von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Eintragungsfähigkeit von Wortzeichen: Frage der Unterscheidungskraft!

Eine Grundvoraussetzung für die Eintragung einer Marke ist deren Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dabei muss das Zeichen unterscheidungskräftig bezüglich der konkret einzutragenden Waren oder Dienstleistungen sein. Die Unterscheidungskraft kann insbesondere bei Wortzeichen mit Bedeutung problematisch werden.

Anhand einer aktuellen Entscheidung des BPatG stellen wir dar, welche Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt werden.

BerlinFaces = Gesichter Berlins?

Der Inhaber der Marke „BerlinFaces“ wehrte sich gegen die teilweise versagte Anmeldung seiner Marke. Konkret ging es um die Anmeldung u.a. bezüglich der Warenklasse 16 (Papier, Pappe [Karton]; Schreibwaren; Büroartikel [ausgenommen Möbel]). Begründet wurde die Zurückweisung folgendermaßen: Die Verbindung der beiden Begriffe „Berlin“ und „Faces“ ergebe eine sinnvolle Gesamtaussage im Sinne von „Gesichter Berlins“. Die zurückgewiesenen Waren der Klasse 16 seien geeignet, die „Gesichter Berlins“, also stadttypische Besonderheiten oder das äußere Eine Grundvoraussetzung für die Eintragung einer Marke ist deren Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Anhand einer aktuellen Entscheidung des BPatG stellen wir dar, welche Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt werden.

Keine Unterscheidungskraft bei beschreibenden Angaben!

Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (Unterscheidungskraft) zu gewährleisten. Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) ist die Eigenschaft eines Zeichens, die konkreten Waren oder Dienstleistungen von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von Leistungen anderer Unternehmer abzugrenzen. Jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ist dabei ausreichend.

Zur Beurteilung, ob ein Zeichen Unterscheidungskraft besitzt, kommt es auf **die mit dem Zeichen angemeldeten Waren und Dienstleistungen** (Nizza-Klassen) und die **Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise** (Handel und/oder normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher) an. Dabei ist zu beachten, dass der Verkehr ein Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen aufnimmt und nicht eine Analyse der jeweiligen Bestandteile vornimmt.

Für Wortmarken gilt, dass diese keinen für die relevanten Waren/Dienstleistungen **lediglich beschreibenden Begriffsinhalt** aufweisen dürfen. Um keine Probleme hinsichtlich der

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360

Unterscheidungskraft zu bekommen, sollte im Allgemeinen auf gebräuchliche deutsche oder fremdsprachige Wörter verzichtet werden. Dies lässt sich anhand eines Beispiels sehr gut vereinfachen: Während die Marke „Teelicht“ für die Kennzeichnung von Teelichtern problematisch (beschreibend!) sein dürfte, könnte eine hinreichende Unterscheidungskraft jedoch für bspw. Socken in Betracht kommen.

Keine Unterscheidungskraft bei engem beschreibendem Bezug!

Die für eine Markenanmeldung zwingende notwendige Unterscheidungskraft scheidet darüber hinaus auch bei Angaben aus, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst **nicht unmittelbar betreffen**, durch die aber ein **enger beschreibender Bezug** zu diesen hergestellt wird.

Beschreibend in diesem Sinne sind Zeichen somit, wenn sie lediglich als **Hinweis** auf

- die Verkaufsstätte/Erbringungsort bzw.
- den Verwendungszweck bzw. die Bestimmung bzw.
- bestimmte Eigenschaften

der jeweiligen Waren/Dienstleistungen verstanden werden.

Übrigens: In diesem Beitrag zeigen wir auf, welche Kriterien eine Zeichen noch alles zu erfüllen hat, um eintragungsfähig zu sein.

BPatG: Marke unterscheidungskräftig

Das BPatG (Beschl. v. 29.07.2019, Az. 26 W (pat) 551/17) bejahte für die Marke „BerlinFaces“ die Unterscheidungskraft. Der Wortkombination „BerlinFaces“ komme aus Sicht des inländischen Publikums die Gesamtbedeutung „Berlin-Gesichter“, „Berliner Gesichter“ bzw. „Gesichter Berlins“ zu. Darunter könne zum einen das Aussehen bzw. der äußere Eindruck der Stadt Berlin verstanden werden. Zum anderen könnten das Antlitz, die Erscheinung oder der Charakter der Einwohner der Stadt Berlin gemeint sein.

Nach Auffassung des BPatG seien die mit „BerlinFaces“ gekennzeichneten Produkte der Klasse 16 (Papier, Pappe [Karton]; Schreibwaren; Büroartikel [ausgenommen Möbel]) jedoch nicht geeignet, irgendwelche Gesichter Berlins verkörpern zu können bzw. solche abzubilden. Somit scheide die Annahme eines **unmittelbar beschreibenden** Inhalts aus.

Diese Produkte seien des Weiteren auch nicht derart typisch für die Stadt Berlin, dass sie bereits als das/die Gesicht(er) dieser Stadt bezeichnet werden könnten. Deshalb sei auch kein **enger beschreibender Bezug** gegeben.

Mangelnde Unterscheidungskraft: Ähnliche Entscheidungen

Es ergehen immer wieder Urteile, welche sich mit der Unterscheidungskraft von Marken beschäftigen. Hier eine kleine Übersicht über Fälle, in denen die Unterscheidungskraft **verneint** wurde:

- Marke „moebel.de“ eintragungsfähig - aber nicht für Einrichtungsgegenstände (BPatG, beschl. v. 25.03.2014, Az. 29 W (pat) 39/11)
- Marke „Fanmeile“ nicht als Marke eintragungsfähig: Marke wird nicht als betrieblicher Herkunftshinweis, sondern als ein Sachhinweis (Durchführung einer Fanmeile) aufgefasst (BPatG, Beschl. v. 01.03.2018, Az. 25 W (pat) 30/17)
- Marke „Spider Bottle“ nicht unterscheidungskräftig: Marke wird als Sachhinweis auf die angemeldete Warenklasse „Behälter für Haushalt und Küche, insbesondere Trinkflaschen“ verstanden (Beschl. v. 26.06.2017, Az. 26 W (pat) 16/15)

Fazit

Zur Überwindung der für die Anmeldung einer Marke schädlichen absoluten Schutzhindernisse (§ 8 MarkenG) muss das anzumeldende Zeichen zwingend über hinreichende Unterscheidungskraft verfügen. Es kommt dabei nicht darauf an, dass das Zeichen generell unterscheidungskräftig ist. Vielmehr ist entscheidend, dass Unterscheidungskraft **bezüglich der konkret einzutragenden Waren oder Dienstleistungen** gegeben ist. An Unterscheidungskraft für eine Warenklasse fehlt es, wenn das Zeichen **beschreibend** für die jeweiligen Waren/Dienstleistungen ist bzw. zu diesen einen **engen beschreibenden Bezug** aufweist.

Die IT-Recht Kanzlei wird auch in dieser Frage gerne beratend für Sie tätig und unterstützt Sie ebenfalls gerne bei der Anmeldung.

Autor:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement