von **Patricia Finkl**

Eintragungshürde: Die Unterscheidungskraft bei Wortzeichen

Die Zurückweisung einer Markenanmeldung durch das zuständige Markenamt ist keine Seltenheit. Als Eintragungshindernis wird häufig die fehlende Unterscheidungskraft des Wortzeichens angeführt. Viele Anmelder versuchen daher Wortzeichen mit Bindestrichen, Groß- und Kleinschreibung oder - besonders beliebt - mit Fremdwörtern zu ergänzen. Führen diese Tricks zur Bejahung der Unterscheidungskraft bei reinen Wortzeichen?

Schutzhindernis: Fehlende Unterscheidungskraft

Schauen wir uns die Problematik der Unterscheidungskraft bei Wortmarken, die keine reinen Phantasiebegriffe sind, mal anhand eines konkreten Beispiels an: Im Jahr 2020 sollte das Wortzeichen „Trip-Action“ beim DPMA für unterschiedliche Klassen als Marke angemeldet werden, das jedoch von der zuständigen Markenstelle wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit zurückgewiesen wurde. Dagegen legte die Anmelderin des Wortzeichens „Trip-Action“ Beschwerde ein und beantragte den oben genannten Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Abgelehnt! Aber warum?

Das Bundespatentgericht entschied nun mit Beschluss vom 13.03.2023 (Az.: 26 W (pat) 543/22), dass die Beschwerde der Anmelderin unbegründet sei, da der Eintragung des anzumeldenden Wortzeichens „Trip-Action“ als Marke, das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegenstehe. Der angesprochene inländische Verkehrskreis habe zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt das Wortzeichen nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahrgenommen. Das Wortzeichen „Trip-Action“ sei vom Verkehr vielmehr nur als schlagwortartigen, werblich anpreisenden Sachhinweis auf Art, Gegenstand und Bestimmungszweck der beanspruchten Dienstleistung aufgefasst worden.

1. Eintragungsschranke: Unterscheidungskraft der Marke

Um eine Marke schützen lassen zu können, muss sie grundsätzlich unterscheidungskräftig im Sinne des MarkenG sein. Von der Unterscheidungskraft einer Marke kann gesprochen werden, wenn die Marke geeignet ist, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Produkte sich somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Unterscheidungskraft einer Marke muss gegeben sein, um die Hauptfunktion der Marke „Gewährleistung der Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen“ erfüllen zu können.
Da bereits durch das Vorliegenmüssen der Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis geschaffen

wurde, reicht für die Überwindung des Schutzhindernisses der Markenanmeldung bereits jede noch so geringe Unterscheidungskraft aus.
Darüber hinaus muss beachtet werden, dass die Verkehrskreise die Marke nicht analysieren werden, sondern das verwendete Zeichen in seiner Gesamtheit mit all seinen Bestandteilen so aufnehmen wird, wie sie ihnen entgegentritt.

2. Beurteilungskriterien der Unterscheidungskraft

Die Unterscheidungskraft der Marke muss zum relevanten Anmeldezeitpunkt vorliegen. Für diese Beurteilung sind dabei die folgenden zwei Punkte zu beachten:

Zum einen die beanspruchten Produkte und zum anderen die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise im Inland. Hinsichtlich des zweiten Gesichtspunkts ist sowohl auf die Wahrnehmung des Handels als auch auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der begehrten Produkte abzustellen.

3. Zutritt verboten: Fehlende Unterscheidungskraft

Oftmals besitzen Wortzeichen jedoch keine Unterscheidungskraft und können somit nicht als Marke eingetragen werden. Einem Wortzeichen fehlt es beispielsweise bereits an Unterscheidungskraft, wenn die fraglichen Verkehrskreise das Zeichen einem bekannteren beschreibenden Begriff zuordnen würden.

Darüber hinaus wird Unterscheidungskraft bereits auch dann abgelehnt, wenn das Wortzeichen aus gebräuchlichen Wörtern/Wendungen der deutschen Sprache oder bekannten Fremdsprache gebildet wird, die der Verkehr an sich nicht als Unterscheidungsmittel verstehen wird.

Des Weiteren fehlt die Unterscheidungskraft auch bei Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die zwar selbst keinen unmittelbaren Berührungspunkt zum beanspruchten Produkt aufweisen, aber durch die ein enger beschreibender Bezug zu den Waren und Dienstleistungen hergestellt werden kann. In solchen Fällen kann angenommen werden, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt problemlos erfasst und in dem Wortzeichen kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sehen wird. Hierfür genügt es, dass das Wortzeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Produktmerkmal bezeichnen kann. Entscheidend ist dabei nicht, dass das Wortzeichen bislang nicht für die beanspruchten Produkte beschreibend verwendet wurde. Unerheblich ist darüber hinaus auch, wenn es sich bei dem Wortzeichen um eine sprachliche Neuschöpfung handelt. Dies gilt auch bei zusammengesetzten Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht.

Es kann jedoch auch bei zusammengefügten beschreibenden Begriffen zu einem Entfall des Sachangaben-Charakters kommen. Dies liegt beispielsweise vor, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren haben, die sich von einer Sachangabe deutlich unterscheidet.

4. Außergewöhnlich oder doch nur Standard- Wortzeichen?

Um ihrem Wortzeichen Unterscheidungskraft zu verleihen, greifen viele Anmelder auf Fremdwörter oder unterschiedliche Wortkombinationen mit fremdsprachlichen Wörtern zurück.

Bei der Verwendung von Fremdwörtern ist jedoch Vorsicht geboten: auch hier muss grundsätzlich auf die Sicht des inländischen Verkehrskreises und die Sprachüblichkeit des Wortzeichens abgestellt werden.
Möglich ist, dass eine angemeldete Wortverbindung beispielsweise in englischer Sprache ungewöhnlich ist, dies würde jedoch ggf. nur englischen Muttersprachlern auffallen, auf deren Sprachverständnis es aber nicht ankommt.
Häufig werden in Werbungen Fremdwörter auch „scheinentliehen“, d.h. die Fremdwörter, die verwendet werden, sind in der konkreten Form in der jeweiligen Fremdsprache nicht nachweisbar. Demnach werden sie vom inländischen Publikum vielmehr als beschreibender und nicht als betriebskennzeichnender Hinweis aufgefasst.

Viele Anmelder greifen auch auf Schreibweisen mit Bindestrichen zurück, die jedoch in der deutschen Rechtsschreibung keine Besonderheit darstellt. Dies gilt demnach auch, wenn fremdsprachige Wörter mit Bindestrichen versehen werden. Die Schreibweise eines Wortzeichens mit Bindestrich stellt vielmehr nur ein werbeübliches Gestaltungsmittel dar, um die einzelnen Bestandteile als solche zu kennzeichnen bzw. dienen der gegenseitigen Absetzung oder zur Hervorhebung des Wortzeichens. Dadurch soll lediglich die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Wortzeichen gelenkt werden.

Auch die Zuhilfenahme von Großschreibung bei beispielsweise englischen Begriffen ist als gewöhnlich zu deklarieren, da der Verkehr daran gewöhnt ist, dass die Groß- und Kleinschreibung von Wörtern oftmals nicht den grammatikalischen Regeln folgt.
Der Annahme eines Schutzhindernisses steht es demnach auch nicht entgegen, wenn eine Wortverbindung lexikalisch nicht nachweisbar ist, da der Verkehr für ständig mit neuen Begriffen konfrontiert wird, durch die sachbezogene Informationen vermittelt werden sollen. Demnach ist davon auszugehen, dass der Verkehr ihm verständliche Sachaussagen nur als solche und nicht als betriebliche Herkunftshinweise auffassen wird.

III. Fazit: Ein Hoch auf Fremdwörter?

Um sein Wortzeichen beim DPMA als Marke eintragen zu lassen, muss die Unterscheidungskraft des Wortzeichens zwingend gegeben sein. Die Markenanmeldung soll dadurch „erleichtert“ werden, dass bereits eine geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist auf den maßgeblichen Anmeldezeitpunkt abzustellen. Dabei kommt es auf die Wahrnehmung der inländischen Verkehrskreise an. Es ist aber auch auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzustellen.

Vorsicht ist insbesondere bei der Verwendung von Fremdwörtern geboten, da auch hier nur auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise abzustellen ist.
Um Geld und Nerven zu sparen, sollten Anmelder daher bereits im Vorfeld umfassend prüfen, ob ihr

Wortzeichen überhaupt Unterscheidungskraft besitzt und es sich nicht lediglich um eine Sachangabe handelt. Durch Social Media, Fernsehwerbung etc. werden wieder „höhere“ Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt, da der Verkehr es gewohnt ist, mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden und diese oft nur als Sachinformation auffasst.

Dennoch sollte man bei der Suche nach einem unterscheidungskräftigen Wortzeichen nicht verzweifeln, denn wie heißt es so schön: Aller Anfang ist schwer!

Marke anmelden? Wenn nicht jetzt - wann dann!

Sie wollen eine Marke sicher anmelden? Durch die EU-Förderung von Markenanmeldungen ist gerade ein guter Zeitpunkt eine Marke anzumelden. 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) de-Markenanmeldung 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 Markenanmelder 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-Markenanmeldung profitieren und bekommt die obenstehende Beratung zur Markenanmeldung 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:
Patricia Finkl