

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

# Marken sagen mehr als 1000 Worte: Zur Unterscheidungskraft und Täuschungsgefahr bei Marken

## Was ist passiert?

Das Deutsche Patent- und Markenamt (27 W (pat) 553/12) hat die Eintragung einer Wort- und Bildmarke eines Unternehmens zurückgewiesen, dass sich sein "grill meister" – Logo schützen lassen wollte. Das Logo bestand aus einer grafisch dargestellten Wurst und den Worten "grill" und "meister".

Das DMPA sah in diesem Logo lediglich eine Werbeaussage, die sachbezogen über die Qualität der Produkte informiere und somit auch nicht eintragungsfähig sei. Als Marke könne nur ein individualisiertes Betriebskennzeichen eingetragen werden, also eines, das eine Unterscheidungskraft zu einer allgemeinen oder produktbezogenen Werbeaussage besitzt. Das DPMA berief sich damit auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, demzufolge solche Zeichen nicht eintragungsfähig sind, denen jegliche Unterscheidungskraft zu Waren oder Dienstleistungen fehlt.

Dagegen wandte die Anmelderin ein, dass die Zusammensetzung der Wörter "grill" und "meister" in ihrer Kombination über das hinaus gehe, was ein Betrachter mit den beiden einzelnen Begriffen verbinde. Angesprochene Verbraucher müssten eine – wenn auch geringe – geistige Eigenleistung bei der Verbindung der Begriffe erbringen. Zudem ergebe sich aus der Schriftart und der gesamten grafischen Gestaltung eine Eigentümlichkeit, sodass das Logos als Wort- und Bildmarke eintragungsfähig sei.

Im eingeleiteten Beschwerdeverfahren hatte das Bundespatentgericht über diese Fragen zu entscheiden.

## Die Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG)

Das BPatG legte den Begriff der Unterscheidungskraft entsprechend der höchstrichterlichen Definition des EuGH und BGH (EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 - Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH GRUR 2009, 949, Rn 28 - My World) wie folgt aus:

“

*"Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer."*

”

Dabei sei die Unterscheidungskraft zum einen in Bezug auf die angemeldeten Waren und

Dienstleistungen und zum anderen auf das beteiligte Publikum zu prüfen, wobei auf einen durchschnittlichen Verbraucher abzustellen sei.

Im Fall "grill meister" bestehe das Problem, dass das Logo einen zu starken Bezug zu alltäglich gebräuchlichen Wörtern aufweise und sich daher nicht stark genug von den Begrifflichkeiten "grill" und "meister" abhebe. Bei der Betrachtung des Logos sei lediglich eine Assoziation zu sachlichen Angaben (z.B. die Verwendung meisterhafter oder von Meisterhand hergestellter Grillprodukte) vorhanden.

Die von der Antragstellerin angeführte besondere grafische Gestaltung stufte das BPatG als werbeüblich ein, sodass sich auch daraus keine Eigentümlichkeit ergebe. Weil das Logo keinen Rückschluss auf eine betriebliche Herkunft zulasse, verneinte es eine hinreichende Unterscheidungskraft des Logos und damit auch die Eintragungsfähigkeit als Marke. Damit bestätigte es die ablehnende Entscheidung des DPMA.

Ferner problematisierte das BPatG die Tatsache, dass in dem angemeldeten Zeichen bereits ein Schutzzeichen ("R im Kreis") integriert wurde und nahm dies zum Anlass allgemeine Ausführungen zu machen:

Die Verwendung eines solchen Schutzzeichens bereits zu dem Zeitpunkt, in dem eine Marke noch nicht geschützt ist, sondern nur zum Schutz angemeldet wurde, könne unter Umständen einen täuschenden Eindruck eines unzulässigen Elementenschutzes erwecken. Diese Täuschungsgefahr eines "R im Kreis" werde auch von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG erfasst und sei bei angemeldeten Marken nur dann verwirklicht, wenn es falsch platziert wird.

Eine Täuschung werde jedenfalls dann erweckt, wenn das Schutzzeichen neben einem nicht schutzfähigen Bestandteil der angemeldeten Marke platziert sei. Wenn das Schutzzeichen "R im Kreis" jedoch neben einem schutzfähigen Bestandteil der Marke platziert ist, kann eine Täuschung auch durch eine spätere Anmeldung und Eintragung verhindert werden.

## Fazit

Essentiell bei der Gestaltung von Wort- und Bildmarken (z.B. Unternehmenslogos) ist nach dieser Entscheidung, dass sich die Wort- und Schriftelemente von alltäglichen Gegenständen und sachlichen Aussagen abheben. Um die Eintragungsfähigkeit zu gewährleisten, muss in dem Zeichen ein eigentümlicher Gehalt liegen, der sich auch einem Durchschnittsbetrachter in der jeweiligen Zielbranche erschließt.

Bei der Gestaltung ist ferner darauf zu achten, dass Hinweise auf den markenrechtlichen Schutz nur dergestalt integriert werden, dass sie sich auf das gesamte Zeichen oder wenigstens einen schutzfähigen Teil beziehen, jedoch nicht mit einem Teil des Zeichens verbunden werden, der keine Unterscheidungskraft aufweist.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement