von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Ruhe in Frieden: Der Slogan „Wach auf“ ist nicht eintragungsfähig

Das Bundespatengericht hat in seiner Entscheidung vom 28.10.2010 (Az.: 25 W (pat) 44/10) die Eintragung der Wortfolge „Wach auf“ wegen fehlender Unterscheidungskraft abgelehnt. Bei der Überprüfung der Eintragungsfähigkeit wird die Bedeutung des jeweiligen Wortzeichens ermittelt. Die Tatsache, dass die Anmelderin bereits mehrere ähnlich lautende Wortzeichen erfolgreich angemeldet hat, wird grundsätzlich mitberücksichtigt, es entfaltet aber keine rechtliche Bindungswirkung.

Fall

Die Anmelderin hat die Wortmarke „Wach auf“ für Tee und teeähnliche Erzeugnisse zur Eintragung in das Markenregister angemeldet. Die Eintragung wurde aber vom Deutschen Patent- und Markenamt abgelehnt. Begründet wurde die Ablehnung mit der fehlenden Unterscheidungskraft. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde mit der Begründung der Anmelderin, dass sie bereits mehrere andere Wortkombinationen angemeldet hat, die der gleichen Markenserie zugeordnet werden können, zB. „Einfach schön“, „Freu Dich“ oder „Hol Dir Kraft“.

Entscheidung

Das BPatG lehnte die Beschwerde ab und begründete seine Entscheidung damit, dass dem Wortzeichen „Wach auf“ die für die Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Das Wortzeichen weist einen beschreibenden Inhalt auf. Es suggeriert, dass die hinter dieser Marke stehenden Produkte geeignet sind, den Menschen wach und munter zu halten. Gerade über diese belebenden Wirkungen verfügen aber die Teeprodukte. Von der angemeldeten Wortkombination kann kein betrieblicher Herkunftshinweis abgeleitet werden. Denn die Wortkombination „Wach auf“ ist lediglich der Imperativ des Verbs aufwachen. Dies stellt lediglich eine sprachübliche Aufforderung den Schlaf oder Lethargie zu beenden und ein konzentriertes, aktives Tun aufzunehmen. Gerade diese belebenden Wirkungen haben Teeprodukte.

Darüber hinaus war das BPatG der Ansicht, dass eine Eintragung nicht deshalb gerechtfertigt sei, weil die Anmelderin behauptet, bereits in der Vergangenheit mehrere Wortkombinationen angemeldet zu haben, die – wie sie selber ausführt – der gleichen Serie zugeordnet werden. Bestehende Eintragungen können zwar berücksichtigt werden, sie haben jedoch keine rechtliche Bindungswirkung für andere, zukünftige Eintragungen. Dies wird auch mehrfach vom EuGH bestätigt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild T-Online und ZVS unter Hinweis u.a. auf die Entscheidung EuGH GRUR 2008, 229 Tz 47 – 51 BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 PostKantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 Henkel).

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

Fazit

Die Unterscheidungskraft dient dem Allgemeininteresse. Sie soll den Rechtsverkehr vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen bewahren. Für die Eintragung als Marke müssen keine aufgefallenen Kombinationen gegeben sein. Es reicht bereits aus, wenn dem Wortzeichen ein noch so geringeres Maß an Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann. Auch ein Werbeslogan ist grds. dann eintragungsfähig wenn eine Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz der Wortfolge sowie Mehrdeutigkeit zu erkennen ist.

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

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