

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Rotlichtfalle: „Kiez-Waren St. Pauli“ mangels Unterscheidungskraft und aufgrund bestehendem Freihaltebedürfnis nicht eintragungsfähig

Zum kritischen Nachdenken einer Markenmeldung regte jüngst wieder einmal eine Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG) an. Der Beschluss vom 28.01.2016 (Az.: 25 W (pat) 526/13) zeigte deutlich, wie streng die Gerichte den Maßstab anlegen, wenn es um die Anmeldung von Marken mit beschreibenden Angaben geht. Konkret ging es um das Kennzeichen „Kiez-Waren St. Pauli“, dessen Eintragung für verschiedene Lebensmittel und Getränke wie beispielsweise Kaffee, Joghurt und Limonaden in das Markenregister beabsichtigt war, aber an der Entscheidung der Richter scheiterte. Ausschlaggebend für den Beschluss waren die fehlende markenrechtliche Unterscheidungskraft sowie ein damit einhergehendes Freihaltebedürfnis der angemeldeten Wortmarke.

### Fehlende Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

Die Richter räumten ein, dass es sich bei der Wortfolge „Kiez-Waren St. Pauli“ ausschließlich um Angaben zur beschreibenden Verwendung handle, und zwar hinsichtlich der geografischen Herkunft, so dass eine beabsichtigte Eintragung zum einen an der Hürde des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG scheitern musste. Das BPatG führte hierzu aus, dass die angemeldete Wortfolge aus der geografischen Angabe „St. Pauli“ und dem Bezugswort „Kiez-Waren“ gebildet sei und der Verkehr daher in der Gesamtwortbildung annehmen werde, dass die in Frage stehenden Waren im Hamburger Stadtteil St. Pauli hergestellt oder dort angeboten und in den Verkehr gebracht würden. Keinesfalls werde der Verkehr die angemeldete Wortmarke als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen.

“

*"Der Begriff „Kiez“ stehe dabei für ein Stadtviertel oder auch für ein Rotlicht und Vergnügungsviertel. Der Hamburger Stadtteil St.Pauli sei ein bundesweit bekanntes Rotlichtviertel. Daher werde der Verkehr das angemeldete Zeichen lediglich als beschreibende Sachangabe und geografische Herkunftsangabe verstehen. Ohne gedankliche Zwischenschritte würden die Waren als von St. Pauli stammend bzw. dort angeboten angesehen."*

”

Deshalb fehle der Wortmarke jegliche Unterscheidungskraft und aus demselben Grunde sei auch die Notwendigkeit eines Freihaltebedürfnisses zu bejahen.

## Schutz des Allgemeininteresses an der Freihaltung der Bezeichnung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

Dem Freihaltebedürfnis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu entnehmen, sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen,

“

*"die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können."*

”

Hintergrund der Vorschrift ist der Schutz des Allgemeininteresses. Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Ware beschreiben, sollen von allen frei verwendet werden können. Daher kann und darf die Verfügung über solche Zeichen und Angaben aufgrund ihrer Eintragung nicht nur einem Unternehmen vorbehalten sein, um eine monopolartige Stellung zu vermeiden. Man stelle sich vor, eine Brauerei hätte sich die Wortmarke „Weißbier“ schützen lassen. Was würden Erdinger und Paulaner tun, um Ihre Produkte sinnvoll zu bezeichnen und erfolgreich zu vermarkten?

## Eignung der Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung ausreichend

Ein Freihaltebedürfnis besteht nicht erst dann, wenn die beschreibende Verwendung einer Herkunftsangabe bereits feststellbar ist, sondern schon dann, wenn diese Angabe für eine solche Verwendung nur geeignet ist. Abzustellen ist hierbei auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 29 –Chiemsee; GRUR 2006, 411 Rn. 24 –Matratzen Concord). Kann die Eignung bejaht werden, bedarf es auch keinen weiteren Nachweises für das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, so dass es nicht darauf ankommt, ob und in welchem Umfang die beschreibende Angabe im Verkehr bereits bekannt ist oder verwendet wird.

## Keine kennzeichnende Bedeutung feststellbar

Betrachtet man die Wortkombination „St. Pauli“ und „Kiez-Waren“ als parallel stehende Bezeichnungen, führe dies auch zu keinem anderen Ergebnis, stellten die Richter fest.

“

*"Der Umstand, dass die Wortfolge neben der klaren geografischen Stadtteilangabe „St. Pauli“ die vorangestellte Wortkombination „Kiez-Waren“ enthält, führt nicht von einem beschreibenden Verständnis weg."*

”

Eine kennzeichnende Bedeutung lehnte das Gericht im Ergebnis ab.

“

*"Die Angabe „Waren“ ist die allgemeinste Bezeichnung für „Waren“ verschiedenster Art. Die Konkretisierung der Waren als „Kiez-Waren“ führt im Zusammenhang mit dem nachfolgenden geografischen Begriff „St. Pauli“ lediglich dazu, dass die geografische Herkunft bzw. der Waren aus „St. Pauli“ bzw. der entsprechende Angebotsort in besonderer Weise betont wird."*

”

Sowohl „Kiez-Waren“ als auch „St. Pauli“ enthalten beschreibende Herkunftshinweise und wie es auch der EuGH sieht, ist eine ausschließlich aus beschreibenden Begriffen bestehende Wortfolge oder auch Wortneubildung im allgemeinen ebenfalls beschreibend sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Kombination der Wörter und der bloßen Summe der Bestandteile besteht (EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 34-37 –BioID).

## Voreingetragene Marken mit Bezeichnungen „Kiez“ oder „St. Pauli“ irrelevant

Das Argument der Anmelderin, es gebe eine Vielzahl von bereits eingetragenen Marken wie beispielsweise „St. Pauli Bier“ oder „Kiez Cola, entkräfteten die Richter mit einer fehlenden Vergleichbarkeit.

“

*"Zum einen können aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden. Zum anderen darf auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden."*

”

Die Entscheidung des BPatG zeigte also wieder einmal sehr deutlich, wie streng die Anforderungen an die Eintragung einer Marke sind. Anmelder sind demnach gut beraten, vor einer Anmeldung den Sinngehalt der anzumeldenden Bezeichnung kritisch zu hinterfragen und sich nicht an bestehenden Voreintragungen zu orientieren. Maßgeblich ist nämlich nicht das eigene beabsichtigte Verständnis,

sondern immer nur das Verständnis des angesprochenen Verkehrskreises, der das Zeichen wahrnimmt.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement