 MarkenG). Ein Geschäftsbetrieb ist nicht erforderlich.

Ist eine juristische Person oder Personengesellschaft in einem öffentlichen Register eingetragen, muss der Name entsprechend der Registrierung angegeben werden.

Sind Unternehmensbezeichnungen ausländischer Anmelder ohne Hinweis auf die Gesellschaftsform angegeben, fordert die Markenstelle den Anmelder auf, die Rechtsform seines Unternehmens (beispielsweise Ltd., Inc., S.A.B.V.) mitzuteilen.

Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann unter ihrem Namen in das Markenregister eingetragen werden. Anzugeben sind dabei zusätzlich der Name und die Anschrift mindestens eines vertretungsberechtigten Gesellschafters (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 MarkenV).

Auch nicht eingetragene Vereine können nunmehr Schutzrechtsinhaber sein und in das Markenregister eingetragen werden (§ 7 Nr. 3 MarkenG). Hier sind neben der Vereinsbezeichnung der Name und die Anschrift eines vertretungsberechtigten Vereinsmitglieds anzugeben.

Wird eine Gesellschaft mit begrenzter Haftung in Gründung (GmbH i.G.) angemeldet, so ist auch hier der Name und die Anschrift eines vertretungsberechtigten Gesellschafters aufzuführen.

Melden mehrere natürliche, juristische Personen oder Personengesellschaften eine Marke gemeinsam an, bilden sie eine Anmeldergemeinschaft. Das Verfahren wird in solchen Fällen einheitlich geführt. Namen und Adressen aller Mitglieder sind vollständig anzugeben (§ 5 Abs. 3 MarkenV), die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten ist erforderlich (§ 14 Abs. 1 Satz 1 DPMAV). Die Mitglieder der Anmeldergemeinschaft sind notwendige Streitgenossen (§ 62 ZPO).

Die Anmeldung einer Kollektivmarke kann nur durch rechtsfähige Verbände oder juristische Personen des öffentlichen Rechts erfolgen. Eine Kollektivmarke ist ein Verbandszeichen, mit dem ein Verband Markenschutz für seine Mitgliedsunternehmen erlangen kann (§§ 97 ff. MarkenG). Soweit notwendig fordert die Markenstelle den Anmelder zur Klärung seiner Bezeichnung, Anschrift oder Rechtsform auf. Gegebenenfalls sind geeignete Belege einzureichen.

### 4.2. Vertreter

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gibt es keinen Anwaltszwang.

Ein Beteiligter kann sich aber in jeder Lage des Verfahrens durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 15 DPMAV).

Ist ein Vertreter bestellt, sind Name, Anschrift (ggf. abweichende Postanschrift), Telefonnummer, Faxnummer etc. anzugeben (§ 5 Abs. 6 Satz 1 MarkenV). Hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Vertreter die Nummer einer Allgemeinen Vollmacht zugeteilt, so soll diese angegeben werden (§ 16 DPMAV).

#### 4.2.1. Vollmacht

Das Fehlen der Vollmacht oder Mängel der Vollmacht werden amtsseitig nicht beanstandet, wenn als Bevollmächtigter ein Rechtsanwalt, ein Patentanwalt, ein Erlaubnisscheininhaber oder ein Patentassessor auftritt (§ 15 Abs. 4 DPMAV).

In allen übrigen Fällen der Vertretung sowie in den Fällen, in denen Mängel einer Vollmacht durch andere Beteiligte vorgetragen werden, fordert die Markenstelle eine vom Auftraggeber unterschriebene Vollmachtsurkunde an. Die Vollmacht kann sich auch auf mehrere Verfahren erstrecken. Die Vollmachtsurkunde muss den Aussteller genau bezeichnen; der Aussteller muss mit der Bezeichnung des Anmelders übereinstimmen. Die Vollmacht kann sich auch als "Allgemeine Vollmacht" auf die Bevollmächtigung zur Vertretung in allen Markenangelegenheiten erstrecken; aufgrund der Mitteilung Nr. 9/94 des Präsidenten des Deutschen Patentamts über die Hinterlegung Allgemeiner Vollmachten und Angestelltenvollmachten beim Deutschen Patentamt vom 4. August 1994 (BIPMZ 1994, 301 f.) muss sich eine Allgemeine Vollmacht auf alle Angelegenheiten erstrecken, die zum Geschäftsbereich des Deutschen Patent- und Markenamts gehören.

#### 4.2.2. Inlandsvertreter

Anmelder, die im Inland weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung haben, müssen sich von einem im Inland niedergelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt vertreten lassen.

Auch Patentassessoren und Erlaubnisscheininhaber können zu Inlandsvertretern bestellt werden (§ 96 Abs. 1 MarkenG i.V.m. §§ 155 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Nr. 2, 171 Patentanwaltsordnung).

Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum können als Vertreter bestellt werden, wenn sie berechtigt sind, ihre berufliche Tätigkeit in Deutschland auszuüben (§ 96 Abs. 2 MarkenG). In diesem Fall muss im Inland ein Rechtsanwalt oder ein Patentanwalt als Zustellungsbevollmächtigter bestellt werden. Ausländische Rechtsanwälte, deren Befugnis zur Rechtsbesorgung in Deutschland sich nur auf das ausländische und internationale Recht erstreckt, können nicht zum Inlandsvertreter bestellt werden.

Soweit erforderlich übersendet die Markenstelle das von der Patentanwaltskammer herausgegebene "Verzeichnis der deutschen Patentanwälte" ([www.patentanwaltskammer.de](http://www.patentanwaltskammer.de)) und wirkt darauf hin, dass ein Inlandsvertreter bestellt wird. Bei nicht fristgerechter Bestellung wird die Anmeldung zurückgewiesen, weil es an einer prozessualen Voraussetzung für die Teilnahme am Eintragungsverfahren fehlt.

Der bisherige Vertreter wird solange als Vertreter angesehen, bis ein neuer Vertreter bestellt worden ist, auch wenn dem früheren Vertreter die Vollmacht entzogen worden ist oder dieser sein Mandat niedergelegt hat (§ 96 Abs. 4 MarkenG; vgl. hierzu die Mitteilung Nr. 9/05 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts über die Mandatsniederlegung durch Inlandsvertreter vom 18. Januar 2005, BIPMZ 2005, S. 41).

Die Bestellung eines Inlandsvertreters ist dann nicht notwendig, wenn einem Antrag ohne weiteres, d.h. ohne förmliche und zustellungsbedürftige Entscheidung oder Beteiligung eines Dritten, stattgegeben werden kann. Demnach ist für die Rücknahme einer Anmeldung, die Verlängerung, die Stellung eines Antrags auf Umschreibung und Teilung sowie für die Erhebung von Widersprüchen bzw. die Einlegung von Erinnerungen oder Beschwerden ein Inlandsvertreter grundsätzlich nicht erforderlich. Für die weitere Durchführung eines sich hieraus ergebenden streitigen Verfahrens muss der auswärtige Anmelder jedoch einen Inlandsvertreter bestellen.

### 4.3. Form und Wiedergabe der Marke

Die Markenform ist in der Anmeldung anzugeben (§ 6 MarkenV).

Wortmarken (vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.1.) sind schriftlich wiederzugeben, bei allen anderen Markenformen (vgl. nachfolgend Ziff. 4.3.2. bis Ziff. 4.3.5.) ist eine grafische Darstellung (§ 8 Abs. 1 MarkenV) erforderlich. Sofern eine grafische Darstellung einzureichen ist, müssen der Anmeldung zwei übereinstimmende zweidimensionale grafische Wiedergaben der Marke beigelegt werden. Für Marken, die in Farbe eingetragen werden sollen, sind farbige Darstellungen einzureichen; darüber hinaus sind die Farben in der Anmeldung mit einfachen, üblichen Farbnamen wie „rot“, „grün“, „blau“ zu bezeichnen.

Der Anmeldung kann eine Beschreibung der Marke beigelegt werden (§ 8 Abs. 6 MarkenV). Im Regelfall ist diese nicht erforderlich, weil die Marke aus der Wiedergabe hinreichend deutlich werden muss. Eine Beschreibung kann aber bei einigen sonstigen Markenformen wie Bewegungs- oder Positionierungsmarken notwendig sein, um diese näher zu konkretisieren. Dabei ist zu beachten, dass eine Beschreibung die grafische Wiedergabe nicht ersetzen kann.

#### 4.3.1. Wortmarken (§ 7 MarkenV)

Wortmarken sind Marken, die aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen oder sonstigen Schriftzeichen bestehen, die sich mit der vom Deutschen Patent- und Markenamt verwendeten Druckschrift "Arial" darstellen lassen. Eine Liste der darstellbaren Zeichen ist im Internet unter

<http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7731.pdf>

(Anlage zu Feld 6) veröffentlicht.

#### 4.3.2. Bildmarken (§ 8 MarkenV)

Bildmarken sind grafisch ausgestaltete Wortmarken, zweidimensionale Bild Darstellungen, aber auch Wörter in anderen Schriftarten oder in besonderen Schriften (z.B.

fernöstliche Schriftzeichen) sowie Wörter oder Bilder in farbiger Gestaltung.

