

## MARKENRECHT

### ***Absolute Schutzhindernisse***

Unternehmen werden bei der Entwicklung ihrer Werbung immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie die gefundenen werblichen Aussagen am besten vor der Verwendung und/oder Verwässerung durch Mitbewerber geschützt werden können. Um zu verhindern, dass mit diesem umfassenden Schutzverständnis ein Zeichenschutz entsteht, der den unterschiedlichen Allgemeininteressen und damit letztlich dem öffentlichen Interesse an deren Monopolisierung entgegensteht, definiert § 8 MarkenG die absoluten Eintragungshindernisse für Zeichen, deren Markenschutz in dem durch den von § 3 MarkenG sehr weit geöffneten Bereich der abstrakten Markenfähigkeit sonst kaum Grenzen gesetzt wären.

Marken, welche 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 (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten) Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sind gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Monopolisierung solcher Zeichen widerspricht einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit, wobei bereits eine bloße potentielle Beeinträchtigung der wettbewerblichen Grundfreiheiten ausreichen kann oder die angemeldete Marke in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen lediglich geeignet ist, diese zu beschreiben. Die Feststellung orientiert sich am Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers.

Beschreibt eine solche Marke lediglich die ihr zugrunde liegenden Waren oder Dienstleistungen, fehlt der Marke die für ihre Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG). Darunter versteht man die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber einem andern Unternehmen aufgefasst zu werden. Begründet wird dies mit der Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität zu gewährleisten. Keine Ursprungsidentität besitzen solche Zeichen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet. Die Unterscheidungskraft fehlt ebenso Angaben über Umstände, mit denen ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird.

Das § 8 I Nr. 2 MarkenG zugrunde liegende Allgemeininteresse will sicherstellen, dass Zeichen, die ein oder mehrere Merkmale der Waren oder Dienstleistungen lediglich beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden

können. Um dieses Ziel zu garantieren, braucht das fragliche Zeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, dass das Zeichen zu diesem Zweck verwendet werden kann (HABM/ Wrigley). Kenntnis über die Zahl der Konkurrenten, die ein Interesse an der Verwendung des fraglichen Zeichens haben könnten, ist unerheblich (EuGH - Chiemsee). Auch, ob andere Zeichen zur Bezeichnung derselben Merkmale der im Eintragungsantrag genannten Waren oder Dienstleistungen existieren (EuGH - 1000). Auch, ob das Zeichen nur der „üblichen Art und Weise der Bezeichnung“ entspricht.

Lässt sich keine Kennzeichnungspraxis feststellen, wird die Prognose auf allgemeine Erfahrungssätze und festgestellte Tatsachen gestützt, wie das angemeldete Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen mutmaßlich wahrgenommen werden wird, wenn es zur Kennzeichnung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen benutzt wird. Berücksichtigt werden: (beabsichtigte) Verwendung für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen, für die betreffende Branche bestehende Verkehrsgepflogenheiten, Kennzeichnungsgewohnheiten, tatsächliche Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrsteilnehmer, wenn das angemeldete oder ähnliche Zeichen bereits im Verkehr benutzt wird (EuGH - Maglite).

Berücksichtigt werden bei der Prognose auch die üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten, die Art und Weise, wie die Kennzeichnungsmittel üblicherweise verwendet und wo sie angebracht werden. So kommt etwa bei Dienstleistungen für eine Kennzeichnung nur deren Anbringung auf Gegenständen in Betracht, die im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung stehen. Auch bei Waren kann die Anbringung der Marke auf der Ware selbst wegen deren besonderen Eigenschaften (z.B. Flüssigkeiten) ausgeschlossen oder jedenfalls unüblich sein. Unter Umständen eignen sich aus technischen, praktischen oder auch aus ästhetischen Gründen nur bestimmte Teile einer Ware zur Anbringung der Marke, andere dagegen nicht oder nur in beschränktem Umfang. Dies kann etwa darauf beruhen, dass der angesprochene Verkehr das Zeichen an bestimmten Stellen nicht oder nur mit Schwierigkeiten wahrnehmen kann. Bestimmte Warenteile können für die Anbringung der Marke ausscheiden, weil sie anderen Zwecken vorbehalten sind. Es kann daher von der tatsächlichen Art und Weise der Anbringung auf oder im Zusammenhang mit der betreffenden Ware oder Dienstleistung abhängen, ob ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen im Einzelfall als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird oder nicht.

### **Ereignisse**

Zu solchen nicht unterscheidungskräftigen Bezeichnungen zählen sprachübliche Bezeichnungen von Ereignissen, nicht nur im Zusammenhang mit den Ereignissen selbst, sondern auch für Waren und Dienstleistungen, die vom Verkehr mit den Ereignissen in Zusammenhang gebracht werden, sei es als Sonderanfertigung, als Sonderangebot oder als notwendige oder zusätzliche Leistung aus Anlass dieser Ereignisse (BGH- FUSSBALL WM 2006).

