

von **Bodo Matthias Wedell**

## Hürde Eintragungsfähigkeit - BPatG: "Geotechnische Lawinenkunde" fehlt jegliche Unterscheidungskraft

**Die erste Hürde, die ein Zeichen zu überwinden hat, um ins Register eingetragen zu werden, ist die Prüfung der Eintragungsfähigkeit durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Das Amt prüft dabei sowohl die generelle Markenfähigkeit des Namens oder Zeichens, sowie die so genannten absoluten Schutzhindernisse. Das Bundespatentgericht hat in seinem Beschluss vom 14. März 2014 (Az.: 27 W (pat) 505/14) seine Rechtsprechung dazu exemplarisch an der Bezeichnung "Geotechnische Lawinenkunde" erläutert und bestätigt.**

### I. Das Problem

Bei der Anmeldung einer Marke prüft das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) allein die Eintragungsfähigkeit der Marke. Darunter fallen die generelle Markenfähigkeit des Namens oder Zeichens, sowie die so genannten absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG. Scheitert die Marke bereits an dieser Hürde, führt dies zur Ablehnung der Markeneintragung durch das Amt.

Sinn und Zweck der absoluten Schutzhindernisse ist es, bestimmte Kennzeichen im öffentlichen Interesse von der Eintragung auszuschließen. Dabei ist insbesondere die Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein wichtiges Kriterium. Auf Grund der Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis, kommt einem Zeichen dann Unterscheidungskraft zu, wenn es geeignet ist, die Ware, für die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese 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 auch nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handeln.

Das DPMA prüft ferner, ob der Eintragung ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 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.

In seinem Beschluss vom 14. März 2014 (Az.: 27 W (pat) 505/14) bestätigte das Bundespatentgericht exemplarisch an der anzumeldenden Bezeichnung "Geotechnische Lawinenkunde" seine Rechtsprechung zur der Frage, welche Maßstäbe angelegt werden müssen, um festzustellen, dass eine Marke Unterscheidungskraft besitzt. Der Beschluss erging nach eingelegerter Beschwerde durch den Anmelder, nachdem das DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis zurückgewiesen hatte.

## II. Die Entscheidung

Das Bundespatentgericht sah die Beschwerde in der Sache als unbegründet an. Die angemeldete Marke sei gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, da ihr für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Entscheidend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise.

Wortmarken besitzen also dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Redewendungen bestehen, die so geläufig sind, dass sie nicht mehr als Unterscheidungsmittel verstanden werden.

Nach diesen Grundsätzen erfülle die angemeldete Bezeichnung "Geotechnische Lawinenkunde" die Anforderung nach Ansicht des Gerichts nicht, da sie sich in werbemäßig anpreisender Form auf eine rein sachbezogene Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt beschränke.

Die angemeldete Marke setze sich aus den Begriffen "Geotechnische" und "Lawinenkunde" zusammen, dessen Gesamtheit für die angesprochenen Verkehrskreise ohne weiteres verständlich sei im Sinne des Wissens über katastrophenartige Schneeabgänge unter Berücksichtigung ingenieurgeologischer Belange.

"Diese Betrachtung führt in Übereinstimmungen mit den Ausführungen im angefochtenen Beschluss zu zwanglos verständlichen, geläufigen Sachaussagen. Entsprechendes gilt für die Kombination, die aussagt, das beanspruchte Waren und Dienstleistungsangebot befasse sich mit der Kenntnis bzw. Wissenschaft von Lawinen unter Berücksichtigung geotechnischer Besonderheiten. Diesem grundsätzlich plausibel zugrundezulegendem Sinngehalt der Bezeichnung ist auch der Beschwerdeführer nicht entgegengetreten."

Die Richter des BGH bestätigte ferner die Annahme der Markenstelle, wonach ein Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben sei. Ein Freihaltebedürfnis der Mitbewerber zur beschreibenden Verwendung im Verkehr sei anzunehmen, da die beanspruchten Waren und Dienstleistungen alle einen inhaltlichen Bezug zu Themen rund um die Schnee- und Lawinenkunde unter Berücksichtigung geotechnischer Belange aufweisen könnten und somit der Aussagegehalt des Zeichens ohne weiteres als Sachhinweis erfasst werde.

*"Denn der Einsatz bestimmter Gerätschaften sei nicht zwingend erforderlich, um angebotene Waren und Dienstleistungen mit dem als Fachbezeichnung erkennbaren Begriff "Geotechnische Lawinenkunde" zu beschreiben und damit darauf hinzuweisen, dass diese Waren und Dienstleistungen im Bereich der Lawinenkunde angeboten und erbracht würden."*

### III. Unser Fazit

In der Vorphase einer Anmeldung sollte die Prüfung also der absoluten Schutzhindernisse nicht unterschätzt werden. Insbesondere bei der Frage der Unterscheidungskraft ist im Rahmen einer sorgfältigen Prognose im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, ob die Möglichkeit besteht, ob das Zeichen als Herkunftshinweis verstanden wird. Aber Achtung. Wenn von "beteiligten Verkehrskreisen" die Rede ist, handelt es sich immer um die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen.

Autor:

**Bodo Matthias Wedell**

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)