

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Einfach einzigartig: Zur Unterscheidungskraft bei der Eintragung von Marken!

Gar nicht mal so leicht den passenden Markennamen zu finden. Und dann weist das Markenamt die Anmeldung mangels Eintragungsfähigkeit einfach zurück – wie etwa in dem aktuellen Fall des BPatG (Beschluss vom 10.05.2021, 25 W (pat) 35/20) mit der Buchstabenkombination „eLAB“. Um nicht ebenfalls eine solche Zurückweisung zu riskieren, sollten deshalb vor der Markenmeldung einige Dinge beachtet werden...

I. Und raus bist du.: Eintragungsausschluss einer Marke

Zum Leidwesen mancher Unternehmer kann sich die Anmeldung einer Marke beim DPMA schwieriger gestalten als gedacht, weil bei fehlender Unterscheidungskraft einer Marke kann die Eintragung ins Register ausgeschlossen werden.

##1. Erkennbarkeit des Markenursprungs##

Prima?r sollte eine Marke die urspru?ngliche Identita?t der gekennzeichneten Produkte erkennen lassen, weil nur so kann die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten rechtlichen Monopolen geschu?tzt werden. Um eine Marke von Anderen demnach unterscheiden zu ko?nnen, muss sie geeignet sein, den allgemeinen Verkehr auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen hinzuweisen.

2. Abstimmung auf Versta?ndnis eines Durchschnittskonsumenten

Um den allgemeinen Rechtsverkehr vor den Gefahren eines Rechtsmonopols zu schu?tzen, ist deshalb auf die Auffassung des inla?ndischen Verkehrskreises abzustellen. Hierbei sind alle Kreise heranzuziehen, die mit der jeweiligen Marke in Beru?hrung kommen. Im Bereich der einschla?gigen Produkte soll der normal informierte, angemessen aufmerksame und versta?ndige Durchschnittskonsument dabei als Leitbild dienen. Es ist weder ein einheitliches Begriffsversta?ndnis durch den Verkehr erforderlich, noch muss das Wortzeichen feste begriffliche Konturen besitzen. Somit ist es unscha?dlich, wenn dem Begriff unterschiedliche Bedeutungen zukommen ko?nnen, bzw. sein Inhalt keine klaren Umrisse aufweist. Letztlich soll darauf geachtet werden, was der Durchschnittskonsument unter dem Wortzeichen fu?r gewo?hnlich verstehen wird, also in welchem Zusammenhang der gebrauchliche Begriff von der Allgemeinheit verwendet wird. Im Ausgangsfall hat das DPMA beispielsweise angenommen, dass unter „eLAB“ nicht nur seine eigentliche Bedeutung „Arbeitsst?tte f?r naturwissenschaftliche, technische oder medizinische Arbeiten“ zu verstehen ist, sondern der Begriff „Labor“ auch f?r die Bezeichnung einer „Ausbildungs- oder Forschungsst?tte“ verwendet wird.

Hinsichtlich Produkten, die sich nicht an den durchschnittlichen Normalverbraucher, sondern

insbesondere an Fachleute wenden, gilt Folgendes zu beachten: Es ist auf deren fachliches Verständnis abzustellen. Im Gegensatz zum Durchschnittskonsument verfügen diese über besondere Fachkenntnisse, aus denen sich die Bedeutung des Wortzeichens leichter erschließen lässt. Es ist davon auszugehen, dass Fachleute eindeutig beschriebene Angaben auch in fremden Sprachen erkennen können, besonders wenn es sich hier um ihre spezifische Fachsprache handelt. Es wird den Fachleuten beispielsweise zugetraut, Markenwörter in der Welthandelsprache Englisch zu erkennen, wohingegen eher nicht von der Kenntnis der Sprache Rumänisch ausgegangen werden kann.

Im vorliegenden Fall hat das DPMA beispielsweise angenommen, dass die von „eLAB“ angesprochenen Fachkreise (insbesondere Zahnärzte und Zahntechniker) die Buchstabenkombination als „elektronisches Labor“ verstehen werden, da im medizinischen Bereich Englisch als Fachsprache gelte. Der Buchstabe „e“ stehe für die Abkürzung „elektronisch“, die Kurzform „LAB“ werde hingegen für das englische Wort „laboratory“ im Sinn von „Labor“ verstanden.

