von **Laura Eirich**

Wortneuschöpfung - kein Weg zur erfolgreichen Markeneintragung

Der Markenbeschwerde-Senat im Bundespatentgericht hat in seinem Beschluss vom 30.09.2013 (Az. 24 W (pat) 1/12) wieder bestätigt, dass eine beantragte Marke dann nicht eintragungsfähig ist, wenn sie lediglich einen beschreibenden Hinweis auf das Produkt- oder die Dienstleistungsklassen darstellt, für die sie eingetragen werden soll. Das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist eine unabdingbare Eintragungsvoraussetzung. Selbst wenn die Marke wie hier nach Ansicht der Anmelderin eine Wortneuschöpfung im deutschen Sprachraum darstellt, führt dies laut dem BPatG nicht zwangsläufig zu einer hinreichenden Unterscheidungskraft. Erst wenn sich das Zeichen nicht länger in einer beschreibenden Angabe erschöpft, sondern einen Herkunftshinweis für den Verkehrskreis darstellt, ist die unerlässliche Unterscheidungskraft gegeben.

Fall

Die Anmelderin hatte die Eintragung der Marke „ENERGIEINVENTUR“ beantragt, war damit aber bei der Markenstelle des DPMA gescheitert. Das DPMA hatte zunächst die Eintragung nur beanstandet und dann in vollem Umfang zurückgewiesen.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde erhoben mit dem Argument, ihre Marke sei eben nicht „glatt beschreibend und [daher] unterscheidungskräftig“. Vielmehr handele es sich um eine Wortneuschöpfung, die daher die nötige Herkunftsfunktion erfülle.

Entscheidung

Der Senat des BPatG orientierte sich bei seinem Beschluss an der klaren Definition der Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Unterscheidungskraft in diesem Sinne bedeutet, die „Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Dienstleitungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen. [...] Die Eintragung einer Marke kommt [daher] nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann.“ Gerade diese Unterscheidungsmöglichkeit fehlt aber im Fall der Marke „ENERGIEINVENTUR“ aus verschiedenen Gründen.

Zum einen weist die Marke einen engen beschreibenden Bezug zur angebotenen Dienstleistung auf. Die Marke sollte u.a. für die Dienstleistungsklassen „betriebswirtschaftliche Energieberatung“ (Klasse 35) und auch für u.a. „technische Beratung im Bereich Energie“ (Klasse 42) eingetragen werden.

Das ablehnende Argument des BPatG ist, dass „der Begriff „ENERGIEINVENTUR“ sprachüblich gebildet“ ist. Dafür gibt es zunächst „lexikalische Nachweise“. Der Duden schlägt für verschiedene Wortverbindungen mit „ENERGIE-“ etwa „Energieversorgung“ oder „Energiewirtschaft“ vor. Der Senat

selbst hatte vor seinem Beschluss der Anmelderin bereits Belege für übliche Wortkombinationen mit mit dem Suffix „-INVENTUR“ zugesandt. Darin war u.a. aufgeführt, dass Dienstleistungen „zur Förderung der Solar-Energienutzung mit dem Begriff „Solar-Inventur“ beworben“ werden oder dass verschiedene Stromanbieter auch eine sog. „Strom-Inventur“ anbieten. Entscheidend war daher für den Markensenat, dass sich die Marke „ENERGIEINVENTUR“ bereits lexikalisch als „energetische Bestandsaufnahme“ übersetzen lässt und damit die „angemeldete Wortkombination, die sich sowohl an den Fachhandel […] als auch an den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher richtet, nicht über die Summe der Bedeutungen ihrer Bestandteile hinaus[geht].“

Bedeutsam ist es für jedwede Anmeldung, dass der Gerichtshof der Europäischen Union festgestellt hat, es reiche für die „Schutzversagung […] nunmehr aus, wenn ein Wortzeichen in nur einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Dienstleistung bezeichnen kann“.
Zum anderen geht die Argumentation der Anmelderin fehl, eine Wortneuschöpfung wie die ihre habe von vornherein die nötige Unterscheidungskraft.

Das BPatG räumt mit dieser Fehleinschätzung auf und stellt fest, dass „die Neuheit einer Wortbildung weder eine unabdingbare Voraussetzung für deren Eintragungsfähigkeit sei, noch begründet sie für sich gesehen eine hinreichende Unterscheidungskraft“. Zudem sind es Verbraucher gewöhnt, kontinuierlich „mit neuen Begriffen und Abbildungen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen“.

Fazit

Auch neue Wortkombinationen, selbst wenn sie noch nicht in Wörterbücher aufgenommen sind, dienen nicht per se als ein klarer Herkunftshinweis. Die Wortschöpfung muss über den Sinngehalt ihrer einzelnen Worte hinausgehen. Erst dann kann man von Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sprechen. Ist das nicht der Fall, erschöpft sich das Zeichen in der beschreibenden Angabe durch ihre einzelnen Worte und ist dann nicht eintragungsfähig. Beschreibend und unterscheidend – wie immer die entscheidende Frage.

Autor:
Laura Eirich
(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)