

von **Bodo Matthias Wedell**

Eindeutig nicht zweideutig: Fehlende Unterscheidungskraft auch bei Mehrdeutigkeit von Marken

Die Versuchung, bei der Anmeldung zum Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einen produktbeschreibenden Markennamen vorzubringen, ist ungebrochen hoch. Hierzu werden oftmals Worte so kreiert und zusammengesetzt, dass sie beim Verbraucher gewisse Assoziationen zur Ware oder Dienstleistung wecken sollen, die unter dem Markennamen vertrieben werden. Die damit einhergehende Webewirkung ist unbestreitbar. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass das Amt eine Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft oder beschreibender Wirkung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG verweigert wird. Das Bundespatentgericht (BPatG) hat hier Vorgaben in Hinblick auf die Unterscheidungskraft zusammengesetzter Markennamen, die verschieden ausgelegt werden können, jedoch zum gleichen Ergebnis führen, sowie des konkreten Prozessgegenstandes eines Verfahrens getroffen (BPatG, Beschluss vom 08.01.2011, Az: 27 W (pat) 80/10).

Was war passiert?

Dem DPMA wurde der Markenname

WindowTainment

zur Anmeldung vorgebracht. Das Amt lehnte eine Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft ab. Der Antragsteller argumentierte, dass es sich bei dem zusammengesetzten Markennamen „WindowTainment“ um eine komplexe Wortneuschöpfung handelt, die zudem einer mehrdeutigen Auslegung zugänglich sei. Das Amt begründete seine Ablehnung damit, dass der Verbraucher bei den beiden Wörtern „window“ und „tainment“, im Zusammenhang mit der vertriebenen Produktkette einen sachbezogenen Hinweis darauf sehen würde, dass es sich um etwas unterhaltsame spielerische handeln wird. Hierbei ist davon auszugehen, dass es den angesprochenen Verkehrskreisen bewusst ist, dass „tainment“ eine Abkürzung von „entertainment“ ist. Bei „window“ werde er den Hinweis auf die sog. „Fenstertechnik“ der beispielsweise bei Computerbetriebssystemen besteht, sofort erkennen. Überdies komme als weitere Bedeutung auch die wörtliche Übersetzung „Fenster/Schaufenster“ in Betracht. Der Verbraucher wird dann von einer Art „Schaufensterunterhaltung“ ausgehen. Das groß geschriebene „T“ im Binnennamen von „WindowTainment“ verstärkt zudem diesen Eindruck.

Der rechtliche Rahmen:

Eine Eintragung eines Markennamens ist gem. § 8 Abs. 2 MarkenG dann zu versagen, wenn ein absolutes Eintragungshindernis besteht. Dieses ist dann der Fall, wenn einem Markennamen keine ausreichende Unterscheidungskraft zukommt.

Die Unterscheidungskraft § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Die geforderte Unterscheidungskraft eines Markennamens, ist die ihm innewohnende konkrete Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für die eine Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit gleichzeitig von den anderer Unternehmen abzugrenzen. Gleichzeitig soll deren Ursprungsidentität gewährleistet werden, (EuGH, GRUR 2006, 229-BioID).

Auch zusammengesetzten Markennamen kann eine Unterscheidungskraft fehlen, wenn der Verbraucher der zusammengesetzten Wortfolge lediglich einen sachbezogenen, beschreibenden Inhalt zuordnet. Dieses ist unabhängig davon, ob die Wortfolge in deutscher Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache ist, sofern der Verbraucher in der Lage ist, dessen Bedeutung ohne weiteres zu erkennen.

Bei der Beurteilung ist hierbei auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der entsprechenden Waren und Dienstleistungen abzustellen, (EuGH GRUR 2004, 943-SAT.2).

Die Entscheidung des BPatG

a) Die Unterscheidungskraft

Das BPatG schloss sich der genannten Argumentation des DPMA an. Die Tatsache, dass die angemeldete Wortfolge zwei Lesarten zulässt, nämlich „window“ als Hinweis auf die sog. „Fenster Technik“ bei Computersystemen, als auch auf ein normales Ladenschaufenster, genügt in diesem Fall nicht, eine Eintragungsfähigkeit herzuleiten. In Zusammenschau mit dem Wortbestandteil „tainment“ werde der Verbraucher bei beiden Lesarten von „window“ eine produktbeschreibende, sachbezogene Angabe verstehen.

Der sachbeschreibende Charakter von „WindowTainment“ als „Schaufensterunterhaltung“ steht dabei für das Gericht ohne Zweifel im Vordergrund. Eine ausreichende Unterscheidungskraft konnte nicht festgestellt werden.

b) Alle gleich? Keine Bindungswirkung anderer Entscheidungen des Gerichts

Das Gericht stellt fest, dass sich ein Verweis auf vermeintlich vergleichbare Wortkombinationen, denen eine ausreichende Unterscheidungskraft zugesprochen wurde, verbietet. Eine pauschale Betrachtungsweise ist schon deshalb nicht möglich, weil jeder Fall unter Einbeziehung seiner Besonderheiten, insbesondere der Marke, der darunter vertriebenen Waren und Dienstleistungen, sowie der beteiligten Verkehrskreise gesondert zu beurteilen ist. Das Gericht wird jeden Fall untersuchen und für jeden Einzelfall eine Entscheidung treffen. Dieses geht auch aus § 37 MarkenG hervor, der bestimmt, dass Prozessgegenstand stets nur der im konkreten Verfahren angemeldete

Markenname ist und das Gericht eine eigene Entscheidung treffen wird. Eine Bindungswirkung besteht niemals, (HABM GRUR 1999, 737-ToxAlert). Zudem kann sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen.

Das Fazit

Dieser Fall macht wieder einmal mehr deutlich, wie schwer sich im Einzelfall eine Markeneintragung darstellen kann. Einem Markennamen, dem der Verbraucher einen beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen wird, fehlt die notwendige Unterscheidungskraft iSv. § 8 Abs. 2 Nr. 1. MarkenG. Dies gilt auch dann, wenn zwar eine mehrdeutige Lesart des Namens möglich ist, diese letztlich doch zu einem gleichen Ergebnis führt. Eine Eintragung wird dann erfolglos bleiben.

Auf andere Fallkonstellationen, die vermeintlich ähnlich sind und bei denen eine andere Entscheidung erging, kann sich ein Antragsteller nicht berufen, da das Gericht in jedem Fall eine eigene Entscheidung treffen wird. Das Gericht darf sozusagen keine Gleichbehandlung im Unrecht ausführen.

Autor:

Bodo Matthias Wedell

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)