Der Anmeldung sind zwei übereinstimmende zweidimensionale grafische Wiedergaben der Marke beizufügen. Wenn die Marke in Farbe eingetragen werden soll, so sind die Farben zusätzlich (z.B. „rot“, „grün“, „blau“) zu bezeichnen.

Die Bildgröße der Wiedergabe darf das Format DIN A4 nicht überschreiten. Die für die Darstellung benutzte Fläche darf nicht größer als 26,2 x 17 Zentimeter sein. Die Mindestgröße der Markenwiedergabe beträgt 8 cm in Breite oder in Höhe (§ 8 Abs. 3 Satz 2 MarkenV). Bei quadratischen Darstellungen ergibt sich somit eine Mindestgröße von 8 x 8 cm.

Die richtige Stellung der Marke ist durch den Vermerk „oben“ abgesetzt oberhalb der Darstellung auf jeder Wiedergabe zu kennzeichnen, soweit sich dies nicht von selbst ergibt.

Zusätzlich zur grafischen Wiedergabe kann eine Wiedergabe der Bildmarke auf einem Datenträger eingereicht werden (nähere Einzelheiten hierzu siehe § 8 Abs. 5 MarkenV).

#### 4.3.3. Dreidimensionale Marken (§ 9 MarkenV)

Als dreidimensionale Marke kommen alle dreidimensionalen Formen und Gestaltungen - farbige oder schwarz-weiß - einschließlich der Form der Ware oder ihrer Verpackung in Betracht.

Dreidimensionale Marken müssen als solche bezeichnet und grafisch (zweidimensional) wiedergegeben sein. Die grafische Wiedergabe muss auch die räumliche Dimension erkennen lassen, zum Beispiel durch Abbildungen aus unterschiedlichen Perspektiven oder zumindest durch eine Beschreibung. Es können Darstellungen mit bis zu sechs Ansichten eingereicht werden (§ 9 Abs. 1 Satz 2 MarkenV), die aus praktischen Gründen alle auf einem Blatt wiedergegeben werden müssen (nähere Angaben hierzu siehe § 9 Abs. 1 MarkenV). Bezeichnungen für Ansichten oder Blickwinkel (z.B. hinten rechts, vorne links etc.) sind in der Regel entbehrlich.

#### 4.3.4. Hörmarken (§ 11 MarkenV)

Hörmarken müssen nicht nur klanglich, sondern auch grafisch (zweidimensional) wiedergegeben sein. Der Anmelder muss die Marke durch ein in Takte gegliedertes Notensystem darstellen, das einen Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen, (z. B. ganze, halbe, viertel, achte Noten), sowie gegebenenfalls Vorzeichen (Kreuz, b, Auflösungszeichen) enthält (EuGH Urteil vom 27. November 2003, Rechtssache C-283/01 Nr. 62, GRUR 2004, 54 ff., 57, 58 – „Shield Mark BV“).

Die klangliche Wiedergabe einer Hörmarke muss auf einem Datenträger eingereicht werden (§ 11 Abs. 5 Nr. 1 MarkenV). Dieser ist unter anderem mit Angaben zur Marke, zum Inhaber sowie mit Kontaktdaten zu versehen; er muss lesbar sein und darf keine Viren oder schädlichen Programme enthalten (§ 11 Abs. 5 Nr. 2 und 3 MarkenV).

Für die Klangdauer einer Hörmarke gibt es keine allgemein gültige Obergrenze. Sie muss jedoch abstrakt noch die Eignung zur Unterscheidung besitzen und darf somit eine für den Charakter einer Marke angemessene Dauer nicht überschreiten (vgl. Mitteilung Nr. 16/94 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Dezember 1994, BIPMZ Sonderheft, S. 180, und

Mitteilung Nr. 8/03 des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. September 2003, BIPMZ 2003, 320).

Die Einreichung eines Sonagramms als grafische Wiedergabe ist nicht zulässig.

#### 4.3.5 Kennfadenmarken (§ 10 MarkenV)

Bei Kennfadenmarken, z.B. bei farbigen Webkantenfäden, farbigen Streifen auf Schläuchen, Glasstäben/-röhren oder Kabeln, sind bei der Anmeldung zwei übereinstimmende zweidimensionale grafische Wiedergaben beizufügen (nähere Einzelheiten hierzu siehe § 10 Abs. 1 und 2 MarkenV).

#### 4.3.6. Sonstige Markenformen (§ 12 MarkenV)

Sonstige Markenformen sind Marken, die nicht oder nicht allein den im Markengesetz und in der Markenverordnung genannten Markenformen zugeordnet werden können. Die Anmeldung einer sonstigen Markenform kann eine Beschreibung enthalten (§ 12 Abs. 3 MarkenV). Diese ersetzt nicht die stets erforderliche grafische (zweidimensionale) Darstellung, sondern ergänzt sie nur.

##### 4.3.6.1. Abstrakte Farbmarken

Abstrakte Farbmarken weisen einzelne oder mehrere Farben ohne räumliche Begrenzung auf. Abstrakte einfarbige Marken sind mit der entsprechenden Nummer eines international anerkannten Kennzeichnungscodes (z.B. RAL oder Pantone) zu bezeichnen (EuGH Urteil vom 6. Mai 2003, Rechtssache C-104/01 Nr. 36, GRUR 2003, 604 ff., 606 - "Libertel"). Ist für die beantragte Farbe keine exakte Nummer festgelegt, kann ein Mischverhältnis mehrerer Farben (unter Angabe des jeweiligen Kennzeichnungscodes) angegeben werden. Zusätzlich ist ein Farbmuster einzureichen.

Bei einer aus mehreren Farben bestehenden abstrakten Farbmarke muss die Anmeldung eine systematische Anordnung enthalten, in der die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind (EuGH Urteil vom 24. Juni 2004, Rechtssache C-49/02 Nr. 33-35, GRUR 2004, 858 ff., 859 - „Heidelberger Bauchemie“).

##### 4.3.6.2. Bewegungsmarken

Bei Bewegungsmarken ist eine als Bewegung wahrnehmbare Veränderung des Erscheinungsbildes Bestandteil des Kennzeichens. Sie sind unter der Voraussetzung eintragbar, dass die grafische Darstellung der Bewegung durch eine Bildfolge vorgenommen werden kann, die in ausreichender Weise den Ablauf der Bewegung bzw. die eintretende Veränderung des Erscheinungsbildes in numerischer Abfolge und in bestimmten Zeitintervallen erkennen lässt, gegebenenfalls unterstützt durch eine Beschreibung.

##### 4.3.6.3. Positionsmarke

Gegenstand dieser Markenform ist die stets gleichbleibende Anbringung oder Anordnung eines Zeichens auf der Ware (z.B. roter Streifen auf dem Schuhabsatz), die ggf. durch eine Beschreibung verdeutlicht wird.

#### 4.4. Waren-/Dienstleistungsverzeichnis

Das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, bildet einen notwendigen und wesentlichen Bestandteil jeder Markenmeldung. Das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis muss daher im Interesse der Rechtssicherheit so gefasst sein, dass es eindeutig festlegt, für welche Waren/Dienstleistungen Schutz gewährt werden soll.

Bitte nehmen Sie für die Abfassung des Verzeichnisses auch unsere "Suchmaschine für Waren und Dienstleistungen"

(<http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/suche/suchen.html>) in Anspruch. Als weitere Hilfestellung bieten wir Ihnen die "Empfehlungsliste zur Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken"

(<http://www.dpma.de/docs/service/formulare/marke/w7733.pdf>) sowie die als Anlage der MarkenV enthaltene "Alphabetische Liste der Waren und Dienstleistungen" nach dem Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen an. Diese Informationen finden Sie am Ende der Seite (<http://www.dpma.de/service/klassifikationen/nizzaklassifikation/index.html>).

Auf jeden Fall sollen möglichst verkehrsübliche Begriffe gewählt werden. Fremdsprachige Begriffe werden nur zugelassen, wenn sie sich im deutschen Sprachgebrauch eingebürgert haben. Klassenangaben oder Klassenzuordnungsvermerke ("soweit in Klasse ... enthalten") sollen auf die Fälle beschränkt werden, in denen eine andere Klärung der Klassenzugehörigkeit einer Bezeichnung nicht möglich ist.

Sinnvoll ist die Verwendung der in den Klassenüberschriften einer bestimmten Klasse aufgeführten Oberbegriffe. Dies bedeutet aber nicht, dass mit der Anmeldung eines Waren-/Dienstleistungszeichnisses, das alle Oberbegriffe einer Klasse der amtlichen Klasseneinteilung umfasst, automatisch Schutz für alle Waren und Dienstleistungen erlangt wird, die gegenwärtig oder zukünftig der betreffenden Klasse zugeordnet werden.

Der Begriff "Zubehör" ist zulässig, wenn ein ausdrücklicher Klassenzusatz verwendet wird (Beispiel: "Computer und Zubehör, soweit in Klasse 9 enthalten").

Eingetragene Marken Dritter dürfen nicht zur Bezeichnung von Waren/Dienstleistungen verwendet werden, da durch die Verwendung eingetragener Marken als beschreibende Angaben die Rechte des Markeninhabers beeinträchtigt werden.

Enthält das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis unbestimmte, erläuterungsbedürftige oder unzulässige Begriffe, fordert die Markenstelle den Anmelder auf, die Mängel zu beseitigen. Wenn möglich, schlägt sie konkrete Formulierungen vor. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung können Mängel des Waren-/Dienstleistungszeichnisses telefonisch mit anschließender schriftlicher Bestätigung geklärt werden. Zur Vermeidung von Unklarheiten fordert die Markenstelle in der Regel ein neues Gesamtverzeichnis an.

Ein einmal eingereichtes Waren-/Dienstleistungsverzeichnis darf nicht erweitert werden. Einschränkungen sind jederzeit zulässig. Die Einreichung eines eingeschränkten Waren-/Dienstleistungszeichnisses wird als Zurücknahme der darin nicht mehr enthaltenen Waren oder Dienstleistungen ausgelegt, wenn sich nicht aus den Gesamtumständen etwas anderes ergibt. Auf früher geltende Fassungen des Waren-/Dienstleistungszeichnisses kann wegen des Erweiterungsverbots nicht mehr zurückgegriffen werden.

Seit 1. Juni 2004 muss der Markenmelder das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen in gruppierter Form einreichen (§ 20 Abs. 3 MarkenV). Die einzelnen Waren/Dienstleistungen sind den beanspruchten Klassen zuzuordnen. Die Klassen sind in aufsteigender Reihenfolge anzugeben. Erfüllt der Anmelder diese Verpflichtung nicht, muss die Markenstelle eine korrekte Fassung des

Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses anfordern. Dadurch kann sich das Verfahren verzögern. Reicht der Anmelder dennoch kein gruppiertes Waren-/Dienstleistungsverzeichnis ein, wird die Markenmeldung zurückgewiesen (§ 36 Abs. 4 MarkenG).

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist in Schriftgrad 11 Punkt und einem Zeilenabstand von 1,5 abzufassen. Es ist in doppelter Ausfertigung einzureichen, wenn es der Anmeldung als Anlage beigefügt wurde (§ 20 Abs. 4 MarkenV).

Im Interesse der Verfahrensökonomie wird die Markenstelle auf die Behebung von Mängeln des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses verzichten, wenn die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse oder aus anderen Gründen wahrscheinlich nicht eintragbar ist. In diesen Fällen muss das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis jedoch zumindest so konkret bestimmt sein, dass eine Beurteilung der absoluten Schutzfähigkeit möglich ist.

#### **4.5. Rechtsfolge bei Fehlen der weiteren Anmeldeerfordernisse**

Sind die weiteren Anmeldeerfordernisse (vgl. vorstehend Ziff. 4.1. bis Ziff. 4.4.) nicht erfüllt, weist die Markenstelle die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung und Fristsetzung zurück (§ 36 Abs. 4 MarkenG); vgl. hierzu auch Ziff. 6.

#### **4.6. Prioritäten**

##### **4.6.1. Auslandspriorität**

Die Geltendmachung eines Prioritätsrechts bewirkt, dass für den Zeitrang der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen nicht der aktuelle Anmeldetag beim Deutschen Patent- und Markenamt, sondern der Anmeldetag (Prioritätstag) einer früheren, im Ausland eingereichten Anmeldung maßgeblich ist. Die deutsche nationale Nachanmeldung wird so behandelt, als ob sie am Anmeldetag der Voranmeldung eingereicht worden wäre (§ 34 MarkenG).

Ob eine Priorität in Anspruch genommen werden kann, richtet sich nach den Vorschriften der geltenden Staatsverträge, in erster Linie nach Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ). Besteht kein Staatsvertrag, kann eine Priorität möglicherweise aufgrund einer Gegenseitigkeitsvereinbarung beansprucht werden. Gegenseitigkeitsvereinbarungen werden im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Voraussetzung ist die Zuerkennung eines Anmeldetages in einem der an der Pariser Verbandsübereinkunft beteiligten Staaten. Die nationale Nachanmeldung, die diese Priorität beansprucht, muss vom Anmelder der Voranmeldung oder von seinem Rechtsnachfolger beantragt werden.

Die Nachanmeldung muss mit der ausländischen Voranmeldung weitgehend identisch sein, auch hinsichtlich des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses. Insbesondere dürfen Abweichungen die Hinweisfunktion (Unterscheidungskraft) und die Identität der Marke nicht verändern. Die Nachanmeldung muss innerhalb von sechs Monaten nach dem Anmeldetag der ausländischen Voranmeldung eingereicht werden. Das Schicksal der Voranmeldung (z. B. Zurückweisung oder Zurücknahme) ist unerheblich.

Soll eine Auslandspriorität beansprucht werden, muss dies innerhalb von zwei Monaten nach der Nachanmeldung unter Benennung des Staates der Voranmeldung und des Prioritätstages beantragt werden. Die Markenstelle ist nicht verpflichtet, auf Mängel dieses Antrags hinzuweisen.

Hat es der Anmelder versäumt, das Aktenzeichen und eine (einfache) Abschrift der Voranmeldung (nicht unbedingt einen beglaubigten „Prioritätsbeleg“) bereits mit dem Antrag einzureichen, fordert ihn die Markenstelle auf, dies innerhalb von zwei Monaten nachzuholen. Die Priorität wird verwirkt, wenn diese Angaben nicht rechtzeitig erfolgen.

Kann lediglich für einen Teil der Waren/Dienstleistungen eine Priorität beansprucht werden oder werden für eine Anmeldung unterschiedliche Prioritäten beansprucht, so ist das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis entsprechend zu gliedern, insbesondere durch den vorangestellten Hinweis "Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom ...", so dass der Umfang der durch den Prioritätsanspruch gedeckten Waren/Dienstleistungen klar bestimmt ist.

##### **4.6.2. Ausstellungspriorität**

Die Vorstellung von Waren/Dienstleistungen auf Messen und Ausstellungen kann die Priorität einer nachfolgenden Anmeldung begründen (§ 35 MarkenG). Dabei werden nur solche Veranstaltungen berücksichtigt, die in den Bekanntmachungen des Bundesministeriums der Justiz nach § 35 Abs. 2 und 3 MarkenG im Bundesgesetzblatt aufgeführt sind.

Die Anmeldung muss innerhalb von sechs Monaten nach der Veranstaltung eingereicht werden. Innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag muss der Anmelder die Priorität beantragen und den Tag der erstmaligen Vorstellung sowie die Veranstaltung benennen. Sie können hier gerne unser neues Formular "Ausstellungsbescheinigung" ([W 7708](#)) nutzen. Geben Sie bitte insbesondere Name und Ort der betreffenden Ausstellung oder Messe sowie den Tag der erstmaligen Zurschaustellung der Waren oder Dienstleistungen unter der angemeldeten Marke an. Dieser Nachweis, versehen mit Unterschrift / Stempel der Messeleitung bzw. der für den Schutz des geistigen Eigentums während der Ausstellung zuständigen Stelle, kann noch binnen einer Frist von zwei Monaten nach der Anmeldung der Marke angegeben werden.

Hat der Anmelder die Nachweise für die Vorstellung der Waren/Dienstleistungen nicht mit dem Antrag vorgelegt, fordert ihn die Markenstelle auf, dies innerhalb von zwei weiteren Monaten nachzuholen. Die Priorität wird verwirkt, wenn diese Angaben nicht rechtzeitig gemacht werden. Als Nachweis für die Vorstellung der Waren/Dienstleistungen auf einer Messe gilt in der Regel auch die Vorlage der Standrechnung sowie von Messeunterlagen/-prospekten.

#### **5. Prüfung der Schutzfähigkeit**

##### **5.1. Markenfähigkeit**

Nach § 3 Abs. 1 MarkenG können Marken alle Zeichen sein, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Markenfähigkeit eines Zeichens nach § 3 Abs. 1 MarkenG ist abstrakt zu prüfen, d.h. ohne Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen. Es kommt allein darauf an, ob diese Art von Zeichen überhaupt geeignet ist, Waren/Dienstleistungen eines Unternehmens zu unterscheiden. Eine Eignung zur Unterscheidung ist nur dann nicht gegeben, wenn unter keinem denkbaren Gesichtspunkt auf einen Herkunftshinweis geschlossen werden kann.

Bei dreidimensionalen Marken (ebenso bei zweidimensionalen Marken, die lediglich die Form der Ware wiedergeben) liegt es im öffentlichen Interesse zu verhindern, dass der Inhaber des Markenrechts technische Lösungen

oder Eigenschaften einer Ware für sich monopolisiert und dadurch Mitbewerber aufgrund seiner Markeneintragung daran hindert, ihre Waren mit diesen technischen Lösungen oder Eigenschaften zu versehen.

Daher sind gemäß § 3 Abs. 2 MarkenG Zeichen, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist oder die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, nicht markenfähig.

Eine warenbedingte Form liegt dann vor, wenn die Form für die Art der Ware typisch ist (vgl. BGH I ZB 3798 GRUR 2001, 239, 240 – „Zahnpastastrang“), während eine technisch erforderliche Form gegeben ist, wenn eine Warenform in ihren wesentlichen Merkmalen eine technische Funktion erfüllt und daher technisch bedingt ist, ohne dass es auf Formalalternativen ankommt (vgl. EuGH Urteil vom 18. Juni 2002, Rechtssache C-299/99 Nr. 81 ff. GRUR 2002, 804ff., 809 – „Philips“).

## 5.2. Grafische Darstellbarkeit

Die Eintragung eines Zeichens als Marke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register setzt voraus, dass sich die Marke insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen grafisch darstellen lässt (§ 8 Abs.1 MarkenG). Die Darstellung muss klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein (vgl. EuGH Urteil vom 12. Dezember 2002, Rechtssache C-273/00 Nr. 47-55, GRUR 2003, 145 ff., 148 – „Sieckmann“). Für die grafische Darstellbarkeit i.S.v. § 8 Abs. 1 MarkenG reicht es nicht aus, wenn sich die Marke zwar gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wiedergeben, in dieser Form aber nicht für die Eintragung in das Register reproduzieren lässt.

## 5.3. Grundsätze der Prüfung absoluter Schutzhindernisse

Im Markenverfahren gilt der Grundsatz, dass der Anmelder einen Anspruch auf Eintragung besitzt, wenn die Anmeldungserfordernisse erfüllt sind und ein absolutes Eintragungshindernis nicht festgestellt werden kann (§ 33 Abs. 2 MarkenG).

Die Markenstelle ermittelt Schutzhindernisse, die der Eintragung entgegenstehen, von Amts wegen (§ 59 Abs. 1 MarkenG). Eine sachgerechte Ermittlung richtet sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten und der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise unter Berücksichtigung der Fachliteratur und der aktuellen Rechtsprechung. Bei der Prüfung der im Markengesetz genannten Schutzhindernisse sind auch andere Rechtsvorschriften zu berücksichtigen, insbesondere öffentlich-rechtliche Bestimmungen wie beispielsweise das Lebensmittel- oder das Arzneimittelrecht (§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG).

Jede Anmeldung ist ein für sich gesondert zu beurteilender Einzelfall.

Die Prüfung wird in engem Bezug auf die konkret angemeldeten Waren oder Dienstleistungen durchgeführt. Hierzu recherchiert die Markenstelle in allen ihr zur Verfügung stehenden Materialien, insbesondere in Wörterbüchern, Lexika, Fachliteratur sowie im Internet. Nationale und internationale Sprechpraxis und Rechtsprechung werden ebenfalls einbezogen. Steht einer Eintragung nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen ein Schutzhindernis entgegen, wird die Markenstelle die Anmeldung auch nur hinsichtlich dieses Teils beanstanden.

Bestehende Eintragungen nationaler Marken führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz zu einem Anspruch auf Eintragung. Dies gilt

erst recht im Hinblick auf ausländische Voreintragungen, zumal andere Staaten zum Teil andere Prüfungsmaßstäbe anwenden. Von einer ausländischen Voreintragung kann jedoch im Einzelfall eine tatsächliche Indizwirkung ausgehen, die unter Umständen Anlass zu weiteren Ermittlungen gibt. Im Ergebnis wird die Indizwirkung einer im Ausland eingetragenen fremdsprachigen Angabe aber auch immer davon abhängen, welches Verfahren dort Anwendung findet und welche Qualität eine Eintragung aufweist (Behördenverfügung oder nachvollziehbare Rechtsmittelentscheidung).

## 5.4. Beschreibende Angaben

Eine Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Ein angemeldetes Zeichen ist daher nicht eintragungsfähig, wenn es Merkmale der Waren/Dienstleistungen in üblicher Art und Weise unmittelbar beschreibt und wenn dies ohne analysierende Betrachtungsweise erkennbar ist.

Ein Wortzeichen kann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren/Dienstleistungen beschreibt. Es ist nicht erforderlich, dass die angemeldeten Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die zum Zeitpunkt der Anmeldung beanspruchten Waren/Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Auch Zeichen oder Angaben, die (künftig) zu diesem Zweck verwendet werden können, sind nicht eintragungsfähig (vgl. EuGH Urteil vom 23. Oktober 2003, Rechtssache C 191/01 P Nr. 32, GRUR 2004, 146 ff., 149 - "Doublemint").

Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke kommt es maßgeblich auf ihren Gesamteindruck an (EuGH Urteil vom 16. September 2004, Rechtssache C 329/02 Nr. 28, GRUR 2004, 943 ff., 944 - „Sat.2“).

Bei einer Kombination von Wortbestandteilen, die für sich genommen Merkmale der beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschreiben, ist daher auf das durch diese Wörter gebildete Ganze abzustellen und danach zu fragen, ob auch der Wortzusammenstellung insgesamt ein beschreibender Charakter zu entnehmen ist. Der Verkehr ist daran gewöhnt, ständig mit neuen Begriffen sachbezogene oder ausschließlich werbemäßige Hinweise in einprägsamer Form aufzunehmen. Die bloße Aneinanderreihung beschreibender Bestandteile ohne eine ungewöhnliche Veränderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann die Schutzfähigkeit einer Marke daher nicht begründen (vgl. EuGH Urteil vom 12. Februar 2004, Rechtssache C-265/00 Nr. 41, GRUR 2004, 680 ff., 681 - "BIOMILD"; EuGH Urteil vom 12. Februar 2004, Rechtssache C-363/99 Nr. 100, GRUR 2004, 674 ff., 678, 679 - „Postkantoor“).

Enthält ein Zeichen neben beschreibenden Angaben zumindest einen schutzfähigen Bestandteil, ist es als Marke eintragbar. Es ist ausreichend, wenn der schutzfähige Bestandteil im Gesamteindruck der Marke erkennbar bleibt.

Abwandlungen beschreibender Angaben sind grundsätzlich eintragbar, es sei denn, den angesprochenen Verkehrskreisen fällt die Abwandlung nicht auf oder sie wird lediglich als Schreib- bzw. Hörfehler aufgefasst (vgl. Amtliche Begründung zum Markenrechtsreformgesetz vom 25. Oktober 1994, BIPMZ Sonderheft 1994, S. 46 und S. 74).

## 5.5. Fremdsprachige Wörter

Fremdsprachige Wörter stehen grundsätzlich den entsprechenden deutschen Ausdrücken gleich und sind nicht schutzfähig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn sie eine beschreibende Angabe darstellen und

- entweder von beachtlichen deutschen Verkehrskreisen ohne weiteres als solche verstanden und benötigt werden
- oder für die am Import und Export bzw. am inländischen Absatz beteiligten Verkehrskreise freizuhalten sind.

Hier ist zum Beispiel an mehrsprachige Gebrauchsanleitungen oder an die Angabe von Inhaltsstoffen zu denken. Angemeldete Zeichen, die keiner Welthandelsprache (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch) angehören, werden dann als beschreibend angesehen, wenn sie die Waren/Dienstleistungen selbst oder deren wesensbestimmende Merkmale unmittelbar bezeichnen und Handelsbeziehungen mit den betroffenen Staaten feststellbar sind oder nahe liegen.

## 5.6. Geografische Angaben

Geografische Angaben sind grundsätzlich nicht als Marke eintragungsfähig. Dies sind in erster Linie Namen von Orten, Ländern, Gegenden, Flüssen und dergleichen, aber auch gebräuchliche Kurzbezeichnungen, Abkürzungen, Bilder oder Symbole. Es ist zu prüfen, ob eine geografische Angabe von den beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird oder ob das vernünftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist. Dabei ist auch die Bekanntheit der geografischen Angabe zu berücksichtigen. Ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis ist zur Schutzversagung nicht erforderlich (EuGH Urteil vom 4. Mai 1999, Rechtssache C-108/97 Nr. 29, 37, GRUR 1999, 723, 726 - "Chiemsee").

Das Schutzhindernis der geografischen Herkunftsbezeichnung gilt nicht für Kollektivmarken (§ 99 MarkenG). In diesen Fällen wird den berechtigten Belangen der Mitbewerber durch die Möglichkeit einer den guten Sitten entsprechenden Benutzung und durch einen Aufnahmeanspruch in den Kreis der Berechtigten Rechnung getragen.

## 5.7. Unterscheidungskraft

Eine Marke hat Unterscheidungskraft, wenn sie geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Die Prüfung der Unterscheidungskraft muss genau und vollständig erfolgen, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (EuGH Urteil vom 6. Mai 2003, Rechtssache C-104/01 Nr. 59, GRUR 2003, 604 ff., 607, 608 - „Libertel“).

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen und die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Richtet sich die Marke an breite Verkehrskreise, ist von einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auszugehen.

Einer Wortmarke fehlt die Unterscheidungskraft, wenn ihr ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer sonst bekannten Fremdsprache handelt, das nur als solches und nicht als Kennzeichnungsmittel verstanden wird. Ist dies nicht der Fall, gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt dafür, dass der maßgebliche inländische Verkehr der Kennzeichnung ihre Unterscheidungsfunktion abspricht (BGH I ZB 6/03 GRUR 2003, 1050 f., 1051 - "Cityservice"). Ein besonderer fantasievoller Überschuss oder eine besondere Originalität ist nicht erforderlich (EuG Urteil vom 27. Februar 2002, Rechtssache T-34/00 Nr. 45, GRUR Int. 2002, 592 ff., 595 - „EUROCOOL“; EuGH Urteil vom 21. Oktober 2004, Rechtssache C-64/02 P Nr. 36, GRUR 2004, 1027 ff., 1029 - „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“).

Diese zu Wortmarken entwickelten Grundsätze gelten auch für die übrigen Markenformen (BGH I ZB 46/98 WRP 2004, 761 ff. 762 - "Rado-Uhr II"; BGH I ZB 18/98 WRP 2004, 755 ff., 756 - "Stabtaschenlampe II").

Werbeslogans sind wie andere Wortmarken zu behandeln, unterliegen also keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen keine zusätzliche Originalität aufweisen. Ein selbständig schutzfähiger Bestandteil oder ein besonderer fantasievoller Überschuss der Wortfolge in ihrer Gesamtheit ist deshalb nicht erforderlich. Entscheidend ist vielmehr, ob der Werbeslogan einen ausschließlich auf die Waren/Dienstleistungen bezogenen Inhalt hat oder ob ihm darüber hinaus auch eine herkunftskennzeichnende Wirkung zukommt. Ausreichende Indizien für das Mindestmaß an Unterscheidungskraft sind jedenfalls bei Werbesprüchen zu bejahen, die neben Kürze, Originalität und Prägnanz eine gewisse inhaltliche Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit aufweisen. Dabei schließen sich Herkunftsfunktion und eine mögliche Werbewirkung nicht von vornherein aus (vgl. EuGH Urteil vom 21. Oktober 2004, Rechtssache C-64/02 P Nr. 35-44, GRUR 2004, 1027 ff., 1029, 1030 - „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“).

Dreidimensionale Markenformen sind schutzfähig, wenn sie merkliche oder erhebliche Unterschiede gegenüber branchenüblichen Formen aufweisen (EuGH Urteil vom 12. Februar 2004, Rechtssache C-218/01 Nr. 49, GRUR 2004, 428 ff., 431 - „Henkel“; EuGH Urteil vom 29. April 2004, Rechtssache C-456/01 P Nr. 39, GRUR Int. 2004, 631 ff., 634 - „Dreidimensionale Tablettenform I“). Dabei ist zu prüfen, ob die angemeldete Marke dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher ohne Prüfung und ohne besondere Aufmerksamkeit eine Unterscheidung von Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen erlaubt (EuGH Urteil vom 7. Oktober 2004, Rechtssache C-136/02 P Nr. 32, GRUR Int. 2005, 135 ff., 137 - „Maglite“).

Abstrakte Farbmarken weisen in der Regel keine Unterscheidungskraft auf, es sei denn, eine Farbe hat sich im Verkehr als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt oder die Verwendung von Farben zur Kennzeichnung ist auf dem betroffenen Waren- und Dienstleistungssektor ungewöhnlich und erfüllt keinen bloßen Dekorationszweck, wobei in diesem Fall das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis auf einzelne Produkte bzw. Tätigkeiten beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch sein muss (vgl. EuGH Urteil vom 6. Mai 2003, Rechtssache C-104/01 Nr. 66, 67, GRUR 2003, 604 ff., 608 - "Libertel"; EuGH Urteil vom 24. Juni 2004, Rechtssache C-49/02 Nr. 36-40, GRUR 2004, 858 ff., 859, 860 - „Heidelberger Bauchemie“).

## 5.8. Üblich gewordene Bezeichnungen

Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung der konkret beanspruchten Waren/Dienstleistungen im allgemeinen Sprachgebrauch oder nach den redlichen Verkehrsgewohnheiten üblich geworden sind, können nicht eingetragen werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG), z.B. Werbe Schlagworte, allgemeine Qualitätshinweise und Kaufaufforderungen. Ein beschreibender Sinngehalt der Marke ist für die Zurückweisung nicht erforderlich (vgl. EuGH Urteil vom 4. Oktober 2001, Rechtssache C-517/99 Nr. 36, GRUR 2001, 1148 ff., 1149 - "Bravo").

## 5.9. Eignung zur Täuschung

Marken, die geeignet sind, den Verkehr zu täuschen, sind von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG). In Betracht kommt insbesondere eine Täuschung über die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren/Dienstleistungen. Soweit sich die Waren/Dienstleistungen an Endabnehmer richten, ist von einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher auszugehen.

Dieses Schutzhindernis wird jedoch nur herangezogen, wenn die Eignung zur Täuschung ersichtlich ist (§ 37 Abs. 3 MarkenG). Die Markenstelle geht von einer ersichtlichen Eignung zur Täuschung nur dann aus, wenn sie diese unter Zuhilfenahme ihres Fachwissens und des vorhandenen Prüfungs- und Recherchematerials ohne weitere Ermittlungen erkennen kann.

Kommen sowohl täuschende als auch nicht täuschende Verwendungsmöglichkeiten in Betracht, begründet dies keine im Eintragungsverfahren zu berücksichtigende „ersichtliche“ Eignung zur Täuschung.

## 5.10. Bösgläubigkeit

Das Eintragungshindernis der bösgläubigen Marken anmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) soll die Entstehung nicht gerechtfertigter Monopolrechte zur Wahrung der Rechtssicherheit möglichst frühzeitig verhindern. Die Versagung einer Eintragung wegen Bösgläubigkeit des Anmelders ist auf Fälle der ersichtlichen Bösgläubigkeit beschränkt (vgl. Begründung zu Art. 9 (Änderung des Markengesetzes) im Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts (Geschmacksmusterreformgesetz), BIPMZ 2004, S. 253, 254).

Die Bösgläubigkeit des Anmelders muss für die Markenstelle aus den Anmeldeunterlagen oder aufgrund des Fachwissens und der üblichen allgemein zugänglichen Informationsquellen erkennbar sein. Darüber hinaus ist eine eingehende Prüfung und Recherche nicht erforderlich.

„Ersichtlich“ ist jedenfalls all das, was bereits den durchschnittlich informierten Verkehrskreisen auffällt, weshalb die Markenstellen keine unangemessene Ermittlungstätigkeit und keine zu aufwändigen Recherchen durchführen müssen. In den Fällen, in denen eindeutige Hinweise auf eine bösgläubige Anmeldung vorliegen (mag dies auch der Zufall ergeben haben), sind die Markenstellen jedoch nicht "sehenden Auges" zur Eintragung verpflichtet.

Die Bösgläubigkeit ist unter Heranziehung der für das Lösungsverfahren nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG entwickelten Grundsätze festzustellen. Indizien für die Bösgläubigkeit können sich z.B. daraus ergeben, dass ersichtlich Nichtberechtigte (d.h. es liegt keine Einwilligung vor und es besteht auch sonst kein Hinweis auf

Einverständnis des Berechtigten) Namen oder Abbildungen bekannter lebender oder verstorbener Persönlichkeiten anmelden.

Eine Vermutung für Bösgläubigkeit drängt sich auch bei Anmeldungen bekannter Kennzeichen Dritter auf (z.B. Anmeldung bekannter Automarken durch Unberechtigte).

Bösgläubigkeit kann von Fall zu Fall bei Anmeldungen von (nach Ablauf möglicher Urheberrechte) gemeinfrei gewordenen bekannten Werken der Literatur oder bildenden Kunst als Marke anzunehmen sein.

## 5.11. Notorisch bekannte Marken

In Durchbrechung des Grundsatzes, dass relative Rechte im Eintragungsverfahren von Amts wegen nicht berücksichtigt werden, werden notorisch bekannte Marken Dritter zurückgewiesen, wenn der Anmelder keine Ermächtigung des Inhabers nachweist (§ 10 MarkenG). Damit hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Möglichkeit, offenkundigen Fällen von Markenpiraterie entgegenzutreten.

In der internationalen Rechtspraxis lässt sich keine einheitliche Handhabung des Notorietätsbegriffs feststellen. Es besteht daher kein allgemeinverbindlicher Richtwert für die Höhe des erforderlichen Bekanntheitsgrades. Da notorische Bekanntheit die allgemeine Kenntnis des Zeichens innerhalb der beteiligten Verkehrskreise voraussetzt, erfordert sie jedenfalls einen höheren Bekanntheitsgrad als die Verkehrsdurchsetzung. Ein Bekanntheitsgrad im allgemeinen Verkehr von ca. 70 % sollte ausreichend sein. Entscheidend sind immer die besonderen Umstände des Einzelfalls.

Die Prüfung auf das Eintragungshindernis notorisch bekannter Marken erstreckt sich nur auf Fälle, in denen die Notorietät amtsbekannt ist. Es ist daher nicht erforderlich, eingehende Recherchen über die Bekanntheit der Marke anzustellen.

Weitere Voraussetzung für eine Zurückweisung ist, dass entweder eine vollständige Identität oder eine Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten und der älteren notorisch bekannten Marke vorliegt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 MarkenG).

## 5.12. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten

Bei Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten ist eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG).

Nicht jede Verletzung eines Gesetzes ist ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung. Es muss es sich um gesetzliche Regelungen handeln, die zu den wesentlichen Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung gehören.

Ein Verstoß gegen die guten Sitten liegt vor, wenn eine Marke das Empfinden eines beachtlichen Teils der beteiligten Verkehrskreise verletzen kann; hierzu zählen insbesondere Zeichen, die sittlich, politisch oder religiös anstößig wirken oder eine grobe Geschmacksverletzung enthalten.

## 5.13. Hoheitszeichen

Zu den Hoheitszeichen, die nicht als Marken eingetragen werden können (§ 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG), zählen Staatswappen, Staatsflaggen sowie Orts- und Kommunalwappen. Auch andere staatliche Hoheitszeichen, z.B. Staatssiegel, Orden und Münzen sind nicht als Marken eintragbar.

#### 5.14. Prüf- und Gewährszeichen

Nicht schutzfähig sind Prüf- und Gewährszeichen, die dokumentieren, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen bestimmten Erfordernissen genügen, z.B. Eichstempel, die nach einer Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt von der Eintragung ausgeschlossen sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 MarkenG).

#### 5.15. Kennzeichen internationaler Organisationen

Die Eintragung von Wappen, Flaggen oder anderen Kennzeichen sowie von Siegeln oder Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen ist ausgeschlossen (§ 8 Abs. 2 Nr. 8 MarkenG), wenn diese vom Bundesministerium der Justiz im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht worden sind (z.B. das Kennzeichen des Europarats/der Europäischen Gemeinschaft: Kranz von 12 gelben Sternen auf blauem Grund). Eine recherchierbare Zusammenstellung dieser Kennzeichen findet sich unter <http://www.wipo.int/ipdl/en/search/6ter/search-struct.jsp>.

Die Zurückweisung einer angemeldeten Marke ist aber nach § 8 Abs. 4 Satz 4 MarkenG nur gerechtfertigt, wenn die Marke geeignet ist, den unzutreffenden Eindruck einer Verbindung mit der betreffenden internationalen Organisation hervorzurufen.

#### 5.16. Sonstige gesetzliche Benutzungsverbote

In zahlreichen spezialgesetzlichen Vorschriften ist die Benutzung bestimmter Bezeichnungen für bestimmte Waren/Dienstleistungen untersagt (z.B. im Lebensmittelrecht). Die Eintragung dieser Bezeichnungen in das Markenregister versagt § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG. Das Eintragungsverbot ist auf ersichtliche Fälle beschränkt. Deshalb ist die Eintragbarkeit der Marke nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzung des Zeichens auch in zulässiger, nicht gegen gesetzliche Verbote verstoßender Weise möglich erscheint.

#### 5.17. Verkehrsdurchsetzung

Eine Marke, die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG an sich schutzunfähig ist, wird zur Eintragung zugelassen, wenn sie sich infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

Zuständig für die Durchführung des Verkehrsdurchsetzungsverfahrens ist die Markenstelle, bei der die Verkehrsdurchsetzung erstmals geltend gemacht wird. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung obliegt dem Anmelder, der auch die dafür erforderlichen Kosten zu tragen hat. Dies gilt nicht nur für die Beibringung eines demoskopischen Gutachtens durch ein anerkanntes Meinungsforschungsinstitut, sondern auch für die Verkehrsbefragungen in den gewerblichen Kreisen, wenn sie vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) koordiniert werden, der für die entstehenden Kosten eine Auslagenpauschale erhebt.

Macht der Anmelder die Verkehrsdurchsetzung seiner Marke geltend, so hat er zunächst die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen schlüssig darzulegen und zu belegen (sog. Glaubhaftmachung, wobei überzogene Anforderungen nicht gerechtfertigt sind; vielmehr reicht aus, dass nach dem schlüssigen Vortrag und den vorgelegten Unterlagen eine Verkehrsdurchsetzung als möglich erscheint). Die Markenstelle teilt dem Anmelder mit, welche

Angaben und Unterlagen im Regelfall geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung zu belegen (Nachweise über Art, Umfang und Dauer der Markenbenutzung wie beispielsweise Werbematerial, Umsatzzahlen, Bescheinigungen von Abnehmern, Werbeaufwand), und fordert ihn auf, das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis ggf. auf die Waren/Dienstleistungen zu beschränken, für die die Marke tatsächlich verwendet worden ist. Kommen als beteiligte Verkehrskreise auch Endverbraucher in Betracht, wird der Anmelder darauf hingewiesen, dass die Einholung eines kostenpflichtigen demoskopischen Gutachtens erforderlich sein wird. Die Einholung eines solchen Gutachtens ist nicht auf Endverbraucherumfragen beschränkt, sondern kann vom Anmelder auch für repräsentative Verkehrsbefragungen in gewerblichen Kreisen erfolgen.

Die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung soll regelmäßig nicht unter 50 % angesetzt werden (BGH BIPMZ 2001, 322 ff., 324 - "REICH UND SCHÖN"). Die frühere Praxis, unterschiedliche Prozentsätze je nach dem Grad des beschreibenden Charakters und des darauf beruhenden Freihaltungsbedürfnisses der angemeldeten Marke für die Anerkennung einer Verkehrsdurchsetzung zu verlangen, kann nach der Rechtsprechung des EuGH nicht mehr beibehalten werden (EuGH Urteil vom 4. Mai 1999, Rechtssache C-108/97 Nr. 48, GRUR 1999, 723 ff., 727 - "Chiemsee").

Durch Vermittlung des DPMA bietet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) gegen Zahlung einer Auslagenpauschale den Anmeldern Verkehrsbefragungen der einzelnen Industrie- und Handelskammern in den Kreisen ihrer Mitglieder an. Bescheinigt die Stellungnahme des DIHK die Verkehrsdurchsetzung in den gewerblichen Verkehrskreisen, reicht dies zur Eintragung der Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG aus, wenn die angemeldeten Waren und Dienstleistungen sich nicht an den Verbraucherkreis der Endabnehmer wenden. Gehören zu den beteiligten Verkehrskreisen, an die sich die angemeldeten Waren und Dienstleistungen richten, (auch) die Endabnehmer, ist in der Regel ein demoskopisches Gutachten eines anerkannten Meinungsforschungsinstituts erforderlich. Die Einschaltung des DIHK ist in diesen Fällen entbehrlich.

Die Endverbraucherumfrage muss der Anmelder auf seine Kosten durchführen lassen. Die konkrete Formulierung des Fragenkatalogs, zu der ggf. auch die Definition des Verkehrskreises gehört, und der Umfang der Verkehrsbefragung sollten zuvor mit dem Prüfer abgestimmt werden, um die Verwertbarkeit des Gutachtens als entscheidungserheblichen Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sicherzustellen und unnötige Kosten für den Antragsteller zu vermeiden.

Zum Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung einer für Waren des täglichen Gebrauchs angemeldeten Marke sollten sinngemäß zumindest die Fragen 1. bis 4. gestellt werden. Ihnen können Verkehrskreisfragen wie A/B vorangestellt werden, wenn nicht die gesamte Bevölkerung als verkehrsbeteiligt anzusehen ist.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Die Eingangsfragestellung ist je nach Art der betroffenen Waren/Dienstleistungen anzupassen. Bei Waren, die nicht zu den Gegenständen des täglichen Bedarfs gehören, sowie bei Dienstleistungen ist im Einzelfall durch geeignete Fragestellungen nachzufragen, ob in absehbarer Zeit eine ernsthafte Kauf-/Nutzungsabsicht besteht, wenn davon ausgegangen werden kann, dass sich diese Personen bereits mit dem jeweiligen Marktgeschehen befasst haben. Sofern dies bejaht wird, sind die Antworten dieser Personen bei den relevanten Verkehrskreisen einzubeziehen. Zu berücksichtigen ist, dass in der Regel nur diejenigen Personen verkehrsbeteiligt sind, die Einfluss auf die Kaufentscheidung nehmen bzw. zu nehmen beabsichtigen.

A. Kaufen Sie, egal wie oft, für sich oder andere ... (Waren angeben, für die eine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht wird<sup>5</sup>)?

a)  Ja

b)  Nein, nie

B. Verwenden/benutzen/essen ... Sie, zumindest hin und wieder, ... (Ware wiederholen)?

a)  Ja

b)  Nein, nie

1. (Ggf. nur zu beantworten, wenn Frage A oder B bejaht wurde):

Haben Sie diese Bezeichnung (Wiedergabe der angemeldeten Marke) in Zusammenhang mit den Waren ... schon einmal gehört oder gesehen/gelesen?

a)  Ja

b)  SPONTAN (da dies von der Fragestellung nicht umfasst ist)  
Kommt mir bekannt vor/glaube schon

c)  Nein

2. Wenn Frage 1 mit „Ja“ beantwortet wurde:

Ist die Bezeichnung/Farbe/Form ... Ihrer Meinung nach bei ... (Wiedergabe der angemeldeten Marke) in Zusammenhang mit den Waren ...

a)  Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen<sup>6</sup>

b)  Hinweis auf mehrere Unternehmen

c)  gar kein Hinweis auf irgendein Unternehmen

d)  oder können Sie nichts dazu sagen?

3. Zuordnung

a) Bei Antwort Nr. 2a):

Wissen Sie, wie dieses Unternehmen heißt?

b) Bei Antwort Nr. 2b):

Wissen Sie, wie diese Unternehmen heißen?

---

<sup>5</sup> Diese Frage kann, je nachdem, welche Waren oder Dienstleistungen vorliegen, entsprechend angepasst werden. So kann es beispielsweise angezeigt sein, neben den aktuellen Käufern und Leistungsempfängern auch die Verkehrskreise einzubeziehen, die an den betreffenden Waren oder Dienstleistungen interessiert sein können, ohne sie bisher erworben oder in Anspruch genommen zu haben.

<sup>6</sup> Hier kann in Betracht kommen, statt des Begriffs „Unternehmen“ eine etwas speziellere Bezeichnung zu verwenden, z.B. „Verlag“ o.ä.

Wird bei Frage 3b) – trotz „Hinweis auf mehrere Unternehmen“ in Frage 2 – nur ein Unternehmen namentlich genannt, ist durch geeignete Fragestellung zu prüfen, ob nicht tatsächlich nur ein einziges Unternehmen gemeint war.

Bei der Auswertung sind die Antworten mit 2a) positiv dem Durchsetzungsgrad zuzurechnen; die Antworten zu 2b) sind ebenfalls positiv dem Durchsetzungsgrad zuzurechnen, wenn die Aufklärung ergibt, dass letztlich doch nur ein einziges Unternehmen gemeint war.

Angaben zu einem Unternehmen, die nicht im weitesten Sinn als richtig angesehen werden können, sind dagegen negativ zu werten, verringern also die ermittelte Verkehrsdurchsetzung. Andere Antworten, z.B. solche anderer Tochterunternehmen eines Gesamtkonzerns, oder die Nicht-Kenntnis des Unternehmensnamens haben auf die Verkehrsdurchsetzung jedoch keinen Einfluss.

Die Verwendung der vorstehenden Frage-Formulierungen ist nicht zwingend, wohl aber die Ermittlung von deren Inhalten. Daher soll – bei Abweichungen von obigem Fragenkatalog mit entsprechender Begründung – den jeweiligen Erfordernissen des konkreten Einzelfalles Rechnung getragen werden, wozu auch weitere sachdienliche Aufklärungsfragen gehören können.

Bei der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung ist darauf zu achten, dass der erforderliche Durchsetzungsgrad in allen angesprochenen Verkehrskreisen erreicht sein muss; führt eine Endverbraucherumfrage zu einem ausreichenden Durchsetzungsgrad, ist davon auszugehen, dass dann auch bei den Fachkreisen eine Durchsetzung mit mindestens dem gleichen Umfang vorhanden ist.

### 5.18. Verschiebung des Zeitrangs

Ergibt die Prüfung, dass einerseits die Marke am Anmeldetag nicht den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG entsprach, also beschreibend oder nicht unterscheidungskräftig war, andererseits das Schutzhindernis aber nach dem Anmeldetag entfallen ist, so fordert die Markenstelle den Anmelder auf, sein Einverständnis damit zu erklären (§ 37 Abs. 2 MarkenG), dass der Tag, an dem die Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen worden ist (d.h. der Tag, an dem das Ergebnis der Verkehrsbefragung beim Deutschen Patent- und Markenamt eingeht), als Anmeldetag gilt und für die Bestimmung des Zeitranges im Sinne des § 6 Abs. 2 MarkenG maßgeblich ist. Stimmt er der Verschiebung des Zeitranges nicht zu, muss die Anmeldung zurückgewiesen werden.

### 5.19. Teilung der Anmeldung

Eine Anmeldung kann in jedem Stadium des Verfahrens in zwei oder mehrere Anmeldungen geteilt werden (§ 40 MarkenG; § 36 MarkenV). Für jeden abgetrennten Teil ist eine gesonderte Teilungserklärung erforderlich. Die Teilungserklärung kann nicht - auch nicht teilweise - widerrufen werden.

Der Anmelder muss erklären, dass die Anmeldung der Marke für einzelne aufgeführte Waren/Dienstleistungen als abgetrennte Anmeldung weiterbehandelt werden soll. Die Waren/Dienstleistungen, die aus der Stammanmeldung ausgeschieden und in die abgetrennte Anmeldung aufgenommen werden sollen, müssen genau bezeichnet werden. Die neu entstehenden Verzeichnisse müssen mit dem ursprünglichen Verzeichnis deckungsgleich sein. Erweiterungen und Überschneidungen sind nicht zulässig. Soweit ein Oberbegriff geteilt wird, muss dieser sowohl in der verbleibenden Stammanmeldung als auch in der abgetrennten Anmeldung verwendet und durch entsprechende

Zusätze so eingeschränkt werden, dass sich keine Überschneidungen der Waren-/Dienstleistungsverzeichnisse ergeben. Eine Einschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses vor, nach oder mit der Teilung ist zulässig.

Beispiel für eine zulässige Teilung:

Der Oberbegriff "Bekleidungsstücke" kann geteilt werden in "Bekleidungsstücke, nämlich Hosen" einerseits und "Bekleidungsstücke, ausgenommen Hosen" andererseits. Zulässig ist auch eine Teilung in "Bekleidungsstücke, nämlich Hosen" in der Stammanmeldung und "Bekleidungsstücke, nämlich Hemden" in der abgetrennten Anmeldung. Dies ist zugleich eine zulässige Einschränkung, da alle anderen Bekleidungsstücke ausgeschlossen werden. Dagegen wäre eine Aufteilung in "Bekleidungsstücke, nämlich Hosen" zum einen und "Bekleidungsstücke, nämlich Damenbekleidung" zum anderen nicht zulässig, weil die Damenbekleidung auch Hosen umfassen kann.

Für die Bearbeitung beider Anmeldungen bleibt dieselbe Markenstelle zuständig. Soweit erforderlich werden für die Ausgangsanmeldung sowie für die abgetrennte Anmeldung neue Leitklassen festgelegt.

Auch für die abgetrennte Anmeldung müssen die nach § 32 MarkenG erforderlichen Unterlagen vorliegen. Dies gilt insbesondere für notwendige grafische Wiedergaben der Marke. Die Markenstelle legt für jede abgetrennte Anmeldung eine vollständige Kopie der Akte mit neuem Aktenzeichen an, die in der Regel die weiteren notwendigen Unterlagen enthält. Für die Nachreichung der Unterlagen gilt eine Frist von drei Monaten nach dem Zugang der Teilungserklärung. Eine Kopie der Teilungserklärung(en) wird zu den Akten der Stammanmeldung genommen.

Reicht der Anmelder die erforderlichen Unterlagen nicht fristgemäß nach oder zahlt er die Gebühr nicht rechtzeitig, teilt die Markenstelle dem Anmelder mit, dass die abgetrennte Anmeldung als zurückgenommen gilt. Die Stammanmeldung wird ohne den abgetrennten Teil weiterbearbeitet. Wiedereinsetzung nach § 91 MarkenG ist möglich.

### 5.20. Insolvenzverfahren

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Anmelders bewirkt in der Regel keine Unterbrechung des Eintragungsverfahrens nach § 240 ZPO (BPatG 30 W (pat) 270/97, BIPMZ 1999, 265 f.). Insbesondere ändert sich der Anmelder durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens und die Benennung eines Insolvenzverwalters nicht. Es erfolgt daher keine Umschreibung der Marke auf den Insolvenzverwalter.

Das Recht zur Verfügung über die Marke bzw. die Anmeldung geht auf den Insolvenzverwalter über (§ 80 InsO). Er wird im Markenverfahren Beteiligter kraft Amtes. Der Insolvenzverwalter ist nicht Vertreter des Anmelders und wird daher nur als dessen Zustellungsbevollmächtigter im Register und in den Akten vermerkt.

Die vom Anmelder erteilten Vollmachten erlöschen mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Für die Bestellung eines neuen Vertreters ist der Insolvenzverwalter zuständig. Auf Antrag des Insolvenzverwalters wird das Insolvenzverfahren als Verfügungsbeschränkung eingetragen bzw. in den Akten vermerkt (§§ 29 Abs. 3, 31 MarkenG).

Die Bundesrepublik Deutschland bzw. das Deutsche Patent- und Markenamt als Registrierungsbehörde gewerblicher Schutzrechte sind nicht Beteiligte im Insolvenzverfahren und nicht Drittschuldner im Sinne des Vollstreckungsrechtes.

## 6. Beanstandungsbescheid

Die Markenstelle teilt dem Anmelder Mängel bei den Anmeldungserfordernissen und bestehende Schutzhindernisse in einem Beanstandungsbescheid mit und gewährt eine Frist zur Stellungnahme.

