

von Yanina Bloch

Absolute Schutzhindernisse bei der Markenanmeldung

Eine Markeneintragung erfolgt bekanntermaßen durch Antrag bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Aber welche Marken schaffen es ins Register und welche nicht? Das DPMA prüft im Eintragungsverfahren allein die Eintragungsfähigkeit der Marke. Darunter fallen die generelle Markenfähigkeit des Namens oder Zeichens und die so genannten absoluten Schutzhindernisse. Ist die Eintragungsfähigkeit nicht gegeben, führt dies zur Ablehnung der Markeneintragung durch das Amt. Im Übrigen prüft das DPMA gerade nicht die relativen Schutzhindernisse, d.h. ob bereits ein identisches oder ähnliches Markenzeichen existiert und es deshalb durch die neue Eintragung zu einer markenrechtlichen Kollision kommen könnte.

I. Schutz durch Markenanmeldung

Namen sind nur Schall und Rauch? Im Markenrecht kann diesem Spruch mit einem ganz entschiedenem „Nein“ beantwortet werden. Wie allgemein bekannt, birgt der Name eines Unternehmens die nicht zu unterschätzende Kraft der Assoziation und damit auch der Suggestion in sich. Für diese Wirkung muss jedoch nicht immer auf den Firmennamen oder einen Werbeslogan zurückgegriffen werden. Auch Logos, die Verpackungsform- oder farbe, sowie eine Erkennungsmelodie können einen enormen Werbeeffect erzeugen und damit den Wert des dahinterstehenden Unternehmens erheblich steigern.

Um diesen Marktwert dauerhaft zu schützen, lässt man die Marke am Besten eintragen. Dies hat zur Folge, dass dem Markeninhaber ein ausschließliches Recht an der Verwendung des Zeichens zusteht und Dritte dieses nicht einfach schamlos kopieren dürfen.

Eine Markeneintragung erfolgt bekanntermaßen durch Antrag bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Das DPMA prüft im Eintragungsverfahren dabei die Eintragungsfähigkeit der Marke. Darunter fällt die generelle Markenfähigkeit des Namens oder Zeichens und die so genannten absoluten Schutzhindernisse. Ist die Eintragungsfähigkeit nicht gegeben, führt dies zur Ablehnung der Markenanmeldung durch das Amt. Es kommt somit gar nicht erst zur Eintragung.

Dagegen prüft das DPMA nicht die relativen Schutzhindernisse, d.h. ob bereits ein identisches oder ähnliches Markenzeichen existiert und es deshalb durch die neue Eintragung zu einer markenrechtlichen Kollision kommen könnte.

II. Die absolute Schutzhindernisse des § 8 MarkenG

Das DPMA nimmt eine Markeneintragung also nur dann vor, wenn keine absoluten Schutzhindernisse im Sinne des § 8 MarkenG entgegenstehen. Regelungszweck des § 8 MarkenG ist es, bestimmte Kennzeichen im öffentlichen Interesse von der Eintragung auszuschließen.

1) Graphische Darstellbarkeit (§ 8 Abs. 1 MarkenG)

§ 8 Abs. 1 MarkenG setzt dabei die graphische Darstellbarkeit des Zeichens voraus. Das Zeichen muss also mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen sichtbar so wiederzugeben sein, dass es genau identifiziert werden kann. Bei Hörmarken sieht § 11 Abs. 2 MarkenV beispielsweise vor, dass die graphische Darstellung entweder durch eine übliche Notenschrift oder ein Sonagramm vorgenommen werden kann.

2) Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Auf Grund der Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis, kommt einem Zeichen Unterscheidungskraft zu, wenn es geeignet ist, die Ware für die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Grundsätzlich gilt bei Wortmarken, dass diese keinen für die relevanten Waren oder Dienstleistungen lediglich beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen dürfen. Ferner sollte es sich bei der Wortmarke nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handeln.

Diesbezüglich hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass beispielsweise der Marke „FUSSBALL WM 2006“ (32 W (pat) 238/04) jegliche Unterscheidungskraft fehle, da die Angabe eine sprachübliche Bezeichnung für die damit beschriebene Sportveranstaltung darstelle und daher vom Verkehr auch lediglich als beschreibende Angabe für das Ereignis selbst aufgefasst werde.

3) Kein Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2)

Das DPMA prüft ferner, ob der Eintragung ein Freihaltebedürfnis entgegensteht. Ein Freihaltebedürfnis besteht dann, wenn für die angemeldeten Waren/Dienstleistungen konkrete Interessen der Allgemeinheit daran bestehen, dass die Angaben für die betreffende Warengruppe nicht exklusiv von einem Marktteilnehmer allein, sondern allgemein genutzt werden können. Zweck der berechtigten Freihaltung ist dabei, den Mitbewerbern die freie Wahl zwischen allen unmittelbar beschreibenden Angaben und Zeichen zu erhalten. Dabei kann das Freihaltebedürfnis entweder gegenwärtig schon bestehen oder es kann zu erwarten sein, dass es in Zukunft entstehen könnte.

Für den Begriff „Glühkirsch“ (Az.: 26 W (pat) 68/11) hat das Bundespatentgericht für die Warengruppe alkoholische Getränke ein solches Freihaltebedürfnis erst kürzlich festgestellt. Nach Ansicht des

Gerichts habe an diesem Begriff von an Anfang an ein schützenswertes Interesse der Mitbewerber daran bestanden, den Begriff als Sachangabe über die Geschmacksrichtung und Temperatur der angebotenen Waren frei verwenden zu können.

4. Keine Gattungsbezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)

Das anzumeldende Zeichen darf auch nicht zu einer Gattungsbezeichnung, das heißt üblich gewordenen Begriff, entwickelt haben, sodass dieses vom Verkehr nicht mehr als Kennzeichen verstanden wird.

5. Täuschende Zeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG)

Eintragungsfähig sind auch nicht solche Zeichen, die in einer Art und Weise verwendet werden, dass sie eine Irreführung des Verkehrs beispielsweise über die betriebliche oder geographische Herkunft eines Produkts, über Eigenschaften des Produktes oder des Herstellbetriebes hervorrufen. Das angemeldete Zeichen muss dabei ersichtlich zur Täuschung geeignet sein.

6. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG)

Auch der Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten führt zu einem Eintragungshindernis. Ein Verstoß gegen die guten Sitten kann beispielsweise bei obszönen Marken, grob sexuellen Motiven oder einer anderer Verletzung des Schamgefühls vorliegen. Auch die Verletzung religiöser Gefühle, insbesondere wenn es sich um Hinweise auf Gott oder die Verwendung religiöser Begriffe handelt, kommt als Verstoß gegen die guten Sitten in Betracht.

7. Hoheitszeichen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen etc. (§ 8 Abs. 2 Nr. 6-10 MarkenG)

Im Übrigen sind auch Wappen, Flaggen oder andere vergleichbare Hoheitszeichen, Amtliche Prüf- und Gewährzeichen und Zeichen, deren Benutzung im öffentlichen Interesse untersagt werden nicht eintragungsfähig. Das gilt ebenfalls für bösgläubige Markenmeldungen, die lediglich dem Zweck dienen Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche gegen Dritte zu verfolgen.

III. Fazit

Berücksichtigt man die vielfältige Rechtsprechung zu den Merkmalen der absoluten Schutzhindernisse, wird schnell deutlich, wie knifflig die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens sein kann. Für das juristische „Rund-um-Sorglospaket“ sollte daher frühzeitig ein im Markenrecht erfahrener Rechtsanwalt eingeschaltet werden.

Zu berücksichtigen ist nämlich, dass ein Zeichen, dem ein absolutes Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 1 bis 3 MarkenG entgegensteht, trotzdem Markenschutz erlangen kann, wenn es sich infolge seiner Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

Da das DPMA außerdem gerade nicht etwaige Namensrechte Dritter prüft, sollte dabei nicht vergessen werden vor Anmeldung eine Markenrecherche bezüglich bestehender älterer Marken, die dem anzumeldenden Zeichen ähnlich oder mit ihm identisch sind, durchzuführen zu lassen. Erst dann kann die eventuell bestehende Gefahr der Markenrechtsverletzungen einer Prüfung unterzogen werden.

Autor:

Yanina Bloch

(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)