von **Fabian Karg**

Längere Wortfolgen nicht als Marke eintragbar

Der Bundesgerichtshof hat erneut entschieden [% Urteil id="4762" text="(Beschluss vom 01.07.2010; Az. I ZB 35/09)" %] , dass längeren Wortfolgen in der Regel jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des MarkenG fehlt, weshalb eine Markeneintragung ausscheidet.

Sachverhalt

Die Klägerin hatte beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung des folgenden Textes (Wortfolge) als Marke beantragt:

> *„Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN*
> *Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist*
> *Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit“*

Die Eintragung sollte für die Klassen 30 (Kaffee, Tee, etc.), 35 (u.a. Werbung) sowie 42 (u.a. Computersoftware) erfolgen. Die Anmeldung der Marke wurde durch das Deutsche Patent- und Markenamt wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die dagegen beim Bundespatentgericht eingereichte Beschwerde der Klägerin, wurde als unbegründet abgewiesen.

Aus der Entscheidung des Gerichts

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die gegen die Bundespatentgerichtsentscheidung gerichtete Rechtsbeschwerde als unbegründet zurückgewiesen. Das Bundespatentgericht habe rechtsfehlerfrei das Eintragungshindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) bejaht.

Doch was ist überhaupt „Unterscheidungskraft“ im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG? Dazu führt der BGH aus:

> *„Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten.“*

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360

Es ist zu prüfen, ob die Wortfolge ausschließlich produktbeschreibend beziehungsweise allgemein gebräuchlich ist, oder ob ihr eine darüber hinausgehende Unterscheidungskraft zukommt. Dabei ist jedoch ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jedes noch so kleine Unterscheidungsmerkmal ausreichend ist, um Schutz durch das MarkenG zu erlangen.

Die obige Definition und der soeben angesprochene Maßstab ist laut BGH auch bei der Beurteilung von Wortfolgen anzuwenden. Von mangelnder Unterscheidungskraft bei einer Wortfolge sei dann auszugehen, wenn die Angaben oder Anpreisungen beziehungsweise die Werbeaussagen allgemeiner Art sind.

Darüber hinaus kann die Unterscheidungskraft jedoch auch fehlen, wenn der Inhalt nicht beschreibend ist oder wenn es sich um kein allgemein gebräuchliches Wort handelt: Dies sei insbesondere bei längeren Wortfolgen der Fall, da selbige grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig seien. Der BGH meint dazu:

> *„Eine längere Wortfolge vermittelt dem angesprochenen Verkehr in der Regel nicht den Eindruck eines betrieblichen Herkunftshinweises."*

Im vorliegenden Fall wurde die Markeneintragung abgelehnt, da es den angemeldeten Phrasen an Kürze, Prägnanz und Originalität gefehlt habe. Diese seien wichtige Indizien für das Merkmal der Unterscheidungskraft.

Fazit

Der BGH hat erneut bestätigt, dass längere Wortfolgen mangels „Unterscheidungskraft" meist nicht als Marke eintragungsfähig sind. Eine Eintragung ist in Ausnahmefällen jedoch möglich, wenn die Wortfolge kurz, prägnant und originell ist.

Autor:
Fabian Karg
(jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)