

von **Bodo Matthias Wedell**

## What makes the difference? Zur Eintragungsfähigkeit englischsprachiger Markennamen

Die Wahl eines sowohl werbetauglichen als auch eintragungsfähigen Markennamens ist nicht einfach! Diese Grundaussage beansprucht schon Geltung für die Anmeldung deutschsprachiger Markennamen. Verstärkt werden auch englischsprachige Markennamen zur Anmeldung gebracht. Das MarkenG gibt konkrete Vorgaben für eine allgemeine, sprachunabhängige Eintragungsfähigkeit vor.

Es statuiert explizit Ausschlusskriterien etwa für solche Markennamen, die von vornherein einer Registereintragung nicht zugänglich sind. Dieses betrifft beispielsweise die Fälle, in denen der gewünschte Markenname einer einzutragenden Ware oder Dienstleistung die gesetzlich geforderte Unterscheidungskraft fehlt oder, sofern der begehrte Markenname beschreibenden Charakter hat und deshalb ein Freihaltebedürfnis im Interesse des allgemeinen Wettbewerbs gegeben ist.

Diese Anforderungen dürfen nicht dadurch umgangen werden, dass diese Begriffe lediglich ins Englische übersetzt werden, um dann vom Verbraucher wieder „rückübersetzt“ zu werden. Das Bundespatentgericht hat sich in dieser Entscheidung zum wiederholten Male mit der Eintragungsfähigkeit von englischsprachigen Markennamen beschäftigt und festgestellt, dass es für eine Registerfähigkeit auf die Sprachkenntnisse eines branchengebildeten Verbrauchers ankommt, vgl. BPatG, Beschluss vom 21.01.2014, Az: 24 W (pat) 532/12.

### Der rechtliche Rahmen

An eine erfolgreiche Markeneintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt sind gewisse formelle Voraussetzungen geknüpft. In § 8 Abs. 2 MarkenG werden Erfordernisse, in deren Ermangelung eine Eintragung ins Register ausgeschlossen ist, sog. absolute Schutzhindernisse, normiert:

“

*„§ 8 MarkenG-Absolute Schutzhindernisse (Auszug)*

*(1) Von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des § 3 ausgeschlossen, die sich nicht graphisch darstellen lassen.*

*(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,*

*1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,*

*2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder*

*zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,*

*3. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen*

Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,..."

”

Das gefordertes Kriterium der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG ist dabei nach der Definition des Bundespatentgerichts (BPatG) „die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehende Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren und Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmer unterscheidet“, (BPatG, Beschluss vom 18.07.2012, Az: 29 W (pat) 57/12).

Das Bundespatentgericht ging bislang bei Markenmeldungen, welche englischsprachige Begriffe zum Inhalt hatte, dann von einer fehlenden Unterscheidungskraft aus, wenn sich die verwendeten englischsprachigen Begriffe im Sprachrepertoire der angesprochenen Verkehrskreise verinnerlicht hatten und deren Wortbedeutung ohne Weiteres vom Empfänger als ein Hinweis auf die mit dem Markennamen beanspruchte Ware- oder Dienstleistung verstanden wurde.

In einem anderen Verfahren vor dem BPatG ging es um die Eintragung der Wortmarke „Venture Idea“, mit der Unternehmer und Unternehmensgründer angesprochen werden sollten. Inhaltlich ging es dabei um die Wirtschaftssegmente der Unternehmensberatung, sowie um die Vermittlung von Beteiligungs- und Darlehenskapital. Die angesprochene Verbraucherzielgruppe sei nach Ansicht des BPatG in den global arbeitenden, englischsprachigen Wirtschaftskreisen zu finden. Diese seien aufgrund ihrer Branchenkenntnisse durchaus in der Lage, diesbezügliche Fachbegriffe (z.B. Venture Capital, udg.) zu verstehen.

Dies wäre nach Ansicht des BPatG insbesondere der Fall, da derartige Fachbegriffe im deutschen Wirtschaftssprachgebrauch üblich sein und der angesprochene Empfängerkreis die Wortkombination uneingeschränkt als „Unternehmensidee“ auffassen würde, (BPatG, Beschluss vom 18.07.2012, 29 W (pat) 57/12).

Gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Zeichen nicht eintragungsfähig, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren dienen. Sinn dieser gesetzlich angeordneten Freihaltung (sog. Freihaltebedürfnis) ist, dass bestimmte Zeichen von allen Mitbewerbern frei verwendet werden sollen. Es soll vermieden werden, dass ein einzelner Marktteilnehmer dadurch das Monopol auf diese Ware oder Dienstleistung für sich alleine beanspruchen kann, (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdn. 24- „Chiemsee“, EuGH GRUR 2004, 146, Rdn. 31- „DOUBLEMINT“).

Bei der Beurteilung, ob ein absolutes Eintragungshindernis vorliegt, ist auf die Wahrnehmung und das Wissen der jeweiligen angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Damit sind sämtliche Kreise gemeint, bei denen die fragliche Ware oder Dienstleistung potentiell Verwendung finden kann, vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Rdn. 65- „Henkel“). Im dargestellten Fall von „Venture Idea“ waren dies beispielsweise Unternehmer, denen branchenspezifische Fachkenntnis, insbesondere die Kenntnisse um die Bedeutung englischsprachiger Fachbegriffe zuzusprechen waren. Im Zweifel, etwa wenn mehrere Verbraucherkreise angesprochen werden, ist auf den „besser-gebildeten“ Verkehrskreis abzustellen, um

den Anforderungen des MarkenG zur weitest gehenden Geltung zu verhelfen und Gesetzesumgehungen zu vermeiden.

## Der Fall

Die Beschwerdeführerin wandte sich gegen die Ablehnung durch das DPMA bezüglich der Ablehnung der angemeldeten Wortmarke „TIME RELEASE“. Diese sollte für ein Produkt in Verbindung mit Waren der Klasse 3, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümeriewaren, Zahnputzmittel“, eingetragen werden. Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass es in der Kosmetikbranche durchaus üblich sei, Produktlinien mit englischsprachigen, allgemeinbeschreibenden Begriffen zu bewerben. Überdies würden die angesprochenen Verkehrskreise englischsprachige Begriffe nicht ins Deutsche übersetzen, sondern den entsprechenden Markennamen vielmehr mit einem bestimmten Hersteller in Verbindung bringen. Somit sei eine der Hauptfunktionen einer Markennamens, nämlich die Herkunftsfunktion gewährleistet.

## Die Entscheidung des Gerichts

Das Gericht erkannte die Bedeutung des beantragten Markennamens „TIME RELEASE“, nämlich als ein „zeitversetztes Freisetzen einer wirkungsaktiven Substanz“. Damit beinhalte die angemeldete Marke sowohl beschreibende als auch als freihaltebedürftige Sachangaben, die den Verbraucher darauf hinweisen, dass die Ware einen Inhaltsstoff beinhaltet, der nach und nach, also kontinuierlich, mit einer gewissen Zeitverzögerung freigesetzt werde und dem eine Depotwirkung zukomme. In der Kosmetikbranche sei es üblich, dass Produkte mit einem sog. „time-release-effekt“ beworben würden, der durch den Einsatz bestimmter Stoffe bewirkt werde. Dieses werde vom angesprochenen Verkehrskreis, in diesem Falle Verbraucher, auch so verstanden. Nach Rechtsansicht des Gerichts verstehe der Verbraucher das freihaltebedürftige Markenwort insoweit als beschreibende Sachangabe und gerade nicht als Herkunftsnachweis.

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die angemeldete Wortmarke „TIME RELEASE“ in der Welthandelssprache Englisch angemeldet wurde, ist zu bedenken, dass dieses Vorgehen speziell in der kosmetikspezifischen Werbesprache üblich sei. Zumindest vom angesprochenen Fachverkehr, auf dessen Verständnis es für die Frage der Schutzfähigkeit maßgeblich ankommt, (vgl. EuGH GRUR 2006, 411- „Matratzen Concord/Hukla“; BPatG 24 W (pat) 558/11- „VENTAS“) wird es ohne Weiteres in seiner lexikalisch nachweisbaren Bedeutung „mit Depotwirkung (Langenscheidt/Collins, Grosswörterbuch Englisch 2005, S. 873) verstanden werden.

Überdies fehle es dem Markennamen „TIME RELEASE“ an jeglicher Unterscheidungskraft iSd. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da der Verbraucher ohne Weiteres dieses als Merkmalsbeschreibung und nicht als Herkunftsbeschreibung verstehe, auch wenn dieses englischsprachig sei.

## Das Fazit

Der Fall macht letztlich deutlich, dass die Vorgaben an eine Eintragungsfähigkeit englischsprachiger Markennamen letztlich vergleichbar hohe Anforderungen in Bezug auf das Vorliegen der erforderlichen Unterscheidungskraft, einem allgemeinen Freihaltebedürfnis und dem Nichtvorliegen eines (Waren-) beschreibenden Charakters zu stellen sind, wie an die Eintragungsfähigkeit deutschsprachiger Markennamen. Dieses ist dem Umstand zu schulden, dass bei einer Markenmeldung von englischsprachigen Markennamen durchaus anzunehmen ist, dass die verwendeten Begrifflichkeiten dem angesprochenen deutschsprachigen Verbraucherkreis nicht unbekannt sind und er diese zu übersetzen fähig oder er zu mindestens in der Lage ist, deren Bedeutung zu erkennen. Wie erwähnt wird dabei im Zweifel auf das Wissen des „besser-gebildeten“ Verkehrskreises abzustellen sein, um den Anforderungen des MarkenG zur weitest gehenden Geltung zu verhelfen.

Deshalb sollte vor der Anmeldung eines englischen Markennamens genau geprüft werden, wer genau potentieller Empfänger des Markennamens ist und ob es diesem unter Berücksichtigung der konkreten Umstände möglich ist, beispielsweise aufgrund seines speziellen Fach- und Branchenwissens Rückschlüsse auf den beschreibenden Charakter des Markennamens zu ziehen. Sofern dies zu bejahen ist, dürfte eine Registereintragung wohl scheitern. Zudem kommt erschwerend hinzu, dass es bei einer Beurteilung im Zweifel auf das Verständnis des besonders gebildeten Fachverkehrs ankommt. Es empfiehlt sich daher, gerade aufgrund der weiten Verbreitung englischsprachiger Begriffe, eine genaue Prüfung des gewünschten Markennamens anhand der obigen Kriterien durchzuführen und nicht auf die fehlenden Sprachkenntnisse des deutschsprachigen Verbrauchers zu spekulieren!

Autor:

**Bodo Matthias Wedell**

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)