

von Yanina Bloch

BPatG: Da hilft alles nix - TapePlus fehlt Unterscheidungskraft

Die fehlende Unterscheidungskraft von Marken, ist DIE Hürde bei Markeneintragungen. Grundsätzlich gilt bei Wortmarken, dass diese keinen für die relevanten Waren oder Dienstleistungen lediglich beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen dürfen - und dies gilt auch bei fremdsprachigen Wörtern. Auch ein gebräuchliches Wort in einer bekannten Fremdsprache ist dann nicht schützenswert. Das Bundespatentgericht entschied dazu in seinem Beschluss vom 6. Mai 2014 (Az.: 25 W (pat) 107/12), dass der Wortkombination „TapePlus“ jegliche Unterscheidungskraft fehle.

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.

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 6. Mai 2014 (Az.: 25 W (pat) 107/12) bestätigte das Bundespatentgericht exemplarisch an der anzumeldenden Bezeichnung „TapePlus“ seine Rechtsprechung zur der Frage, welche Maßstäbe angelegt werden müssen, um festzustellen, dass eine Marke Unterscheidungskraft besitzt. Der Beschluss erging nach eingelegter Beschwerde durch den Anmelder, nachdem das DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen hatte.

II. Die Entscheidung

Das Bundespatentgericht ließ sich jedoch von den Ausführungen des Anmelders nicht überzeugen und wies die Beschwerde als unbegründet zurück. Die Bezeichnung „TapePlus“ verfüge auf in Bezug auf die streitgegenständlichen Waren nicht über das Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 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. Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchte Waren zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird.

“

"Die Wortkombination ist trotz der Zusammenschreibung schon im Hinblick auf die Binnengroßschreibung ohne weiteres erkennbar aus den Begriffen „Tape“ und „Plus“, zusammengesetzt. Es handelt es sich um eine sprach- und werbeübliche Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einer ohne weiteres verständlichen Gesamtaussage, die im Sinne einer im Vordergrund stehenden anpreisenden Sachangabe auf die beanspruchten Waren bezogen werden kann."

”

Den Einwand der Anmelderin, der Begriff „Pflaster“ würde nicht mit dem Wort „tape“ übersetzt, sondern mit den Begriffen „band-aid“, „cobble“, „patches“ etc., sei nach Ansicht des Gerichts unerheblich, da der Begriff „Tape“ im deutschen Sprachgebrauch bereits in breitem Umfang als „Klebeverband“ in der Sportmedizin, Unfallchirurgie und Orthopädie verwendet wird.

Auch die von der Anmelderin behauptete Mehrdeutigkeit des Begriffs, läge nach Ansicht der Richter des Bundespatentgerichts nicht vor. Vielmehr erschöpfe sich der Begriff „TapePlus“ in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren in einer sprach- und werbeüblichen Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem leicht verständlichen, geradezu schlagwortartigen Hinweis auf ein qualitativ hochwertiges Tape.

“

"Um sich diese Bedeutung zu erschließen, bedarf es keiner vertieften Analyse. Vielmehr drängt sie sich dem Verkehr in einem entsprechenden Warenezusammenhang ohne weiteres Nachdenken auf. Zwar ist es grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass auch zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung kennzeichnend wirken können. Voraussetzung

hierfür wäre aber, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. Die Bezeichnung „TapePlus“ weist jedoch keine solche ungewöhnliche Struktur auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnte.“

”

Ebenso sei aus denselben Gründen auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG naheliegend, jedoch vorliegend unerheblich, da bereits eine mangelnde Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG festgestellt werden könne.

III. **Unser Fazit**

Auch bei fremdsprachlichen Wörtern, die als Wortmarke eingetragen werden sollen, ist also auf eine gewisse Mehrdeutigkeit des Begriffs zu achten. Ist die Wortfolge mühelos und ohne irgendwelche gedankliche Anstrengung für den Durchschnittsverbraucher verständlich, fehlt ihr jegliche Unterscheidungskraft und sie bleibt schutzlos.

Autor:

Yanina Bloch

(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)