

von **Bodo Matthias Wedell**

BPatG: Zur Eintragungsfähigkeit von Produktionsstättenbezeichnungen

Das Problem der Nicht-Eintragungsfähigkeit von solchen Markennamen, denen es an konkreter Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 S. 1 MarkenG fehlt, ist ein markenrechtlicher Klassiker. Viele scheitern an diesem Kriterium. Im vorliegenden Fall ging es um den Markennamen „Harzer Apparatewerke“ also einer Produktionsstättenbezeichnung, dem die Richter eine Registereintragung versagten. Sie übertrugen hierzu die entwickelten Grundsätze zur Nutzung von Verkaufs- und Vertriebsstättenbezeichnungen als Kennzeichen auf diese Fallkonstellation, vgl. BPatG, Beschluss vom 24. 04.2014, Az: 25 W (pat) 538/12.

Was war passiert?

Die Markenstelle des DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) versagte die Eintragung der Bezeichnung „Harzer Apparatewerke“ zum Markenregister. Ihrer Auffassung nach fehlte dem angemeldeten Markennamen die erforderliche konkrete Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Beschwerde der Anmelderin an das BPatG richtete sich gegen diese ablehnende Entscheidung des DPMA.

Die gesetzlichen Vorgaben:

§ 8 MarkenG- Absolute (konkrete) Schutzhindernisse (Auszug der entscheidungsrelevanten Passage)

Die Richter hatten zu beurteilen, ob die angemeldete Marke mit den Vorgaben des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vereinbar war. Dieser besagt kurz und knapp:

“

*“(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
1. [.] denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt...”*

”

Das Problem:

Immer wieder wird eine Registereintragung von Markennamen, insbesondere von zusammengesetzten Begriffen, mangels ausreichender Unterscheidungskraft vom Markenamt (DPMA) abgelehnt. Diese Zurückweisung wird dann oftmals vom BPatG bestätigt, sehr zum Ärgernis des Antragstellers, der im Falle eines gerichtlichen Unterliegens das Prozesskostenrisiko zu tragen hat.

Das Hauptproblem bei der Kreation eines anmeldefähigen Markennamens liegt im Anmeldekriterium der konkreten Unterscheidungskraft. Diese Unterscheidungskraft ist dabei nach der Rechtsprechungslinie des BPatG die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Dieser Herkunftsnachweis ist die Hauptaufgabe

der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung, (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18 FUSSBALL WM 2006).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit dem beanspruchten Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt zuordnet, vgl. BGH GRUR 2006, 850 Tz. 19 FUSSBALL WM 2006, EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 Postkantoor). Gleiches gilt für solche Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird.

Bei der Beurteilung, ob Schutzhindernisse vorliegen ist auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen. Sofern dies nicht im Ausnahmefall der Fachverkehr ist, wird auf den normal informierten und angemessenen und verständigen Durchschnittsverbraucher (z.B. nicht professioneller Heimwerker) der jeweiligen Ware oder Dienstleistung abgestellt.

Es ist gefestigte Rechtsprechungslinie des BPatG, dass eine Bezeichnung, die in erster Linie vom Verkehr als eine Umschreibung eines Ortes verstanden wird, an dem üblicherweise die betroffenen Waren oder Dienstleistungen vertrieben oder angeboten werden, nicht geeignet ist, einen Bezug zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb herzustellen und diese damit gegenüber den angebotenen Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen in ausreichender Form kennzeichenmäßig abzugrenzen. Derartige Markennamen sind somit grundsätzlich als Herkunftsnachweis ungeeignet und damit nicht registerfähig.

Das BPatG übertrug in seiner Entscheidung die genannten Grundsätze zu den Verkaufs- und Vertriebsstättenbezeichnungen ohne kennzeichnende Elemente auf die hier vorliegende Nutzung einer Produktionsstättenbezeichnungen als Marke. Sofern also lediglich abstrakt die geografische Lage und die Art des Produktionsbetriebs angegeben wird, die auch von jedem anderen x-beliebigen Betrieb erfüllt werden kann, das diese abstrakten Kriterien erfüllt, genügt es nicht, um eine ausreichende Unterscheidungskraft zu kreieren. Ein solcher Markenname ist nicht registerfähig.

Unser Fazit:

Ausgehend von den dargestellten Grundsätzen fehlte der Wortkombination „Harzer Apparatewerke“ in Bezug auf die beanspruchten Waren- und Dienstleistungsklassen die gesetzlich geforderte (konkrete) Unterscheidungskraft. Dieses normierte Kriterium ist jedoch zwingend Voraussetzung für eine erfolgreiche Registereintragung. Das BPatG hat in dieser Entscheidung seine Grundsätze für Nutzung von Verkaufs- und Vertriebsstätten als Markenname auf die Nutzung von Produktionsstätten übertragen. Eine alleinige Nutzung der Produktionsstätte als Markenname oder auch in Verbindung mit einem nur wenig aussagekräftigen Zusatz genügt demnach nicht.

Autor:

Bodo Matthias Wedell

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)