

von **Bodo Matthias Wedell**

Zutritt verboten - zu den absoluten Eintragungshindernissen von Marken

Die Eintragung einer Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ist nicht einfach. Um ein Produkt werbewirksam zu positionieren, wird ein Unternehmer einen möglichst starken und einprägsamen Namen auswählen, um so die Kundenaufmerksamkeit auf sein Produkt zu ziehen. Allerdings normiert das Markengesetz Voraussetzungen, die eine Marke erfüllen muss, um überhaupt eintragungsfähig zu sein. Hierbei wird zwischen absoluten und relativen Eintragungshindernissen unterschieden. Das Markenamt prüft von Amts wegen einen Antrag nur auf absolute Eintragungshindernisse. Relative Eintragungshindernisse werden in der Regel von der Konkurrenz geltend gemacht, die ein älteres Recht an dem gleich- oder ähnlich klingenden Markennamen haben. Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der Eintragungsfähigkeit von produktbeschreibenden Markennamen.

Das Problem:

Ein Fehler, der oft bei der Markenmeldung begangen wird, ist der Versuch, mit einem Markennamen beim Verbraucher Eigenschaften über das angebotene Produkt zu assoziieren und damit eine Werbewirkung zu erzielen. Allerdings sind beschreibende Wortmarken nach dem klaren Gesetzeswortlaut nicht eintragungsfähig. Sie stellen vielmehr ein absolutes Eintragungshindernis dar. Ein Eintragungsantrag beim DPMA wird daher erfolglos bleiben.

Gem. § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken nicht eintragungsfähig,

“

"die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung .oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware dienen;"

”

Allerdings wird wegen der erwarteten Werbewirkung oder aus Unkenntnis immer wieder erfolglos versucht, produktbeschreibende Wort- Bildmarken zur Anmeldung zu bringen, wie der folgende Fall verdeutlicht.

Der Fall:

Die Markenmelderin beantragte beim DPMA die Eintragung folgenden Wort- Bildmarke in das Register:

Xtra Klimaplatte

Das DPMA lehnte eine Eintragung ab (25 W (pat) 507/12, Beschluss vom 20.06.2013). Es begründete seine Entscheidung damit, dass es der Marke an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt und die Wortmarke lediglich eine Beschreibung des Produktes und seiner besonderen Eigenschaften sei. Das Bestandteil „Xtra“ ist nur die werbeübliche Abwandlung des Wortes „Extra“. Es deute in der Wortkombination darauf hin, dass einer Ware eine besondere Eigenschaft zukommt. Auch die grafische und farbliche Gestaltung (großes „X“, kleines „tra“, rote Schriftfarbe des Wortbestandteils „Klimaplatte“) könne an dieser Beurteilung nichts ändern.

Die Anmelderin widersprach und argumentierte, dass es sich bei der Anmeldemarke um ein komplexes Zeichen handele, in dem verschiedene Elemente miteinander in Kombination stünden (Der Buchstabe „X“ in Übergröße, das bedeutungslose Füllwort „tra“, die Wörter „Klima“ und „Platte“ sowie die unterschiedliche farbliche Gestaltung). Eine beschreibende Wirkung sei wegen dieser Komplexität nicht gegeben.

Die Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG):

Das Gericht definierte zunächst die Unterscheidungskraft als eine „der Marke innewohnenden (konkreten) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftsnachweis aufgefasst zu werden“. Sinn und Zweck einer Marke ist es schließlich, die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware zu gewährleisten.

Bei der Beurteilung ob und wann ein Schutzhindernis iSv § 8 MarkenG vorliegt, ist nach Auffassung des Gerichts auf die beteiligten inländischen Verkehrskreise, mithin auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher im Bereich der einschlägigen Waren abzustellen, (z.B. Bauherrn, Hauseigentümer. etc).“

a) Die Wortmarke

Bezüglich des Wortbestandteils „Xtra“ schloss sich das Gericht der Ansicht des Amtes an. Der Verbraucher werde hierin keine zwei Bestandteile erkennen, sondern vielmehr die bekannte, werbewirksame Abkürzung des Wortes „Extra“. Dieses gehe so auch aus anderen Entscheidungen des Bundespatentgerichts, sowie des europäischen Harmonisierungsamtes hervor („XtraRoaming“, „XtraCheck“, „XtraPin“). Die Verwendung des Wortes „Extra“ in Verbindung mit einem Substantiv beschreibt, dass einer Sache eine zusätzliche Besonderheit anhaftet („Extrurlaub“, Extraleistung“ udg.). Das Gericht bezieht sich dabei auf den DUDEN.

Bezüglich des Wortbestandteils „Klimaplatte“ schloss sich das Gericht der Ansicht des DPMA an. Der Verbraucher werde sofort klar sein, dass damit keine spezielle Bauplatte gemeint ist. Zur Beschreibung

legte es einen Auszug aus WIKIPEDIA vor.

In der Zusammenschau beider Wortbestandteile wird dem Verbraucher auf Anhieb klar sein, worum es sich bei der Ware handelt. Sie hat produktbeschreibenden Charakter. Er wird auch ohne weitere geistige Anstrengung den werblich anpreisenden Sachbezug vom Markennamen zum eigentlichen Produkt herstellen. Hierbei ist nicht einmal erforderlich, dass sich der Verbraucher konkrete Vorstellungen darüber macht, worin dieses „Extra“ besteht, (besondere Eigenschaften, etwa besonders brandsicher oder schimmelhemmend o.ä.).

b) Die Bildmarke

Auch aus der grafischen Ausgestaltung (übergroßes „X“, die übrigen Buchstaben „tra“ in mittiger Höhe und die Verwendung von zwei verschiedenen Farben, grau und rot) konnte das Gericht keine Eintragungsfähigkeit herleiten. Es stellte jedoch grundsätzlich fest, dass

"schutzunfähige Wortbestandteile durch eine besondere bildliche Ausgestaltung einen schutzbegründenden „Überschuss“ erreichen können".

Das Gericht anerkannte mit dieser Feststellung die Möglichkeit, dass eine eintragungsunfähige, weil beschreibende Wortmarke, eintragungsfähig wird, wenn ihre Markenbild besonders dominant ist und die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich zieht. (Vgl. auch die BGH GRUR „Motorrad Active Line“, „Turbo II“, „antiKALK“).

Kurz: Je „beschreibender“ die Wortmarke, umso „ausgefallener“ muss die grafische Ausgestaltung der Bildmarke sein um die Kombination der Wort- / Bildmarke eintragungsfähig werden zu lassen!

Auf den vorliegenden Fall trifft diese Ausnahme jedoch nicht zu. Weder die grafische, noch die farbliche Ausgestaltung der Marke „Xtra Klimaplatte“ sind geeignet, die warenbeschreibende Bedeutung der Wortbestandteile ausreichend in den Hintergrund treten zu lassen und herkunftshinweisend zu wirkend.

Das Fazit:

An die Eintragungsfähigkeit einer Wort- Bildmarke beim DPMA sind etliche Voraussetzungen geknüpft. So darf ein Wortmarke keine produktbeschreibende Wirkung haben. Obwohl es werbewirksam wäre, eine beschreibende Wortmarke anzumelden, die beim Verbraucher einen direkten Bezug zur Ware herstellt, ist dieses grundsätzlich nicht eintragungsfähig. In einem derartigen Fall liegt ein absolutes Eintragungshindernis vor. Allerdings kann eine besondere Aufmachung der Bildmarke unter gewissen Umständen dazu führen, dass eine beschreibende Wortmarke doch eintragungsfähig wird. Allerdings sind in diesem Fall an die grafische Aufmachung der Bildmarke erhöhte Anforderungen zu stellen.

Autor:

Bodo Matthias Wedell

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)