### **Touristenattraktionen**

Der Bezeichnung eines Ereignisses wird eine Angabe gleichgestellt, die eine Touristenattraktion bezeichnet, jedenfalls, wenn es sich um eine herausragend

bekannte Touristenattraktion handelt, in deren Umfeld Waren verschiedenster Art etwa als Souvenirartikel oder zur Deckung eines Bedarfs der Touristen an Speisen, Getränken oder sonstigen Bedarfsartikeln angeboten werden. Der Verkehr sieht die sprachübliche Bezeichnung dieser Touristenattraktion im Zusammenhang mit solchen Waren nicht als betrieblichen Herkunftshinweis an, sondern nur als beschreibenden Hinweis für den Ort der Touristenattraktion. Dies gilt auch für Waren oder Dienstleistungen, die üblicherweise in einem engen räumlichen und sachlichen Zusammenhang mit einer solchen Touristenattraktion angeboten und erbracht werden (BPatG - Neuschwanstein).

### **Straßennamen, Ortsnamen, Seen, Flüsse, Berge**

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann auch Straßennamen erfassen, da diese geeignet sein können, als geografische Herkunftsangabe zu dienen. Dies gilt insbesondere, wenn die Straßenangabe mit der Ortsbezeichnung kombiniert ist. Es besteht eine Vermutung dafür, dass eine Ortsbezeichnung vom Verkehr als geografischer Hinweis und nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen wird. Dies gilt ungeachtet des Umstands, dass entgegen streng grammatikalischen Regeln auf Attribute wie „aus“ oder „in“ verzichtet wird, da der Verkehr daran gewöhnt ist, in Adressen und im Wirtschaftsverkehr durch verkürzte und knappe Nennung von Ortsangaben auf einen geografischen Herkunftsort hingewiesen zu werden (EuGH – Chiemsee). Dies gilt auch bei Seen, Flüssen und Bergen.

Bei Stadtteilbezeichnungen oder Straßennamen ist zu prüfen, ob tatsächlich ein Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung des Begriffs für die begehrten Waren oder Dienstleistungen besteht. Das hängt davon ab, welche Bedeutung die Örtlichkeit oder die Gegend als geografische Herkunftsangabe hat. Die Eintragung ist nicht nur zu versagen, wenn die Ortsangabe für die betroffene Produktgruppe bereits bekannt ist, sondern auch, wenn die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere die zukünftige wirtschaftliche Bedeutung des Ortes und der zugehörigen Infrastruktur, eine (spätere) beschreibende Verwendung erwarten lässt (EuGH – Chiemsee; BGH – Lichtenstein).

### **Werbeslogans**

Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, ist, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen, auf die sie sich beziehen, nicht ohne Weiteres beschreibend wirken, nicht schon wegen einer solchen Verwendung die Eintragung zu versagen (EuGH - Vorsprung durch Technik). Die Schwierigkeiten, die bei solchen Zeichenkategorien (möglicherweise) mit der Bestimmung der Unterscheidungskraft verbunden sind, rechtfertigen keine besonderen Kriterien für deren Feststellung. Nehmen die Verkehrskreise den Werbeslogan (auch) als Herkunftshinweis für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahr, ist es für die Unterscheidungskraft unerheblich, wenn sie gleichzeitig oder in erster Linie als Werbemittel aufgefasst werden (EuGH – Vorsprung durch Technik).

### **Bildzeichen / Porträtfotos**

Die vorgenannten Kriterien für die Eintragungsfähigkeit von Werbeslogans gelten auch für die Schutzfähigkeit von Bildzeichen. Gehört die Verwendung entsprechender Zeichen bereits zu den üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten und hat der Verkehr sich daran gewöhnt, kann daraus auf die

Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens zu schließen sein (BGH - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

#### **Kombinierte Zeichen**

Eine Marke, die aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, ist nicht schon deshalb beschreibend, weil ein Bestandteil des kombinierten Zeichens oder jeder Bestandteil für sich betrachtet, beschreibend ist. Es muss festgestellt werden, dass das Wort selbst beschreibenden Charakter hat. Weicht der von dem Zeichen in seiner Kombination erweckte Eindruck hinreichend weit von dem ab, der durch die bloße Zusammenfügung seiner Bestandteile entsteht, kann einer solchen Kombination der beschreibende Charakter fehlen. Die Frage der Unterscheidungskraft einer aus Wörtern zusammengesetzten Marke darf deshalb nicht nur partiell für jeden ihrer Begriffe oder Bestandteile getrennt geprüft werden, sondern verlangt in jedem Fall auch eine Prüfung der durch diese gebildeten Gesamtheit (EuGH - Celltech; BGH - Buchstabe T mit Strich).

***DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.***

#### **HERAUSGEBER UND REDAKTION.**

Philipp Fürst... Parkallee 117. 28209 Bremen.

Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827.

Email ... [fuerst@philippfuerst.de](mailto:fuerst@philippfuerst.de)