Der Beanstandungsbescheid enthält in kurzer und verständlicher Form alle Feststellungen, die der Eintragung entgegenstehen; die Vorschriften, auf die sich die Beanstandung stützt, werden angegeben. Fundstellen aus Literatur und Rechtsprechung werden so zitiert, dass sie der Anmelder nachprüfen kann. Die Argumentation ist – auch im Hinblick auf die zitierte Rechtsprechung – konkret und einzelfallbezogen. Hinweise auf unveröffentlichte Entscheidungen müssen zumindest das Aktenzeichen enthalten, um dem Anmelder die Gelegenheit zur Akteneinsicht zu geben. Besonders schwierig zu beschaffende oder nicht allgemein zugängliche Fundstellen werden in Kopie beigelegt. Die Markenstelle übersendet dem Anmelder Ergebnisse einer Recherche im Internet, in Zeitungen oder Druckschriften und weiteres Recherchematerial in der Regel bereits mit dem Beanstandungsbescheid oder jedenfalls eine angemessene Zeit vor Beschlussfassung zur Kenntnisnahme und zur eventuellen Stellungnahme. Eine Übersendung der Ergebnisse einer erneuten Recherche ist entbehrlich, wenn das neue Material nur die ursprüngliche Argumentation bestätigt.

Beanstandungsbescheide ergehen schriftlich. Zur Beschleunigung des Verfahrens können geringfügige Mängel auch telefonisch beanstandet werden. Die Markenstelle wird in der Regel eine schriftliche Äußerung anfordern. Wenn die Beanstandung das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis betrifft, schlägt die Markenstelle – soweit möglich – eine konkrete zulässige Formulierung vor.

Die Markenstelle darf eine Entscheidung nur auf Umstände stützen, die den betroffenen Verfahrensbeteiligten mit Gelegenheit zur Äußerung mitgeteilt worden sind (rechtliches Gehör nach § 59 Abs. 2 MarkenG).

## 7. Entscheidung

Beseitigt der Anmelder die Mängel der Anmeldung und räumt er die Bedenken gegen die Schutzfähigkeit aus, wird die Marke eingetragen.

Lässt der Anmelder die eingeräumte Frist ohne Stellungnahme verstreichen, weist die Markenstelle die Anmeldung nach Lage der Akten mit kurzer Begründung zurück.

Räumt die Stellungnahme des Anmelders die Bedenken hinsichtlich der Eintragungsfähigkeit nicht aus, weist die Markenstelle die Anmeldung durch Beschluss zurück und begründet dies im Einzelnen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

## 8. Erinnerungsverfahren und Abhilfe

Gegen einen Beschluss des Erstprüfers der Markenstelle kann innerhalb eines Monats Erinnerung eingelegt werden (§ 64 MarkenG). Die Erinnerung ist gebührenpflichtig.

Der Erstprüfer hilft der Erinnerung ab und hebt den Zurückweisungsbeschluss auf, wenn die Erinnerung zulässig ist und er sie als begründet ansieht (§ 64 Abs. 3 MarkenG). Eine Teilabhilfe ist nicht zulässig. Hilft er der Erinnerung nicht ab, legt er die Akte dem Erinnerungsprüfer zur Durchführung des weiteren Verfahrens vor.

Im Erinnerungsverfahren wird von Amts wegen die gesamte Sach- und Rechtslage unter allen entscheidungserheblichen Gesichtspunkten und unter Würdigung der Erinnerungsbegründung erneut geprüft. Der Erinnerungsprüfer entscheidet über die Zulässigkeit der Erinnerung, insbesondere die Einhaltung der Erinnerungsfrist und die Zahlung der Gebühr.

Der Erinnerungsbeschluss ist zu begründen. Auf die zutreffenden Gründe des Erstbeschlusses kann Bezug genommen werden, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden. Hat der Anmelder die Erinnerung nicht oder nicht mit neuem Vortrag begründet, und erweist sich der Erstbeschluss als rechtsfehlerfrei, wird der Erinnerungsprüfer zur Begründung des Erinnerungsbeschlusses in vollem Umfang auf die Gründe des Erstbeschlusses verweisen. Wird der Erinnerung stattgegeben, reicht eine kurze Begründung aus.

Dem Erinnerungsbeschluss ist eine Rechtsmittelbelehrung beizufügen, es sei denn, der Zurückweisungsbeschluss des Erstprüfers wird vollständig aufgehoben.

## 9. Beschwerde und Abhilfe

Gegen einen Beschluss des Erinnerungsprüfers kann innerhalb eines Monats Beschwerde eingelegt werden (§ 66 Abs. 1 und 2 MarkenG). Die Beschwerde ist gebührenpflichtig.

Die Beschwerde ist schriftlich (Brief/Telefax) oder elektronisch (elektronisches Formular unter [http://www.dpma.de/service/e\\_dienstleistungen/dpmadirekt/index.html](http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmadirekt/index.html))

beim Deutschen Patent- und Markenamt (nicht beim Bundespatentgericht) einzulegen.

Der Erinnerungsprüfer hilft der Beschwerde ab und hebt den Zurückweisungsbeschluss auf, wenn die Beschwerde zulässig ist und er sie als begründet ansieht (Abhilfe § 66 Abs. 5 MarkenG). Eine Teilabhilfe ist nicht zulässig. Hilft er der Beschwerde nicht ab, legt er die Akte ohne sachliche Stellungnahme innerhalb eines Monats dem Bundespatentgericht zur Durchführung des weiteren Verfahrens vor. Diese Frist ist auch dann einzuhalten, wenn eine Beschwerdebegründung angekündigt ist, jedoch innerhalb eines Monats nicht eingeht.

Über die Beschwerde entscheidet ein Marken-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts, der mit drei rechtskundigen Mitgliedern besetzt ist.

Wird über eine Erinnerung nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach ihrer Einlegung entschieden, steht dem Erinnerungsführer die Möglichkeit der Durchgriffsbeschwerde offen. Diese ist zulässig, wenn er nach Ablauf dieser Frist Antrag auf Entscheidung stellt und das Deutsche Patent- und Markenamt nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang des Antrags über die Erinnerung entscheidet (§ 66 Abs. 3 MarkenG).

## **10. Wiedereinsetzung und Weiterbehandlung**

### **10.1. Wiedereinsetzung (§ 91 MarkenG)**

Die Markenstelle überprüft die Einhaltung der gesetzlichen Fristen. Eine gesetzliche Frist liegt vor, wenn die Versäumung einer Frist nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat. Ist eine Eingabe nach Ablauf der gesetzlichen Frist eingegangen oder nicht rechtswirksam - beispielsweise ohne Unterschrift – eingereicht, wird dies dem Anmelder mitgeteilt. Bei unverschuldeter Fristversäumung kann der Anmelder Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen.

Als Wiedereinsetzungsantrag ist jede Äußerung des Anmelders zu werten, die seinen Willen erkennen lässt, dass die Anmeldung trotz der versäumten Frist weiterbearbeitet werden soll.

Der Wiedereinsetzungsantrag muss innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses und ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist gestellt werden. Die eine Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen sind anzugeben. Innerhalb dieser Antragsfrist ist auch die versäumte Handlung nachzuholen.

Der Antragsteller muss die Tatsachen, die die Wiedereinsetzung begründen, glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung kann auch noch nach Ablauf der Antragsfrist erfolgen. Über den Wiedereinsetzungsantrag entscheidet die Markenstelle, die auch für die Sachentscheidung zuständig ist.

Wird dem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben, soll gleichzeitig auch in der Sache entschieden werden.

## **10.2. Weiterbehandlung der Anmeldung (§ 91a MarkenG)**

Hat der Anmelder eine vom Deutschen Patent- und Markenamt gesetzte Frist versäumt und ist daraufhin ein Beschluss ergangen, kann er innerhalb eines Monats Weiterbehandlung beantragen. Hierzu ist die versäumte Handlung innerhalb dieser Frist nachzuholen und die erforderliche Gebühr zu zahlen. Über den Antrag entscheidet die Markenstelle, die auch für die Sachentscheidung zuständig ist. Gibt die Markenstelle dem Antrag statt, wird der Beschluss wirkungslos, ohne dass es seiner ausdrücklichen Aufhebung bedarf.

Zur Klarstellung: Der Anwendungsbereich der Vorschrift des § 91a MarkenG ist auf Zurückweisungen beschränkt, die aufgrund der Versäumung einer von der Markenstelle gesetzten (nicht einer gesetzlichen) Frist erfolgt sind.

## **11. Eintragung und Veröffentlichung**

Wenn alle Anmeldeerfordernisse erfüllt und keine Schutzhindernisse gegeben sind, wird die Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte elektronische Register eingetragen und veröffentlicht.

Seit der ersten Publikationswoche 2004 erfolgt die Veröffentlichung im Markenblatt nur noch in elektronischer Form

[http://www.dpma.de/service/e\\_dienstleistungen/dpmaregister/index.html](http://www.dpma.de/service/e_dienstleistungen/dpmaregister/index.html)).

Der Markeninhaber erhält eine Urkunde über die Eintragung der Marke und eine Bescheinigung über die sonstigen in das Register eingetragenen Angaben.