

von Yanina Bloch

Marke „moebel.de“ eintragungsfähig - aber nicht für Einrichtungsgegenstände

Mit der Entscheidung vom 25. März 2014 des Bundespatentgerichts (Az.: 29 W (pat) 39/11) wird erneut deutlich, dass das Ergebnis der Prüfung der Eintragungsfähigkeit eines Zeichens von der vorgenommenen Klassifikation der Waren oder Dienstleistungen abhängt. Entscheidend ist also nicht, ob ein Zeichen generell unterscheidungskräftig ist, sondern ob es Unterscheidungskraft bezüglich der konkret einzutragenden Waren oder Dienstleistungen besitzt. So ist die Wortmarke „moebel.de“ eintragungsfähig für Einzelhandelsdienstleistungen, jedoch nicht für Einrichtungsgegenstände.

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.

Die Frage, ob das anzumeldende Zeichen Unterscheidungskraft besitzt ist jedoch nicht pauschal zu beantworten. Vielmehr richtet sich die Antwort stets danach, auf welche Waren und Dienstleistungen der Anmelder sich bezieht. Dementsprechend kann ein Zeichen für bestimmte Waren und Dienstleistungen Unterscheidungskraft besitzen und für andere wiederum nicht.

Nach der „Klassifikation von Nizza“ werden Waren und Dienstleistungen in insgesamt 45 sogenannte „Klassen“ eingruppiert. Um dem technischen Fortschritt nachzukommen, wird diese Klassifikation in einem fünfjährigen Turnus überarbeitet. Zum 1. Januar 2012 erschien eine neue Ausgabe dieser Klassifikation (10. Ausgabe).

Markenanmeldungen müssen also ein Waren-/Dienstleistungsverzeichnis enthalten, in welchem der Anmelder festlegt, für welche Waren oder Dienstleistungen der verschiedenen Klassen er eine Eintragung seiner Marke wünscht.

In seinem Beschluss vom 25. März 2014 (Az.: 29 W (pat) 39/11) bestätigte das Bundespatentgericht

exemplarisch an der anzumeldenden Bezeichnung „moebel.de“ seine Rechtsprechung zur der Frage, welche Maßstäbe angelegt werden müssen, um festzustellen, dass eine Marke Unterscheidungskraft besitzt.

Der Beschluss erging nach eingelegter Beschwerde durch der Anmelderin, nachdem das DPMA die Anmeldung für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 38, darunter auch Einrichtungsgegenstände, wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis zurückgewiesen hatte.

Im Rahmen der Beschwerde schränkte die Anmelderin ihr Dienstleistungsverzeichnis jedoch nun erheblich ein und beanspruchte mit der Anmeldung nur noch folgende Dienstleistungen der Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Erze, Honigwaben und Malz; vorgenannte Dienstleistungen auch über e-commerce.

II. Die Entscheidung

Das Bundespatentgericht hielt die zulässige Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung nach Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses durch die Beschwerdeführerin für begründet, da der Eintragung nun keine Schutzhindernisse nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegenstehen.

Dem Wortzeichen „moebel.de“ fehle es insbesondere auch nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

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 könne dem Zeichen „moebel.de“, dem die Gesamtbedeutung „Möbel im Internet“ zukommt, nach Ansicht des Gerichts für die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

“

„Für die noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Erze, Honigwaben und Malz; vorgenannte Dienstleistungen auch über e-commerce“ ist das Wortzeichen in dieser Bedeutung weder unmittelbar zur Beschreibung geeignet, noch lässt sich ein enger sachlicher bzw. funktionaler und damit beschreibender Bezug zu diesen herstellen. Zwar bieten Möbelhäuser oder Möbelgeschäfte, insbesondere auch im Internet, ein weit über Einrichtungsgegenstände hinausgehendes Warenspektrum an. Die Recherche des Senats hat aber nicht ergeben, dass die Waren „Erze“, „Honigwaben“ oder „Malz“, auf die sich die beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen beziehen, ebenfalls in Online-Möbelhäusern, Online-Möbelgeschäften oder zusammen mit Möbeln

angeboten werden."

”

Aus denselben Gründen fehle es, so das Gericht, auch nicht an einem Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

III. Unser Fazit

Vorsicht also bei der Recherche im Vorfeld der Eintragung einer Marke. Um unnötige Rechtsstreitigkeiten in der Zukunft zu vermeiden, sollte schon in dieser Phase genauestens geprüft werden, ob die absoluten Schutzhindernisse einer Eintragung entgegenstehen könnten. Wie der vorliegende Fall deutlich macht, ist dabei die Auswahl der einzutragenden Waren oder Dienstleistungen von entscheidender Bedeutung für das Ergebnis dieser kniffligen rechtlichen Bewertung.

Autor:

Yanina Bloch

(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)