3. Fehlende Unterscheidungskraft in folgenden Konstellationen

Es kann demnach oftmals vorkommen, dass es einer Marke an Unterscheidungskraft fehlt. Eine solche Unterscheidungskraft wird verneint, wenn der Verkehr den Begriff vorrangig einer anderen Beschreibung zuordnet und keinen Zusammenhang zwischen dem Wortzeichen mit den Produkten gesehen wird.

Beispielsweise werden geläufige deutsche oder auch englische Wörter oftmals in einer Fernsehwerbung verwendet, die die Allgemeinheit deshalb nur in Verbindung mit der entsprechenden Werbung verstehen wird. Die hier verwendeten Wörter dienen jedoch nicht zur Unterscheidung von anderen Marken, da sie nicht als ein Unterscheidungsmittel vom Verkehr verstanden werden.

Darüber hinaus genügt es für die Annahme einer Unterscheidungskraft auch nicht, wenn zwar ein enger Bezug zwischen dem Begriff und dem Produkt angenommen werden kann, aber die Angaben die Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar betreffen. Zudem ist es auch nicht ausreichend, wenn eine sprachliche Neuschöpfung vielfältig interpretiert werden kann und durch eine dieser Bedeutungen ein Produktmerkmal beschrieben kann.

Ebenso wenig kann die Unterscheidungskraft einer Marke bejaht werden, wenn ein Wortzeichen ein Merkmal einer Ware und Dienstleistung bezeichnet, obwohl es für die Produktbeschreibung bislang nicht verwendet wurde.

II. Fazit: Drum prüfe...

Im Ausgangsfall (BPatG, Beschluss vom 10.05.2021, 25 W (pat) 35/20) wurde die Beschwerde des Anmelders zurückgewiesen, da es der Buchstabenkombination „eLAB“ an der benötigten Unterscheidungskraft fehle. Die Unternehmer sollten sich deshalb vor der Beantragung einer Markeneintragung beim DPMA etwa folgende Fragen stellen:

1. An welche Konsumenten richten sich meine Waren und Dienstleistungen?
2. Welche Bedeutung wird meiner Marke nach der Verkehrsauffassung zukommen?

3. Ist meine Marke aus sich heraus für die Allgemeinheit verständlich und als Herkunftshinweis im gewählten Bereich anwendbar?

Um auf Nummer sicher zu gehen, ist es sinnvoll sich einen rechtlichen Rat einzuholen – nur so kann man sicher prüfen, ob die eigene Marke eintragungsfähig ist.

Apropos Marke: Interesse an einer eigenen Markenmeldung?

Ja - wir melden auch Marken an! Und das bestenfalls ohne spätere Zurückweisung durch das Amt. Und wer sicher und sogar **kostenfrei eine Marke anmelden** will und bereits Mandant bzgl. unserer Schutzpakete ist oder werden will, für den haben wir folgendes Angebot:

Für unsere Neu- und Bestandsmandanten in Sachen [Schutzpakete](#) berechnen wir unter folgenden Umständen **bei Anmeldung einer deutschen Marke kein Honorar**:

- **Für neue Mandanten:** Wer sich neu für eines unserer [Schutzpakete](#) entscheidet und dabei eine **Mindestlaufzeit von mindestens 12 Monaten** (im Unlimited-Paket obligatorisch) wählt, der bekommt **einmal pro Jahr eine (1) Markenmeldung on top**. Gemeint ist damit die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer deutschen Marke und Durchführung der Anmelde- und Zahlungsmodalitäten ohne Berechnung unseres normalerweise anfallenden Honorars. Die anfallenden Amtsgebühren sind davon natürlich ausgenommen und weiterhin vom Markenmelder zu tragen. Interesse? [Hier](#) geht es zu unseren Schutzpaketen.

- **Für Bestandsmandanten:** Wer bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei ist und eines unserer Schutzpakete bezieht und sich erst jetzt für eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten entscheidet (bzw. sich bereits für eine Mindestlaufzeit (im Unlimited-Paket obligatorisch) bei Paketbuchung entschieden hatte), auch der soll von dieser Regelung zur de-Markenmeldung profitieren und bekommt die obenstehende Beratung zur Markenmeldung gratis. Interesse?

Dann wenden Sie sich bitte an den für Sie bereits zuständigen Rechtsanwalt der IT-Recht Kanzlei oder an die info@it-recht-kanzlei.de.

Mehr dazu finden Sie in [diesem Beitrag](#).

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement