

von Yanina Bloch

BGH zur Eintragungsfähigkeit von Marken - „smartbook“ gehört nicht zum allgemeinen Sprachgebrauch

Ist ein Begriff Bestandteil des allgemeinen Sprachgebrauchs geworden und wird dieser deswegen nur noch im Sinne einer Gattungsbezeichnung verwendet, ist dieser Begriff nicht unterscheidungskräftig. Dies hat gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zur Folge, dass ein absolutes Schutzhindernis vorliegt, sodass eine Eintragung ins Markenregister ausgeschlossen ist. Der Bundesgerichtshof hat nun in seinem Beschluss vom 6. November 2013 (Az.: I ZB 59/12) bezüglich der Wortmarke „smartbook“ entschieden, dass der Begriff eintragungsfähig ist, da dieser zum Zeitpunkt der Anmeldung im Jahr 2006 vom Verkehr nicht lediglich als beschreibende Angabe verwendet wurde.

I. Das Problem

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG liegt bei Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft eines Zeichens ein absolutes Schutzhindernis vor, was dazu führt, dass dieses nicht als Marke eingetragen werden kann bzw. nachträglich aus dem Markenregister gelöscht werden muss.

Unter Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versteht man dabei die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber anderen Unternehmen aufgefasst zu werden. Das Kennzeichen muss also eine betriebliche Zuordnung der Waren oder Dienstleistungen ermöglichen. Nur dann ist die Herkunftsfunktion einer Marke gewährleistet.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs weist eine Marke Unterscheidungskraft auf, wenn ihr kein im Vordergrund stehender, beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt. Maßgeblich ist dabei die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise.

In seinem Beschluss vom 6. 11. 2013 (Az.: I ZB 59/12) hatte der BGH in letzter Instanz erneut Gelegenheit seine Rechtsprechung zu vertiefen. Dabei ging es um die Marke „smartbook“, für welche das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) die Löschung angeordnet hatte. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hob das Bundespatentgericht den Beschluss des DPMA auf. Daraufhin wurde der Fall dem BGH im Rahmen einer Rechtsbeschwerde vorgelegt.

II. Die Entscheidung

Der Bundesgerichtshof stellte sich jedoch auf die Seite des Bundespatentgerichts und wies die Rechtsbeschwerde als unbegründet zurück.

Wie auch die Richter des Bundespatentgerichts, sahen die Senatsmitglieder des BGH das Vorliegen eines Eintragungshindernisses nicht gegeben. Insbesondere lag, so das Gericht, kein Mangel an Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zum maßgeblichen Zeitpunkt, nämlich der bei Anmeldung des Zeichens, vor.

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 Ansicht des BGH sei der Begriff „smartbook“ zum Zeitpunkt der Anmeldung jedoch unterscheidungskräftig gewesen.

“

"Eine beschreibende Verwendung des Markenworts vor dem Eintragungszeitpunkt, die einen sicheren Rückschluss auf eine mangelnde Unterscheidungskraft zulasse, sei nicht feststellbar. Dem Artikel in der elektronischen Zeitung "WELT ONLINE" aus dem Jahr 2002 sei eine beschreibende Verwendung des Bestandteils "smartbook" der Wortfolge nicht mit Sicherheit zu entnehmen. Vielmehr lasse sich eine beschreibende Benutzung von "smartbook" erst ab dem Jahr 2009 feststellen, wobei die Verwendung von der Antragstellerin initiiert worden sei."

”

Ferner bestätigte der BGH-Senat, dass das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuverlässig festgestellt werden müsse und in Zweifelsfällen eine Löschung der Marke nicht erfolgen darf.

“

"Dies gilt auch bei lange zurückliegenden Eintragungsverfahren, bei denen wegen des Zeitablaufs oder sich schnell wandelnder Verkehrsvorstellungen eine sichere Beurteilung besonders schwierig sein kann. In diesem Sinn sind auch die Ausführungen des Bundespatentgerichts zu verstehen, an die Prüfung des Vorliegens eines Schutzhindernisses im Lösungsverfahren strenge Anforderungen zu stellen."

”

Insbesondere eine beschreibende Verwendung des Begriffs vor dem Jahr 2007 könne nicht eindeutig festgestellt werden. Auch dem Artikel in der elektronischen Zeitschrift „WELT ONLINE“ aus dem Jahr 2002 sei eine beschreibende Verwendung von „smartbook“ nicht deutlich genug zu entnehmen, da der Begriff in diesem Artikel auch als Marke des dort bezeichneten Anbieters aufgefasst werden könne.

Ferner bestätigte der BGH, dass das Bundespatentgericht auch zutreffend das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, das heißt ein Freihaltebedürfnis, verneint habe.

“

"Das Bundespatentgericht ist für die Zeit des Eintragungsverfahrens zutreffend davon ausgegangen, dass sich die Bezeichnung "smartbook" nicht in einer beschreibender Angabe von Merkmalen der Waren erschöpft, für die die Marke eingetragen ist. Es hat angenommen, dass das Markenwort im Jahr 2006 keine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren darstellte und dies vernünftigerweise auch für die Zukunft nicht zu erwarten war. Diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegenden Feststellungen halten der rechtlichen Nachprüfung stand."

”

Im Übrigen sei das Bundespatentgericht auch bei der aus Sicht des Jahres 2006 erforderlichen Prognoseentscheidung zu Recht davon ausgegangen, es sei seinerzeit nichts dafür ersichtlich gewesen, dass sich zukünftig ein Gerätetyp etablieren werde, für den die Bezeichnung „smartbook“ naheliegend sein würde.

Ebenso habe das Bundespatentgericht schließlich auch zutreffend angenommen, dass die Voraussetzungen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG zur Zeit des Eintragungsverfahrens nicht gegeben waren.

“

"Nach dieser Bestimmung sind nur solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren üblich geworden sind. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, weil im Jahr 2006 keine Anhaltspunkte bestanden, dass das Markenwort "smartbook" im Inland eine Gattungsbezeichnung war oder, ohne Gattungsbezeichnung zu sein, zur Bezeichnung der für die Marke registrierten Waren im Verkehr üblich war."

”

III. Unser Fazit

Ist eine Bezeichnung zu generisch, kommt ihr keine Unterscheidungskraft zu und sie kann nicht als Marke eingetragen werden. Hört sich simpel an, ist es aber nicht. Denn maßgeblich ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft, ob die maßgeblichen Verkehrskreise den Begriff zum Zeitpunkt der Anmeldung vor allem in einem beschreibenden Sinn verwendet haben.

Eine Frage, die nicht selten zu Beweisschwierigkeiten führt. Nicht selten ist dabei der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens entscheidend.

So hat der Bundesgerichtshof die Eintragungsfähigkeit des Begriffs „smartbook“ bejaht und diesem die Unterscheidungskraft zum Zeitpunkt der Anmeldung im Jahr 2006 bescheinigt. Nicht so das Gericht der Europäischen Union in einem Parallelverfahren (Urteil vom 11.12.2013, Az: T-123/12) . Dieses hat im Rahmen eines Verfahrens zur EU-Marke „smartbook“ entschieden, dass der Begriff nicht eintragungsfähig sei, da er zum Zeitpunkt der Markenmeldung im Jahr 2009 in generischer Weise zur Bezeichnung einer neuen Generation von Computern benutzt worden sei.

Autor:

Yanina Bloch

(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)