

von **Patricia Finkl**

## Kein markenrechtlicher Schutz für unbedeutende grafische Zeichengestaltung!

Kann mein Zeichen überhaupt als Marke geschützt werden? Diese Frage stellen sich viele Markenanmelder. Leicht kann die Eintragung an der markenrechtlichen Unterscheidungskraft scheitern. Anhand einer Entscheidung des BPatG zu einer Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil "Café de Paris" wird aufgezeigt, worauf bei fremdsprachigen Schriftzeichen abzustellen ist und welche Bedeutung die gewählten Klassen dabei haben.

### Sachverhalt: Kaffeehaus vs. Persönlichkeitstraining?

Mitte 2020 versuchte die Beschwerdeführerin (Anmelderin) das Zeichen „Café des Paris“ als Wort-/Bildmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) für verschiedene Waren- und Dienstleistungsklassen eintragen zu lassen.

Im März 2021 wies das DPMA die Markenmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft für die Dienstleistungsklassen 41 und 43 zurück.

In der Zurückweisung wurden folgende Punkte angeführt:

Die Wort-/Bildmarke wurde wie folgt analysiert:

- „Café de Paris“ bedeute „Pariser Cafe“.
- Bei „de Paris“ handelt es sich um eine geographische Angabe, die auf die französische Hauptstadt hindeute.
- Die anzumeldende Wort-/Bildmarke benennt ein Café, welches im französischen Stil eingerichtet sei. Es handele sich somit um eine sprachüblich gebildete Etablissement Bezeichnung, die für die Gastronomie branchentypisch sei.
- Die Kombination von Sachbegriff mit einer geographischen Angabe weise auf die Ausrichtung hin und vermittele zudem ein bestimmtes Flair.
- Die Wortfolge der Wort-/Bildmarke „informiere“ den angesprochenen Rechtsverkehr sachlich darüber, dass die umfassten Tätigkeiten in bzw. von einem Café mit Pariser Charme betrieben werden.
- In Verbindung mit der Dienstleistungsklasse 43 weise die anzumeldende Bezeichnung nur auf deren Art und Beschaffenheit hin.
- Zudem weise sie einen engen sachlichen Bezug zu der Dienstleistungsklasse 41 auf, da diese auch für „Ausbildung, Personaltraining und Persönlichkeitstraining“ gelte, denn diese habe mit der Führung von Gastronomiebetrieben zu tun.

Fazit:

- Die geographische Gestaltung führe somit zu keiner Schutzfähigkeit des Zeichens, denn es handele sich lediglich um eine werbegewöhnliche Aufmachung mit einfachsten Mitteln.
- Außerdem begründe die von der Anmelderin (Beschwerdeführerin) geltend gemachten Voreintragungen nicht die Eintragbarkeit, schließlich seien diese nicht bindend und fast alle Marken wurden mit wesentlich mehr graphischen Elementen versehen als hier.

Die Anmelderin legte daraufhin Beschwerde gegen den Beschluss des DPMA ein. Sie beantragte, den Beschluss des DPMA hinsichtlich der zurückgewiesenen Anmeldung lediglich für die Dienstleistungsklasse 41 aufzuheben.

## Entscheidung: Hartnäckigkeit zahlt sich aus!

Das Bundespatentgericht hob nun mit Beschluss vom 20.07.2023 (25 W (pat) 547/21, 25.Senat) den Beschluss des DPMA für die Klasse 43 auf, soweit die Anmeldung für die Dienstleistungsklasse 41 „Persönlichkeitstraining“ zurückgewiesen wurde.

In dem Beschluss wurde angeführt, dass einer Eintragung des Wort-/Bildzeichens „Café de Paris“ als Marke keine markenrechtlichen Schutzhindernisse entgegenstehen. Zudem weise die angemeldete Marke Unterscheidungskraft auf. Des Weiteren stelle es auch keine freihaltebedürftige beschreibende Anlage dar.

### 1. Must-have: Unterscheidungskraft der Marke

Damit ein Wort-/Bildzeichen als Marke eingetragen werden kann, muss es schutzwürdig sein. Um von der Schutzwürdigkeit eines Zeichens sprechen zu können, muss eine Grundvoraussetzung gegeben sein: die Unterscheidungskraft der Marke.

Von markenrechtlicher Unterscheidungskraft kann gesprochen werden, wenn das anzumeldende Zeichen als betrieblicher Herkunftshinweis durch den betroffenen Verkehr aufgefasst werden kann (vorausgesetzt wird also die Geeignetheit des Zeichens).

Eine Markenmeldung soll schließlich eines bezwecken: die Gewährleistung der Ursprungsidentität der gekennzeichneten Produkte.

Darüber hinaus soll eine fehlende Unterscheidungskraft den Rechtsverkehr auch vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen bewahren, was ebenso im Allgemeininteresse liegt.

Ob ein Schutzhindernis vorliegt, wird für gewöhnlich nach der Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise beurteilt. Davon erfasst werden alle Kreise, in denen die in Betracht kommende Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann.

Abgestellt wird dabei grundsätzlich auf die Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen. Maßgeblich ist hier der Zeitpunkt der Zeichenanmeldung.

Fälle in denen beispielsweise kein unterscheidungsfähiges Zeichen vorliegt:

- Bezeichnungen, die der Verkehr (im Zusammenhang mit den betroffenen Produkten) eher einem bekannteren, also im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen wird.
- Alltägliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die nicht als Unterscheidungsmittel betrachtet werden, sondern stets nur als solche.
- Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche zwar keinen unmittelbaren Bezug zu den betroffenen Waren/Dienstleistungen aufweisen, aber durch die ein enge beschreibende Beziehung zu ihnen hergestellt werden kann.

## 2. Am Fall „Café de Paris“

### 1. Dienstleistungsklasse 41: „Persönlichkeitstraining“

Das in Dienstleistungsklasse 41 aufgeführte „Persönlichkeitstraining“ richtet sich sowohl an Endverbraucher als auch an Fachkreise, die solche Kurse anbieten wollen.

### 2. Schutzwürdigkeit des Zeichens „Café de Paris“

Vorab: die bildliche Veranschaulichung des Zeichens:

„Café de“ wurde in Druckbuchstaben abgebildet. Das Element „Paris“ wurde im Gegensatz dazu in Schreibschrift und in Fettdruck wiedergegeben und ist viel größer ausgestaltet worden als die anderen Elemente.

Analyse:

Unter dem Begriff „Café“ versteht man ein Kaffeehaus bzw. eine Gaststätte, das den Kunden vorzugsweise ein Kaffee- und Kuchen-Angebot unterbreitet.

Während in den Ländern wie Österreich (v.a. Wien) oder Ungarn die Kaffeehaus-tradition weiterhin weltweit hinsichtlich des Kaffeekonsums verbreitet ist, dienen in Deutschland „Cafés“ nur noch als reiner Gastronomiebetrieb, da hier die traditionelle gesellschaftliche Bedeutung bereits verloren gegangen ist.

Die Zeichen-Komponenten „de Paris“ stammen aus dem Französischen und können mit „aus“ bzw. „von Paris“ übersetzt werden. Wie jedermann bekannt, handelt es sich bei Paris um die französische Hauptstadt. Die Hauptstadt Frankreichs ist in Deutschland unter anderem für ihre besondere Küche oder ihre kulinarischen Spezialitäten bekannt.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass es bereits in vielen deutschen Städten Café mit Speisen im französischen Stil gibt.

Resümee:

Abgestellt werden muss grundsätzlich auf die Auffassung des inländischen Verkehrskreises: Durch das Wort-/Bildzeichen „Café de Paris“ wird die Vorstellung erweckt, dass die Kunden des Cafés im Pariser Stil gepflegt sowie ggf. auch unterhalten werden. Die französische Ausrichtung kann dabei sowohl Speisen und Getränke, aber auch die musikalische Untermalung oder sogar die Möblierung betreffen.

### 3. Fehlender sachlicher Zusammenhang

Des Weiteren steht das in Dienstleistungsklasse 41 aufgeführte „Persönlichkeitstraining“ in keinem

erfassbaren sachlichen Zusammenhang mit einem Café im französischen Stil. Demnach kann dem Zeichen „Café de Paris“ kein beschreibender Sinngehalt entnommen werden.

Während ein Café auf dem Aspekt der Verpflegung- oder auch noch auf eine Unterhaltungsdienstleistung abstellt, richtet sich ein Persönlichkeitstraining vielmehr darauf die Persönlichkeit der trainierenden Person zu stärken. In einem Persönlichkeitstraining werden hingegen Mittel wie psychologische Beratung, Selbstreflexion bzw. Erfahrungsaustausch eingesetzt.

Auch ein Bezug zu einem Pariser Stil kann nicht hergeleitet werden.

4. ¶ Kein markenrechtliches Freihaltebedürfnis

Da sich das Wort/Bildzeichen „Café de Paris“ auch nicht zur unmittelbaren Beschreibung der Dienstleistung „Persönlichkeitstraining“ eignet, muss auch ein markenrechtliches Freihaltebedürfnis verneint werden.

## Fazit: Drum prüfe....!

Ein anzumeldendes Zeichen muss unterscheidungskräftig sein, um markenrechtlichen Schutz zu erlangen. Ob ein Schutzhindernis vorliegt, beurteilt sich grundsätzlich nach der Anschauung der angesprochenen inländischen Verkehrskreise (also derjenigen, für die die Waren in Betracht kommen), wobei auf den verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist.

Dessen Verständnis ist bei der „Analyse“ des anzumeldenden Zeichens zugrunde zu legen. Und: Ein Zeichen genießt auch dann keinen markenrechtlichen Schutz, wenn es nur in unauffälliger Weise grafisch gestaltet ist.

## Marke anmelden? Wenn nicht jetzt - wann dann!

Drum prüfe....wie man sieht gilt dies gerade im Markenrecht hat. Und daher sollte vor jeder Markenmeldung eine ausführliche Recherche vom Profi durchgeführt werden. Durch die [EU-Förderung von Markenmeldungen](#) ist gerade in der Tat 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) 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](mailto:info@it-recht-kanzlei.de).**

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

Autor:

**Patricia Finkl**