von Rechtsanwalt **Felix Barth**

BGH: Das Wort „Hey!“ ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eintragungsfähig

Mit der Frage der fehlenden Unterscheidungskraft hatte sich zuletzt der Bundesgerichtshof (Urteil vom 14.01.2010; Az:I ZB 32/09 – hey!)zu befassen. Nach Ansicht des BGH fehlt es an der Unterscheidungskraft dann, wenn die Wortmarke einen Begriff des allgemeinen Sprachgebrauchs enthält und damit nicht geeignet ist vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden.

Fall

Die Klägerin hat die Eintragung der Wortmarke „hey!“ beim Deutschen Marken- und Patentamt (DPMA) für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen (u.a. Bild-, Tonträger, Videospiele, Schreibwaren, Spielzeuge, Gestaltung und Unterhalt von Web-Seiten) beantragt. Sie war der Ansicht, dass durch das für alle verständliche und kurze Wort „hey!“ ein Kaufentschluss für ihre Produkte hervorgerufen wird. Der Antrag wurde vom Amt abgelehnt.

Gegen die Ablehnung reichte die Klägerin Beschwerde beim Bundespatentgericht ein, die allerdings erfolglos geblieben ist. Das Bundespatentgericht war der Ansicht, dem Wort „hey!“ fehle es an der Unterscheidungskraft. Die Rechtsbeschwerde brachte den Fall schließlich zum BGH.

Entscheidung

Mit seinem Beschluss hat der BGH die Entscheidung des Bundespatentgerichts bestätigt.
Vorraussetzung für die Eintragungsfähigkeit einer Marke beim DPMA ist deren Unterscheidungskraft. Die Unterscheidungskraft einer Marke gehört zu den wichtigsten Funktionen einer Marke.
Sie ist die konkrete Eigenschaft, die notwendig ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden. An der Unterscheidungskraft fehlt es u.a. dann, wenn das Wortmarke ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache darstellt. In diesen Fällen ist der Verbraucher nicht in der Lage, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen zu unterscheiden, da die Begriffe bereits einen anderen Sinngehalt haben. In solchen Fällen kommt es zur Verwechslungsgefahr. An der Unterscheidungskraft mangelt es dann.

Denn: Nach Ansicht des BGH ist das Wort „hey!“ als Zuruf, Ausruf und Grußformel nicht geeignet als Unterscheidungsmittel zu dienen. Von dem Verkehr wird es lediglich als Anpreisung oder allgemeine Werbeaussage aufgefasst.

Fazit

Aufgepasst bei Markenanmeldungen: Nicht jedes beliebige Wort ist eintragungsfähig. Zwar sind an die Unterscheidungskraft grds. geringe Anforderungen zu stellen. Das Urteil zeigt aber, dass manch geläufige Ausdrücke diese Hürde nicht überwinden können. Den Gerichten wird dann jedenfalls eine große Abmahnwelle erspart bleiben, wenn Begriffe, die bereits eine gefestigte Position in der Umgangsprache haben, nicht von einem Unternehmen geschützt werden können.

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