von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Absolutes Schutzhindernis - wann ist eine Marke eintragungsfähig?

Nicht jedes Zeichen taugt zur Marke: Damit die gewünschte Marke eingetragen werden kann, dürfen ihr keine absoluten Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG entgegenstehen. Insbesondere die Ausschlusskriterien nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG stellen eine sehr praxisrelevante Hürde dar.

Markeneintragung beim DPMA: Am Anfang steht der Antrag

Damit die gewünschte Marke eingetragen werden kann, ist ein Antrag bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) erforderlich. Das DPMA prüft im Eintragungsverfahren, ob alle Voraussetzungen vorliegen, damit die Marke eingetragen werden kann. Zum Prüfungsumfang zählt dabei unter anderem, ob der Anmeldung absolute Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG entgegenstehen. Eine Überprüfung relativer Schutzhindernisse (bspw. Existenz einer bereits eingetragenen, identischen Marke) führt das DPMA hingegen nicht durch. Stehen einer Markenanmeldung absolute Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG entgegen, führt dies zur Ablehnung der Markeneintragung durch das DPMA.

So nicht: Häufige absolute Schutzhindernisse

In der Praxis handelt es sich beim Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses sehr oft um einen Fall der § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG. Danach gilt:

> (2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,
>
> 1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
>
> 2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes,d er geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können,
>
> 3. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind,"

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360

1. Fehlende Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Nach der Definition des EuGH ist die Unterscheidungskraft einer Marke gegeben, wenn sie geeignet ist, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Markenrechtliche Unterscheidungskraft kommt einem Zeichen also dann zu, wenn es geeignet ist, die eigenen Waren oder Dienstleistungen von denen der Konkurrenz abzugrenzen, also als betrieblicher Herkunftshinweis dienen kann.

2. Freihaltebedürfnis, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann eine Marke, die ausschließlich aus Zeichen besteht, die ein Wettbewerber zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes oder der Herkunft der Ware oder Dienstleistung benötigt, nicht als Marke eingetragen werden, da die Wettbewerber an diesen Zeichen ein berechtigtes Interesse zur freien Verwendung haben. Die Monopolisierung solcher Angaben oder Zeichen zugunsten eines Wettbewerbers widerspräche nämlich einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit.
Entscheidendes Kriterium ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung.

Ob ein Zeichen bereits tatsächlich als Sachangabe verwendet wird, ist nicht entscheidend. Die Eignung eines Zeichens zur Beschreibung von Produktmerkmalen bestimmt sich vor allem nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist

3. Gattungsbezeichnungen

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen oder ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Dies ist aus der Sicht der jeweiligen Verkehrskreise zu beurteilen: Scheidet aus deren Sicht die Eignung des Zeichens aus, als produkt- bzw. warenidentifizierendes
Unterscheidungszeichen wahrgenommen zu werden, ist eine Gattungsbezeichnung anzunehmen.

Beispiel: POSTMAXX - aktuelles Urteil des BPatG

In einem aktuellen Urteil (Beschl. v. 10.05.2019, Az. 28 W (pat) 22/16) befasste sich das BPatG mit den oben genannten absoluten Schutzhindernissen. Der Inhaber der Marke POSTMAXX erlangte 2012 für die Klassen 6 (Briefkästen aus Metall), 19 (Briefkästen aus Mauerwerk) und 20 (Briefkästen weder aus Metall, noch aus Mauerwerk) Markenschutz durch Eintragung. Gegen die Eintragung ging die Klägerin vor, welche unter anderem Briefkästen herstellte. Diese stellte beim DPMA einen Antrag auf vollständige Löschung der Eintragung der Marke POSTMAXX. Sie machte geltend, dass die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG eingetragen worden sei.

Das BPatG stellte fest, dass die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG nicht bestehen. Das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG scheide bereits deshalb aus, da nicht dargelegt worden sei, dass die Marke POSTMAXX bereits zum Anmeldezeitpunkt in der Werbung verwendet worden ist. Demnach habe sie sich erst gar nicht zu einer üblichen Bezeichnung entwickeln können. Weiter sei auch das Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht einschlägig. Entgegen der Auffassung der Klägerin handele es sich bei der Marke POSTMAXX um eine ungewöhnliche Wortkombination , so dass ein Freihaltebedürfnis ausscheide. Das Wort setze sich aus den Elementen POST und MAXX zusammen. Das Gericht führte aus, dass es vorliegend nicht darauf ankomme, ob Bestandteile des Zeichens für sich betrachtet beschreibend seien.

Entscheidend sei nach Wortlaut und Normzweck allein, ob das durch die Verbindung der Bestandteile entstandene Gesamtzeichen über diese Eignung verfüge. Dies sei jedoch vorliegend nicht der Fall. Auch fehle dem Zeichen POSTMAXX nicht jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das Gericht stellte fest, dass die Marke eine gewisse sprachliche Eigenprägung und eine nicht unerhebliche inhaltliche Unbestimmtheit aufweise. Deshalb vermittle sie keinen eng beschreibenden Begriffsinhalt, der von dem Verständnis als Mittel zur Unterscheidung der Herkunft der eingetragenen Waren wegführen würde. Ebenso stelle das Zeichen kein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache dar,
das vom Verkehr stets nur als solches verstanden werde.

Empfehlung: Vorabprüfung

Besonders häufig dürfte einer Marke, wenn sie denn an absoluten Schutzhindernissen scheitert, ein Fall von § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG entgegenstehen. Ob ein absolutes Schutzhindernis einer Marke im Weg steht, ist immer eine Einzelfallprüfung - wie der
dargestellte Fall zeigt. Auch wenn auf den ersten Blick die Erfüllung eines absoluten Schutzhindernisses nahe liegt, muss sich dies nicht immer im Rahmen einer tiefergehenden Prüfung bestätigen.

Die IT-Recht Kanzlei wird auch in dieser Frage gerne beratend für Sie tätig und unterstützt Sie ebenfalls gerne bei der Anmeldung.

Autor:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360