

von Bogdan Ril

## Kreativität gefragt: Unterscheidungskraft als Voraussetzung für Markeneintragungen

**Alle wollen Marken: Aber nicht jedes Zeichen ist als Marke schützbar. Eine Grundvoraussetzung für die Eintragung einer Marke ist deren Unterscheidungskraft. Sprich: Marken müssen die Waren oder Dienstleistungen der Markeninhaber von anderen unterscheidbar zu machen. Was es genau mit der Unterscheidungskraft auf sich hat erklären wir anhand einer aktuellen Entscheidung des BPatG hier...**

Eine Grundvoraussetzung für die Eintragung einer Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die sogenannte Unterscheidungskraft. Diese muss als absolutes Schutzhindernis überwunden werden, damit eine Marke angemeldet werden kann. Vor allem für Wortzeichen ergibt sich dabei oftmals die Frage, unter welchen Voraussetzungen sie eine ausreichende Unterscheidungskraft innehaben, um schutzwürdig und somit eintragungsfähig zu sein.

Mit eben dieser Frage hat sich auch das BPatG (29 W (pat) 508/18) in einer aktuellen Entscheidung vom 27.01.2021 beschäftigt und eines steht fest: Es bedarf schon ein wenig mehr als eine gebräuchliche Wortfolge.

### "Getränke-Könner" können keine Marke sein

Im konkreten Fall wies die zuständige Markenstelle für die Klasse 35 (Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten usw) die Anmeldung der Wortzeichen "Getränke-Könner" zurück, weil es an einer hinreichenden Unterscheidungskraft fehlte. Denn bei dieser Wortfolge bestehe ein enger beschreibender Bezug zu der beanspruchten Dienstleistung, sodass hier der beschreibende Begriffsinhalt deutlich im Vordergrund stehe.

Die Tatsache, dass es sich bei dem Wortzeichen um eine Wortschöpfung handelt, ändere daran nichts, da der Verkehr einerseits daran gewöhnt ist, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden und andererseits die vorliegende Wortkombination nicht besonders ungewöhnlich ist angesichts gebräuchlicher Begriffe wie "Bierkönner", "Gartenkönner" oder auch "Alleskönner".

Die Anmelderin der Marke wehrte sich gegen die Zurückweisung und legte Beschwerde beim BPatG ein. Dieses vertritt jedoch einen ähnlichen Standpunkt wie die Markenstelle und hat die Beschwerde **mangels Unterscheidungskraft der Wortzeichen daher zurückgewiesen**.

## Kriterien für die Unterscheidungskraft: Einzel- und Gesamtbetrachtung

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass bei Wortzusammensetzungen sowohl die einzelnen Bestandteile als auch ihre Gesamtheit untersucht werden. Es kann also nicht schaden, wenn bereits die einzelnen Wörter für sich genommen eine ausreichende Unterscheidungskraft vorweisen. Im vorliegenden Fall verneinte das Gericht allerdings beides:

**Weder die einzelnen Wörter "Getränke" und "Könner" noch ihre Kombination sind unüblich oder unbekannt.** Vielmehr stellt die Kombination lediglich eine Beschreibung von Kompetenzen im Getränkebereich dar und "weist keine Besonderheit auf, die den Verkehr veranlassen könnte, in ihr - in Kenntnis ähnlich gebildeter Werbeversprechen - einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen".

**Weiterhin gilt, dass zur Prüfung der Unterscheidungskraft immer die konkrete beanspruchte Dienstleistung und der entsprechende Verkehrskreis der jeweiligen Dienstleistung herangezogen wird.** Es kommt maßgeblich auf "die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise" an, "wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abgestellt wird".

Da das Wortzeichen "Getränke-Könner" für verschiedene Dienstleistungen angemeldet wurde, setzte sich das Gericht auch im vorliegenden Fall mit den einzelnen Klassen auseinander und begründete, weshalb eine Unterscheidungskraft für die konkrete Dienstleistung abgelehnt wurde. Dabei zielte es bei der Argumentation darauf ab, wie der Verkehrskreis das Wortzeichen hinsichtlich der beanspruchten Klasse deutet und versteht. Im Ergebnis wurde für sämtliche angemeldeten Dienstleistungsklassen die Unterscheidungskraft abgelehnt.

## 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:

**Bogdan Ril**