von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Wer beschreibt muss draussen bleiben: Zur Unterscheidungskraft von Marken und Bindungswirkung von Voreintragungen

Die Antragstellerin wollte die Eintragung einer Wortmarke namens "KraftProtz" in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittelprodukte erreichen. Das DPMA (Bundespatentgericht, Beschluss vom 9. April 2013 - 25 W (pat) 581/12) wies die Anmeldung jedoch umgehend zurück und begründete dies damit, dass das Wort "KraftProtz"nicht die für eine Markeneintragung erforderliche Unterscheidungskraft aufweise, da es einen Teil üblicher Alltagssprache sei und eine allseits bekannte Bedeutung habe. Eine Bindungswirkung wegen Voreintragungen in vergleichebaren Fällen gibt es nicht.

Fall

Die Antragstellerin beabsichtige diese sprachübliche Bezeichnung mit einem Werbeversprechen zu verknüpfen, dass ihr Produkt besonders nahrhafte und wirkungsvolle Inhaltsstoffe habe. Die leicht abgewandelte Schreibweise stelle ein nur simples Gestaltungsmittel dar, dass nicht für eine hinreichende Unterscheidungskraft ausreiche. Auch die Berufung der Antragstellerin auf bereits eingetragene Marken, die angeblich vergleichbar seien, lies das DPMA nicht gelten. Aus der Sicht der Antragstellerin war das Wort "KraftProtz" allein zu unbestimmt, um eine beschreibende Angabe zu sein. Das Wort sei im Hinblick auf die Produkte der Antragstellerin nicht abschließend geprägt und nicht geeignet, Eigenschaften oder Wirkungsweisen der beanspruchten Waren unmittelbar zu beschreiben. Die Antragstellerin warf dem DPMA zudem vor, sich nicht
ausreichend mit der Thematik auseinander gesetzt zu haben und erhob Beschwerde gegen die erteilte Abweisung der Markenanmeldung. Damit hatte das Bundespatentgericht (BPatG) den Fall zu beurteilen.

Entscheidung

Das BPatG ging in seiner Ladung zu einer mündlichen Verhandlung bereits so detailliert auf seine Bedenken hinsichtlich der Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung ein, dass die Anmelderin schon einen Verhandlungstermin als wenig sinnvoll ansah. Dem Hinweis des BPatG lagen die folgenden Erwägungen zu Grunde:

Zum einen sei die Unterscheidungskraft einer Marke, also die ihr inne wohnende Eignung im Rechtsverkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werden zu können, nicht gegeben. Bei "KraftProtz" handele es sich um eine Bezeichnung, der vom Rechtsverkehr bereits einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt zuordnet. Das BPatG ging daher davon aus, dass der Verkehr dieses Wort nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich als werblich übertreibende Anpreisung hinsichtlich einer besonderen Stärke und Strapazierfähigkeit verstehen werde. Zum

anderen schloss es sich der Argumentation des DPMA dahingehend an, dass sich auch aus der Schreibweise mit großem "P" keine Unterscheidungskraft ergebe.

Hinsichtlich des Arguments der bereits erfolgten Eintragung vergleichbarer Wortmarken verwies das BPatG auf die gefestigte höchstrichterliche Rechtsprechung (EuGH GRUR 2009, 667; BGH GRUR 2008, 1093; BPatG GRUR 2009, 1175), die besagt, dass Voreintragungen keine Bindungswirkung für die Eintragung neuer Marken enthalten. Zudem würden sich die von der Antragstellerin angeführten Vergleichsmarken erheblich von der hier zu beurteilenden Konstellation abheben.

Fazit

Der Beschluss des BPatG verdeutlicht einmal mehr zwei Dinge:

Zum einen bedürfen Marken zu ihrer Eintragung einer gewissen Unterscheidungskraft. Diese ist dann nicht gegeben, wenn dem Markenbegriff in Bezug auf die angemeldeten Warengruppen vom Rechtsverkehr bereits andere Bedeutungen zugeordnet werden. Erforderlich ist, dass die Marke einen eigenständigen Bedeutungsinhalt hat oder bei der Zielgruppe eine neue Verknüpfung von Inhalten hervorruft. Reine Werbeaussagen sind markenrechtlich nicht schützensfähig.

Zum anderen schwingt auch der allgemeine Rechtssatz "keine Gleichheit im Unrecht" in der Rechtsprechung zu Markeneintragungen mit. Auch wenn bereits zuvor eine Marke eingetragen wurde, die bei ihrer Eintragung die erforderlichen Kriterien nicht vollends erfüllte, hat dies keine dahingehende Wirkung, dass nunmehr alle angemeldeten Marken, denen es gleichermaßen an eintragungserforderlichen Kriterien mangelt, einzutragen wären.

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