

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Adel verpflichtet....und beschreibt: Zur Eintragungsfähigkeit des Zeichens HAUS WITTELSBACH

**Bei dem Vertrieb von Produkten müssen Händler sowie Hersteller einige Vorgaben beachten. So ist häufig nicht auf den ersten Blick ersichtlich, welche Markennamen ohne Weiteres benutzt werden dürfen und bei welchen eine Anmeldung beim dafür zuständigen DPMA Erfolg haben wird. Das Bundespatentgericht (Az. 27 W (pat) 523/16) hat aktuell über einen solchen Fall entschieden, wobei das Ergebnis zeigt, dass äußerste Vorsicht geboten ist und der Schutz des Markengesetzes sehr weit reichen kann.**

### I. Der dem Beschluss zugrunde liegende Sachverhalt

Dem Beschluss des Bundespatentgerichts liegt eine Beschwerde wegen einer Ablehnung einer Wortmarkenmeldung zu Grunde.

Dabei ging es um die Wortmarke 302013 051 636.2, HAUS WITTELSBACH, welche für die Klassen 14 (Edelmetalle, Legierungen etc.), 16 (Papier, Pappe, Druckereierzeugnisse etc.), sowie 35 (Werbung, Einzel- und Großhandelsdienstleistungen u.ä.) angemeldet werden sollte.

Das DPMA hatte dabei die Anmeldung bezüglich sämtlicher o. g. Waren und Dienstleistungen abgelehnt, wogegen sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde vor dem Bundespatentgericht richtete. Nach Ansicht des DPMA musste die Anmeldung der Wortmarke gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltebedürfnisses scheitern.

Hintergrund war der, dass sich das angemeldete Zeichen aus den Begriffen "Haus" und "Wittelsbach" zusammensetzte. "Wittelsbach" ist jedoch die Bezeichnung eines der ältesten deutschen Adelsgeschlechter, welche sich aus der nordöstlich von Aichbach gelegenen Burg Wittelsbach ableitet, nach der sich Graf Otto IV. im Jahr 1115 erstmals nannte. Daher wird der Begriff "Haus Wittelsbach" als Oberbegriff für die Familienmitglieder dieses Adelsgeschlechts verwendet.

Die Beschwerdeführerin dagegen trug vor, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um den Namen der Familie des geschäftsführenden Gesellschafters der Anmelderin handle und er deshalb verwendet werden soll. Nach ihrer Ansicht seien Namen, auch berühmter Personen, grundsätzlich unterscheidungskräftig. Eine fehlende Unterscheidungskraft könne man allenfalls dann annehmen, wenn die Bezeichnung für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als Sachangabe verwendet werden

könnte, was jedoch nicht zutreffend sei. Schließlich gäbe es keinen Sachbezug zu der bekannten Adelsfamilie betreffend der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Auch handele es sich bei der Bezeichnung "Haus Wittelsbach" um keine in den Sprachgebrauch eingegangene übliche Bezeichnung.

## II. Die Entscheidung des Gerichts

Das Bundespatentgericht hat der Beschwerdeführerin bezogen auf die Anmeldung der Klassen 16 und 35 Recht gegeben, wobei dies bei beiden Klassen auch nur eingeschränkt gilt.

Zur Begründung führt das Gericht aus, dass bezüglich der Klassen 14 (Edelmetalle und Legierungen etc.), 16 bezogen auf Druckereierzeugnisse u.ä. sowie 35 (Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich der Klassen 14,16 etc.) ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt.

Gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die sie eingetragen werden können.

Dabei genügt nach der Entscheidung des Bundespatentgerichts- und dies mag einige Händler zunächst stark verwundern- wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist, wobei es auf die aktuellen Verhältnisse ankommt. Auch ist danach aber auch das Allgemeininteresse an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren künftig beschreibende Verwendung zu berücksichtigen. Außerdem ist beachtlich, dass nach dieser Rechtsprechung, sobald eine Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen festgestellt wurde, das Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren "lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus[setzt], dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird".

Maßgeblich ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit bei Personennamen auch das Geschäftsumfeld der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, das die Auffassung des Verkehrs bei der Einordnung eines Namens als reines Identifizierungsmittel, als Sachangabe oder als betrieblichen Herkunftshinweis prägt. Dabei können die jeweiligen Umstände, die der Verkehr über die Person hinaus mit einem Personennamen verbindet (als Beispiel wird bei Namen von Politikern der bestimmte Erfolg oder die ausgeübte Funktion genannt) dem Namen einen beschreibenden Begriffsgehalt auferlegen. Genau das hat das Bundespatentgericht bezüglich der Bezeichnung "Haus Wittelsbach" angenommen, weil dieser Name jedenfalls für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine inhaltsbeschreibende Angabe darstellt.

Diese inhaltsbeschreibende Angabe liegt zum Beispiel bei den Edelmetallen und Legierungen der Klasse

14 vor, da Darstellungen der Geschichte des Adelshauses Wittelsbach auf diesen abgebildet werden können. Dabei gab es zum Zeitpunkt des Beschlusses nach Recherche des DPMA in Internetshops tatsächlich auch bereits Medaillen aus Bronze oder Zinn, die entsprechende Abbildungen von Mitgliedern des Hauses Wittelsbach enthielten.

Bezüglich der Druckereierzeugnisse, Fotografien, Lehr- und Unterrichtsmittel der Klasse 16 wurde die inhaltsbeschreibende Angabe deshalb bejaht, weil sich diese Waren inhaltlich auf die Geschichte oder die Mitglieder des Adelshauses beziehen können (also dazu geeignet sind).

Konsequenterweise hat das Gericht den für die o.g. Waren beschreibenden Begriffsinhalt auch auf die Klasse 35 bezüglich Einzel- und Großhandelsdienstleistungen der Klassen 14,16 bejaht.

Da demnach ein Verbot der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorlag, musste das Gericht über die fehlende Unterscheidungskraft, die das DPMA annahm (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), nicht mehr entscheiden.

Es hat jedoch ausdrücklich festgestellt, dass bezüglich der Klassen 16 (Papier, Pappe, aber nicht die Druckereierzeugnisse) sowie 35 im Hinblick auf Werbung (nicht die entsprechenden Einzel- und Großhandelsdienstleistungen) keine Geeignetheit als beschreibende Merkmals- bzw. Sachangabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und damit kein Eintragungsverbot vorlag. Begründet wird dies damit, dass diese Produkte in der Regel keinen Inhalt aufweisen. Bei Papier beispielsweise handelt es sich lediglich um ein Roh- bzw. Grundmaterial.

Auch konnte das Gericht hier keine fehlende Unterscheidungskraft erkennen. Dies ist lediglich dann der Fall, wenn den Wortmarken im Verkehrskreis lediglich einen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt zugeordnet wird (Beispiel marktfrisch), wenn die Wortmarke aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen besteht oder wenn sich die Zeichen auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (Beispiel: DüsseldorfCongress).

### III. Unser Fazit

Die Entscheidung stößt sicherlich in einigen Kreisen auf Verwunderung angesichts des sehr weit gefassten Verständnisses des Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, hat jedoch im Ergebnis seine Berechtigung. Dennoch verdeutlicht dieser Beschluss des Bundespatentgerichts erneut, wie weit der Anwendungsbereich des § 8 MarkenG ist und wie vorsichtig man in der Praxis sein muss. Erst recht besteht bei der Anmeldung einer Wortmarke häufig nicht die Verlässlichkeit des Erfolges, von der man zunächst ausgegangen sein mag. Da also auch grundsätzlich erst einmal nur geeignete inhaltsbeschreibende Merkmale ein Eintragungsverbot begründen können, ist bereits bei der Wahl der Marke eine umfassende Prüfung erforderlich, bei der auch die IT-Kanzlei beratend unterstützt.

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz