

von **Alexander Holzer**

## Was du heute kannst besorgen: Die Eintragungsfähigkeit einer Marke sollte vorab überprüft werden

Ob eine Marke eingetragen werden kann oder nicht, bedarf einer sehr genauen Prüfung der Voraussetzungen. Diese kann oft sehr diffizil sein – und bis in die Details der grammatikalischen Auslegung gehen, wie ein aktueller Beschluss des Bundespatentgerichtes zeigt. (BPatG, Beschluss vom 28. Oktober 2017, Az. 28 W (pat) 538/16). Wer sich also ein langes und kostspieliges Verfahren ersparen möchte, der sollte schon vorab klären, ob seine Marke eintragungsfähig ist.

Im vorliegenden Fall wurde um den Schriftzug MAXTACTICAL gestritten. Das Zeichen wurde zur Eintragung als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden. Und zwar sollen damit sowohl optische Geräte als auch Schutzhelme sowie Schusswaffen und Spielzeugpistolen vertrieben werden. Das DPMA lehnte die Eintragung wegen der angeblich fehlenden Unterscheidungskraft ab.

### Auf den Unterschied kommt es an

Unterscheidungskraft ist die dem Zeichen innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet, vgl. § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG. Es kommt also darauf an, dass ein normal informierter Durchschnittsverbraucher das Produkt des einen Anbieters und das eines anderen auseinanderhalten kann.

Die Marke soll nämlich die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen gewährleisten. Gewisse Probleme treten in diesem Zusammenhang auf, wenn allgemein gebräuchliche Wörter und Wendungen zusammengesetzt und dann geschützt werden sollen. Gegen den allgemeinen Sprachgebrauch sollen nämlich keine Unterlassungsansprüche geltend gemacht werden können. Aus diesem Grund soll auch nichts in das Markenregister eingetragen werden, was eine bloße Beschreibung der Ware oder Dienstleistung darstellt. Die Anbieter gleichartiger Produkte müssen ihr Angebot auch noch beschreiben können.

## Maximale (Werbe-) Taktik

Das Deutsche Patent- und Markenamt las aus dem Schriftzug MAXTACTICAL einen beschreibenden Bezug heraus, durch den man eben nicht auf einen bestimmten Hersteller schließen könne. Die Beamten billigten den Verbrauchern zumindest grundlegende Englischkenntnisse zu, nach denen der Schriftzug sie dazu verleiten würde, die angebotenen Waffen als „maximal taktisch“ einzuschätzen: Die Allgemeinheit denke bei MAXTACTICAL Sinne an eine „maximale“, also optimale taktische Verwendung der Waffen. Das sahen die Richter des Bundespatentgerichtes nach einer genauen Textexegese aber anders.

“

*"Taktik stellt ein aufgrund von Überlegungen im Hinblick auf Zweckmäßigkeit und Erfolg festgelegtes Vorgehen dar. Voraussetzung ist somit eine dem „taktischen“ Vorgehen vorgeschaltete menschliche Entscheidung, welche reinen Sachen per se fremd ist."*

”

Damit werden die angebotenen Waffen durch die Wortkombination MAXTACTICAL nicht unmittelbar beschrieben; auch ein enger beschreibender Bezug ist nicht gegeben.

## Gedanklich zu fernliegend!

Allein die Tatsache, dass mit diesen Waffen menschliche taktische Vorgaben umgesetzt werden können, steht der Eintragung nicht entgegen. Um von einem „höchst taktisch“ über die menschliche Handlung zur Ware zu kommen bedarf es mehrerer gedanklicher Schritte – und dieser Weg ist schlichtweg zu weit, um noch einen beschreibenden Inhalt zu begründen.

“

*"Hieraus folgt jedoch, dass der angesprochene Verkehr nicht sofort und ohne weiteres nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem Anmeldezeichen und der beanspruchten Ware herstellen kann, es vielmehr mehrerer Überlegungen bedarf, was der fehlenden Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens entgegensteht."*

”

## Die Differenzierung ist schwierig!

Damit ist klar: Bloße beschreibende Anklänge können eine Eintragung in das Markenregister noch nicht verhindern. Die Unterscheidungskraft muss großzügig ausgelegt werden, denn immer, wenn sie nicht vorliegt, dann ist das entsprechende Zeichen aus dem Rennen. Wichtig ist, die Eintragungsfähigkeit der Marke schon im Vorfeld überprüfen zu lassen. Über die Details weiß der kompetente Fachanwalt Bescheid.

Autor:

**Alexander Holzer**

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)