

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

No description: Zur Eintragungsfähigkeit von Wortzeichen mit beschreibendem Begriffsinhalt – „Spider Bottle“ fehlt es an Unterscheidungskraft

Das Bundespatentgericht hat kürzlich die Beschwerde im Hinblick auf die nicht vorgenommene Anmeldung der Marke „Spider Bottle“ zurückgewiesen (Beschluss vom 26.06.2017, Az.: 26 W (pat) 16/15). Nach Ansicht des Gerichts liege ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. MarkenG vor - das Problem ist bekannt: Die Eintragungsfähigkeit von Wort-Bildmarken mit beschreibendem Wortbestandteil.

Am 21.02.2013 wurde die Wortfolge „Spider Bottle“ zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für Waren der Klasse 21 angemeldet. Klasse 21 ist einschlägig für Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, insbesondere Trinkflaschen und Becher die nicht aus Edelstahl sind. Die Markenstelle des DPMA hat die Anmeldung teilweise, nämlich für die Waren „Behälter für Haushalt und Küche, insbesondere Trinkflaschen“ wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG zurückgewiesen (Beschlüsse vom 31.10.2013 und vom 26.02.2015). Als Grund führte es an, dass dem englischen Wortschatz entsprungene Anmeldezeichen „Spider“ und „Bottle“ könnte vom Verbraucher auf dem deutschen Markt mit „Spinnenflasche“ übersetzt werden, was eine Beschreibung der Ware als mit Spinnenmotiv zu verstehen sei. Da zeichnerische Darstellungen von Spinnen auf Küchen- und Haushaltswaren weit verbreitet seien und das Produkt üblicherweise auch mit dem entsprechenden Motiv benannt und beworben werde, nehme das Anmeldezeichen somit nur in werbeüblich komprimierter Art auf die dekorative Ausgestaltung der Waren Bezug und diene lediglich als schlagwortartiger Sachhinweis.

Diese Ansicht konnte der Anmelder nicht teilen. Die Wortfolge „Spider“ und „Bottle“ gebe keine Eigenschaft der Waren an, weil es keine Behälter, insbesondere keine Trinkflaschen, mit Spinnenmotiv gebe. Zusätze wie „Spider“ würden u.a. nur auf den Verwendungszweck, den Benutzerkreis (wie z.B. bei Babyflasche) oder die Form (z.B. Weithalsflasche) hindeuten und nicht auch auf Dekore oder Farben der Waren. Da „Spider“ auch keinen Bezug zu einem menschlichen Gebrauch aufweise stelle die Wortfolge auch eine ungewöhnliche Wortneuschöpfung dar. Bei der Flasche könne es sich zudem um eine solche sowohl zum Fangen von Spinnen, mit Spinnen als Inhalt, in Form einer Spinne oder mit einem Spinnenmotiv handeln, weshalb die Wortfolge auch mehrdeutig sei. Der Anmelder beantragte daher die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Das Bundespatentgericht wies die zulässige Beschwerde als unbegründet zurück. Nach Ansicht des Gerichts fehle es der Wortfolge „Spider Bottle“ als Marke an der Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Hauptfunktion einer Marke bestehe darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren zu gewährleisten, weshalb ihr eine Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zukommen müsse. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei bei der Feststellung, ob diese Unterscheidungskraft fehlt, ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass bereits

jede noch so geringe Unterscheidungskraft genüge, um das Schutzhindernis zu überwinden. Für die Beurteilung, ob eine solche Unterscheidungskraft vorliegt, sei neben der Ware auch auf die Wahrnehmung des Handels und/oder den verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen.

Keine Unterscheidungskraft bei lediglich beschreibendem Begriffsinhalt oder gebräuchlichen Wörtern

Das Gericht führte aus, dass Wortzeichen keine Unterscheidungskraft zukomme, wenn ihnen ein beschreibender Begriffsinhalt zuzuordnen ist oder sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen von Sprachen bestehen, die der Verkehr nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstehe. Auch liege keine Unterscheidungskraft vor, wenn sich die Zeichen auf Umstände beziehen die sich in beschreibender Angabe erschöpfen. Dies könne auch für ein zusammengesetztes Zeichen gelten, bei dem jeder Begriff an und für sich Schutzfähigkeit genieße. Eine Unterscheidungskraft komme dem Wortzeichen „Spider Bottle“ nicht zu, weil der werbeübliche Sachhinweis auf das Dekor der zurückgewiesenen Waren der Klasse 21 „Behälter für Haushalt und Küche, insbesondere Trinkflaschen“ im Vordergrund stehe. Ihm fehle insoweit die Fähigkeit, diese Waren ihrer betrieblichen Herkunft nach zu kennzeichnen.

Blumen- und Tiermotive als weit verbreitete Dekor-Motive

Mit der Gesamtbedeutung als „Spinnenflasche“ enthalte das Anmeldezeichen den schlagwortartigen, beschreibenden Hinweis, dass die beanspruchten Flaschen mit einem Spinnenmotiv versehen seien. Blumen- oder Tiermotive seien bereits seit langem ein weit verbreitetes Motiv bei der dekorativen Ausgestaltung von Haushaltswaren aller Art. Das Dekor stelle mit eines der wichtigsten Kriterien für die Auswahl von Haushalts- und Küchenwaren dar, weshalb derartige Waren in der Werbung auch ausdrücklich mit dem Motiv bezeichnenden Begriff benannt werden, wie z.B. Spinnen-Flasche, Spinnen-Tasse, Spider Bowl, Elefantentasse oder Bienen Trinkgefäße. Dass sich die Flasche theoretisch auch für die Benutzung zum Fangen von Spinnen eigne oder in Form einer Spinne gestaltet sein könne, bewirke noch keinen Schutz begründende Mehrdeutigkeit. Die Zusammensetzung von „Spider“ mit „Bottle“ kombiniere lediglich beschreibende Angaben zu einer warenbezogenen Gesamtaussage.

Einschränkung, dass ein Merkmal nicht vorliegt, begründet keine Schutzfähigkeit

Auch der Umstand, dass sich auf den Trinkflaschen keine Spinnenmotive befinden könne keine Schutzfähigkeit des Anmeldezeichens bewirken. Das Gericht wies zudem darauf hin, dass die vom Anmelder hilfsweise erklärte Einschränkung des Warenverzeichnisses auf „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, insbesondere Trinkflaschen, nicht mit abgebildeten Spinnenmotiven“ unzulässig sei, da eine Anmeldung nicht derart eingeschränkt werden könne, dass die Ware ein bestimmtes beschreibendes Merkmal nicht aufweise.

Die Entscheidung macht deutlich, dass genau darauf zu achten ist, dass ein Wortzeichen mit beschreibendem Begriffsinhalt oder aus gebräuchlichen Wörtern als Unterscheidungsmittel verstanden werden kann, damit eine Markeneintragung nicht wegen mangelnder Unterscheidungskraft scheitert.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement