

von Yanina Bloch

Mangelnde Unterscheidungskraft bei Marken: Vertrauen schützt vor Löschung nicht

Wenn erstmal die Marke eingetragen ist, dann ist sie zumindest für die nächsten 10 Jahre sicher? Falsch gedacht: Bei Vorliegen eines sogenannten absoluten Schutzhindernisses kann auf Antrag eine bereits eingetragene Marke gelöscht werden (§ 50 i.V.m. 8 MarkenG). Darunter fällt nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auch die fehlende Unterscheidungskraft. Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 10. Juli 2014 (Az.: I ZB 18/13) nun endgültig die vorangegangene Ansicht des Bundespatentgerichts bestätigt, wonach ein geltend gemachter Vertrauensschutz auf Grund jahrelanger Eintragung einer Marke nicht die Löschung wegen fehlender Unterscheidungskraft verhindern kann.

I. Das Problem

§ 50 MarkenG sieht vor, dass eine Marke auf Antrag gelöscht werden kann, wenn ein „absolutes Schutzhindernis“ vorliegt. Unter „absoluten Schutzhindernissen“ versteht man dabei die gemäß § 8 MarkenG vorgesehenen Mindestanforderungen, welche vor Eintragung der Marke durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) geprüft werden.

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.

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.

Die Frage bezüglich der Unterscheidungskraft bezieht sich dabei immer auf spezifische Waren oder Dienstleistungen, welche nach der „Klassifikation von Nizza“ in insgesamt 45 sogenannte „Klassen“ eingruppiert werden.

In seinem Urteil vom 10. Juli 2014 (Az.: I ZB 18/13) bestätigte der Bundesgerichtshof exemplarisch im Rahmen einer Rechtsbeschwerde seine Rechtsprechung zur der Frage, welche Maßstäbe angelegt werden müssen, um festzustellen, dass eine Marke Unterscheidungskraft besitzt.

Das Urteil erging nach eingelegter Rechtsbeschwerde durch die Markeninhaberin von „Gute Laune Drops“, nachdem das Bundespatentgericht größtenteils die Entscheidung des DPMA bezüglich der Löschung der Wort-/Bildmarke wegen mangelnder Unterscheidungskraft aufrechterhielt (Az.: 25 W (pat) 37/12).

Die Wortfolge „Gute Laune Drops“ bestehe nach Ansicht der Richter des BPatG jedenfalls im Zusammenhang mit den meisten Waren, für die sie geschützt ist, lediglich aus einem werblich anpreisenden Hinweis auf Eigenschaften oder Bestimmungen der so dargebotenen Waren.

“

"Ausgehend davon wird der Verkehr die angegriffene Wortfolge im Zusammenhang mit den Waren „Bonbons“ und mit den diese Waren umfassenden Oberbegriffen „Süßigkeiten“ und „Süßwaren“ ohne Weiteres einen Hinweis dahingehend erkennen, dass diese Produkte Bonbons in Form von „Drops“ sein können, deren Verzehr bei dem Konsumenten „gute Laune“ herbeiführen bzw. die Stimmung verbessern kann. Dabei kommt es entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht darauf an, ob wissenschaftlich belegt ist, dass der Konsum solcher Drops tatsächlich diesen Effekt hat, da der Verkehr angesichts der Vielzahl von Werbeslogans mit der Wortfolge „Gute Laune“ ohne Weiteres zu erkennen vermag, dass es sich hierbei ausschließlich um eine werbliche Produktanpreisung handelt."

”

Das Bundespatentgericht stellte weiterhin fest, dass sich die Markeninhaberin auch nicht auf den geltend gemachten Vertrauensschutz wegen der mehr als zwölf Jahre währenden unbeanstandeten Nutzung der angegriffenen Wortfolge, berufen könne. Der Senat machte vielmehr deutlich, dass Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes nach seiner Auffassung gemäß der gesetzlichen Vorgaben im Markenrecht keine Rolle spielen dürften.

“

"Zusammenfassend ist festzustellen, dass sowohl der Wortlaut der Vorschriften zum Lösungsverfahren (§§ 3, 8, 50, 54 MarkenG) als auch deren Zweck dagegen spricht, Vertrauensschutzerwägungen zu Gunsten der Inhaber angegriffener schutzunfähiger Marken in Lösungsverfahren zu berücksichtigen. Diese Erwägungen zur Auslegung der gesetzlichen Vorschriften sprechen auch gegen die Auffassung, wonach für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer angegriffenen Marke - aus Gründen des Vertrauensschutzes - nicht nur die zum Zeitpunkt der Eintragung gültige Gesetzeslage, sondern auch die zu diesem Zeitpunkt hierzu vorliegende Rechtsprechung maßgeblich sein soll."

”

II. Die Entscheidung

Die Richter des Bundesgerichtshofs entschieden, dass die Rechtsbeschwerde nur insofern Erfolg habe, dass der Eintragung der Waren Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi; Kaffee; Tee, Honig, u.a. entgegen der Ansicht des BPatG kein Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen. Im Übrigen sei die Rechtsbeschwerde jedoch als unbegründet anzusehen.

Insbesondere die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Marke „Gute Laune Drops“ sei für die Waren Feine Backwaren, Konditorwaren, Kekse, Gebäck u.a. nicht unterscheidungskräftig, teilte auch der Senat des Bundesgerichtshofs.

“

"Das Bundespatentgericht hat ausgehend von dieser auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung, die keine Rechtsfehler erkennen lässt und von der Rechtsbeschwerde hingenommen wird, eine beschreibende Bedeutung der Wortfolge der angegriffenen Marke in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren angenommen. Der angesprochene Verkehr werde mit der Wortfolge "Gute Laune Drops" im Zusammenhang mit den meisten der beanspruchten Waren spezielle Bonbons verbinden, die "Drops" seien, oder Waren, die mit "Drops" garniert seien, oder eine "Drops"-Form im Sinne von "Drops-Bonbon" oder eine "Tropfen-Form" aufweisen könnten. Die Wortfolge "Gute Laune" bringe zum Ausdruck, dass die so bezeichneten Waren zur Herbeiführung oder Aufrechterhaltung der guten Laune dienen. Da der Verkehr angesichts der Vielzahl von Werbeslogans mit der Wortfolge "gute Laune" darin ausschließlich eine werbliche Produktpreisung erkenne, komme es nicht darauf an, ob dieser Effekt wissenschaftlich belegt sei. Die gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch."

”

Eine hinreichende Unterscheidungskraft ergibt sich nach Ansicht des BGH auch nicht aus der graphischen Gestaltung der Marke. Die Richter bestätigen damit die Einschätzung des BpatGs, wonach der Schriftzug der angegriffenen Marke lediglich als rein dekoratives Element wahrgenommen werde und damit nicht geeignet sei, herkunftshinweisend zu wirken. Dies gelte, so der BGH, auch hinsichtlich der graphischen Gestaltung im Zusammenhang mit der Mehrdeutigkeit der angegriffenen Marke.

Ferner bestätigte der BGH die Annahme des Bundespatentgerichts, dass dem Löschantrag ein aufgrund jahrelanger Benutzung entstandenes Vertrauen am unveränderten Fortbestand der Eintragung nicht entgegengehalten werden könne.

“

"Soweit es der Senat für die Rechtslage unter der Geltung des Warenzeichengesetzes wengleich nur unter besonderen Umständen nicht ausgeschlossen hat, dass der Markeninhaber sich im Lösungsverfahren auf Vertrauensgesichtspunkte berufen kann, kommt dies jedenfalls unter der Geltung des Markengesetzes nicht in Betracht."

”

Auch der Verweis auf die Voreintragung durch die Markeninhaberin, rechtfertige nach Einschätzung des Gerichts keine andere Beurteilung. Bestehende Eintragungen seien zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten.

Mit Erfolg wendete sich die Rechtsbeschwerde jedoch gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, wonach die Marke „Gute Laune Drops“ u.a. für die Waren Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi; Kaffee; Tee; Honig und Salatsaucen nicht unterscheidungskräftig sei.

“

"Das Bundespatentgericht hat hinsichtlich der Waren "Eiscremen, Speiseeis, Sorbet; Kaugummi (nicht für medizinische Zwecke)" angenommen, diese Produkte würden auf dem Markt in verschiedensten Geschmacksrichtungen (beispielsweise Bubble Gum, Nutella) angeboten. Sie könnten deshalb auch einen "Drops"- oder Bonbon-Geschmack zur "Aufhellung der Stimmung" aufweisen. Dies hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Das Bundespatentgericht hat keine tatsächlichen Feststellungen getroffen, die seine Annahme rechtfertigen könnten, es gebe nach der Auffassung des Durchschnittsverbrauchers einen typischen Drops- oder Bonbon-Geschmack. Gegen eine solche Annahme spricht der Umstand, dass Drops und Bonbons in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen wie beispielsweise Himbeere, Zitrone, Orange oder Cola angeboten werden und damit ein typischer Drops- oder Bonbongeschmack gerade nicht existiert."

”

Hinsichtlich typischerweise flüssiger Waren wie u.a. Kaffee; Tee; Essig und Salatsaucen stellten die BGH-Richter fest, dass das BPatG mit seiner Einschätzung, die Wortfolge „Gute Laune Drops“ könne einen Hinweis auf die „Stimmung verbessernde Tropfen“ geben, eine unzulässige analysierende Betrachtungsweise anstellt habe.

III. Unser Fazit

In der Vorphase einer Anmeldung sollte also die Prüfung 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 das Zeichen als Herkunftshinweis verstanden wird.

Eins darf jedoch niemals übersehen werden. Die Frage, ob das anzumeldende Zeichen Unterscheidungskraft besitzt ist niemals pauschal zu beantworten. Vielmehr richtet sich die Antwort

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.

Autor:

Yanina Bloch

(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)