

November 2014

MARKENRECHT

Unterscheidungskraft der Marke.

Das Problem.

Das Problem bei Markenmeldungen ist immer wieder die Unterscheidungskraft der Marke. Besteht keine Unterscheidungskraft, ist die Marke grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen, es sei denn, dass sich die Marke infolge ihrer Benutzung im Verkehr durchgesetzt hat. Neben einem ganzen Katalog von Eintragungshindernissen, die § 8 MarkenG benennt, scheitert die Markeneintragung in den Hauptfällen daran, dass die Waren oder Dienstleistungen, mit denen das Zeichen verbunden sein soll, das Zeichen lediglich beschreiben. Um das bestehende Eintragungshindernis zu überwinden, wird deshalb immer wieder versucht, sich mit graphischen Ausgestaltungen zu helfen.

Die Rechtsprechung.

Die Rechtsprechung unterscheidet bei der Beurteilung fehlender Unterscheidungskraft nicht zwischen Waren und Dienstleistungen und setzt bei der Beurteilung auch keine unterschiedlichen Maßstäbe an. Das deutsche Markengesetz geht ebenso wie das Gemeinschaftsmarkenrecht grundsätzlich von einer rechtlichen Gleichbehandlung von Waren- und Dienstleistungsmarken aus. Die Möglichkeiten zur Benutzung von Waren- und Dienstleistungsmarken unterscheiden sich allerdings, weil eine Benutzung in Form einer körperlichen Verbindung zwischen Zeichen und Produkt bei Dienstleistungsmarken nicht in Betracht kommt.

Trotz des anzuwendenden großzügigen Maßstabs für das Bestehen der Unterscheidungskraft fehlt den Wortbestandteilen einer Marke jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie sich in einem beschreibenden Begriffsinhalt der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erschöpfen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Dazu gehören auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Wortkombination kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH GRUR 2009, 952 - DeutschlandCard, mwN).

Die Hauptfunktion, der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen. Jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (st. Rspr.: BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 - grill meister). Ob Unterscheidungskraft besteht, ist für jede Ware oder Dienstleistung gesondert zu beurteilen, für die die Marke Schutz beansprucht. Maßgeblich ist die Anschauung der angesprochenen Verkehrskreise und die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (EuGH C 304/06 P GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, - I ZB 13/11; BGH, Beschluss - I ZB 68/11, WRP 2013, 503 - Deutschlands schönste Seiten), der die Marke so wahrnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy). Deshalb ist bei einer Marke, die aus mehreren Elementen besteht, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (EuGH - C-329/02 GRUR 2004, 943 Rn. 28 - SAT2)

So erschöpft sich zum Beispiel bei Wortkombinationen aus Ortsangaben und einer Gattungsbezeichnung, wie der BGH jetzt gerade wieder (BGH Beschl. v. 15.05.2014 - I ZB 29/13 - "DüsseldorfCongress") deutlich gemacht hat, in dem sachlichen Hinweis auf Tagungsveranstaltungen im weitesten Sinn, die in der Region erbracht werden oder für diese bestimmt sind. Damit verstehe das angesprochene Publikum die Bezeichnung im Zusammenhang mit den Dienstleistungen als bloße Sachbezeichnung, die auf den Erbringungsort hinweise.

Praxishinweis.

Dem Markenschutz durch besondere graphische Gestaltungen zum Schutz zu verhelfen, scheint scheinbar nicht mehr zu verfangen, wenn man die Entscheidung des BGH näher analysiert. Denn nach BGH begründet auch eine graphische Ausgestaltung des Markenbildes keine Schutzfähigkeit. Ob dies nur für den entschiedenen Fall oder generell gelten soll, muss die Zukunft erweisen. Interessant auch der Hinweis des BGH: Die bei einer Benutzung für Waren anerkannte großzügige Beurteilung der Möglichkeit zur unterscheidungskräftigen Benutzung gelte nicht bei einer Verwendung im Zusammenhang mit Dienstleistungen.

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. DENKRAUM kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

HERAUSGEBER UND REDAKTION.

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.
Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827
Email ... fuerst@philippfuerst.de