

November 2008

## MARKENRECHT

### *Warenbeschreibende Wortmarken und warenbeschreibende kombinierte Wortmarken*

Es ist schon erstaunlich, wie viele warenbeschreibende Markenmeldungen unternommen werden, wo doch das Gesetz eigentlich eine klare Sprache zu sprechen scheint. So sind nach § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Marke verfolgt § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Waren oder Dienstleistungen lediglich beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können.

Wenn der Gesetzestext auch klar zu sein scheint, so gibt es doch immer wieder Marken, insbesondere die uns hier interessierenden Wortmarken, bei denen man nicht ohne weiteres sagen würde, dass diese Marke warenbeschreibend ist, so z. B. bei der Marke „POST“, die nun vom Bundespatentamt in mehreren Entscheidungen für Dienstleistungen auf dem Gebiet der Beförderung und Zustellung von Briefen, Paketen und anderen Gütern aber als warenbeschreibend angesehen wurde. Ist eine Marke aber nur waren- oder dienstleistungsbeschreibend, kann die Eintragung der Marke nur erreicht werden, wenn sie sich **auf Grund ihrer Bekanntheit** im Verkehr **durchgesetzt** hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG). Die Marke „POST“ konnte, was überraschend klingt, auch diese Bekanntheit nicht nachweisen.

Ob sich eine Marke in Folge ihrer Benutzung im Verkehr durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beantworten, die zeigen kann, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Zu untersuchen für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, Intensität, geographische Verbreitung, Dauer der Nutzung, Werbeaufwand des Unternehmens und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (EuGH WRP 1999, 629 ff. – Chiemsee). Bei Meinungsumfragen wird für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen. Dennoch darf der Bekanntheitsgrad im Regelfall **nicht unterhalb von 50%** liegen. Handelt es sich um den Bekanntheitsgrad von **geographischen Herkunftsangaben** oder **glatt beschreibenden** Angaben fordert der Bundesgerichtshof sogar die

Notwendigkeit einer nahezu **einheitlichen** Verkehrsdurchsetzung (BGH MarkenR 2004, 31 - Kinder). Die konnte das Bundespatentamt im Falle „POST“ bei einem Bekanntheitsgrad von 79,9 % deshalb nicht feststellen.

Unter die rein beschreibenden Zeichen und Angaben fallen solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus der Sicht der **angesprochenen Verkehrskreise** die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweise auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können. (EuG, Az. T-183/03 - APPLIED MOLECULAR EVOLUTION). Kann demnach einer Wortmarke nur ein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich um ein **gebräuchliches Wort** der **deutschen Sprache** oder einer **bekannt Fremdsprache**, das vom Verkehr **stets nur als solches** und nicht als Unterscheidungsmittel **verstanden** wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehlt. (BGH WRP 2003, 1429 ff - Cityservice).

Etwas differenzierter ist die Betrachtung allerdings bei waren- oder dienstleistungsbeschreibenden Wortmarken, die aus **mehreren Wortbestandteilen** bestehen (RadioCom HABM v. 07. 07. 2006 - R 1266/2005; DigiFilm\DigiFilmMaker EuG Urt. v. 08. 09. 05 - Az: T-178/03;T-179/03). Diesen Marken kommt der beschreibende Charakter **nicht** schon zu, wenn **eines** der Wortbestandteile oder **alle** Wortbestandteile, je für sich betrachtet, einen beschreibenden Charakter haben, sondern nur, wenn festgestellt werden kann, dass **das Wort selbst** – in seiner Zusammensetzung aus verschiedenen Wortbestandteilen - beschreibenden Charakter hat (EuGH GRUR 2004, 627 ff. – Postkantoor), anders noch der EuG in EuG, Urt. v. 14. 09. 04 - Az. T-183/03 - APPLIED MOLECULAR EVOLUTION, wo das fragliche Wortzeichen in seiner Gesamtheit durch eine Kombination von Wörtern, die der englischen Sprachsyntax folgt, die Verbindung dieser Wörter nicht geeignet ist, deren beschreibenden Charakter in Bezug auf die fraglichen Dienstleistungen abzuschwächen. Nur wenn eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jedes Merkmal Waren oder Dienstleistungen beschreibt, **selbst als zusammengesetztes Wort seinen beschreibenden Charakter behält**, ist die Marke von der Eintragung ausgeschlossen (EuGH GRUR 2004, 627 ff. – Postkantoor).

Unter diesen Umständen prüft das Markenamt, ob eine Marke, deren Eintragung beantragt wird, in den Augen der beteiligten Verkehrskreise gegenwärtig eine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen darstellt oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (EuGH WRP 1999, 629 ff. – Chiemsee). Kommt die zuständige Behörde am Ende dieser Prüfung zu dem Ergebnis, dass dies der Fall ist, so muss sie auf der Grundlage der genannten Bestimmung die Eintragung der Marke ablehnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob andere Zeichen oder Angaben, die gebräuchlicher sind als die, aus denen die fragliche Marke besteht, zur Bezeichnung derselben Merkmale der im Eintragungsantrag erwähnten Waren oder Dienstleistungen existieren. Es ist auch nicht entscheidend, wie groß die Zahl der Konkurrenten ist, die ein

Interesse an der Verwendung der Zeichen oder Angaben haben können, aus denen die Marke besteht (EuGH GRUR 2004, 627 ff. – Postkantoor).

Bei dieser Prüfung ist die Unterscheidungskraft einer Marke Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt ist, zu beurteilen und kann dabei für jede dieser Waren oder Dienstleistungen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wobei es auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise ankommt (EuGH GRUR 2004, 627 ff. - Postkantoor; EuGH, GRUR Int. 2005, 135 - Maglite; EuGH, WRP 2005, 1159 – „HAVE A BREAK“) und damit auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (EuGH, GRUR Int. 2005, 44 - SAT 2; EuGH GRUR Int. 2005, 135 - Maglite).

Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH, WRP 2001, 1082 - marktfrisch; BGH, WRP 2001, 1201 - antiKALK; BGH, WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT, m.w.N.). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt eine (hinreichende) Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH, WRP 1998, 492 - BONUS). Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt ferner solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; BGH, GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten Schlechte Zeiten, m.w.N.).

Um eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, als beschreibend ansehen zu können, genügt es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile ein möglicher beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein **solcher Charakter muss für das Wort selbst festgestellt** werden. Hat das Wort selbst zumindest in einer seiner Bedeutungen lediglich eine waren- oder dienstleistungsbeschreibende Bedeutung, ist es von der Eintragung ausgeschlossen (EuGH Urt. v. 23. 10. 03 Az. C-191/01 P – Doublemint).

Es ist nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden

Zwecken für Waren oder Dienstleistungen oder für Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Es genügt bereits, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden **können**. Ein Wortzeichen ist daher von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (z. B. „Röstmeister“ für Kaffee- und Röstmaschinen BPatG 24 W (pat) 114/04; „BAGNO“ (= ital. „Bad“ für Waren, die spez. für Bäder bestimmt sind BPatG 24 W (pat) 110/06).

Eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Bestandteil Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat somit selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht. Das setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der **Ungewöhnlichkeit der Kombination** in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm **eigene Bedeutung** erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist. Im letztgenannten Fall ist noch zu prüfen, ob das Wort, das eine eigene Bedeutung erlangt hat, nicht selbst beschreibend im Sinne der genannten Bestimmung ist (EuGH GRUR 2004, 627 ff. – Postkantoor). Für diese Beurteilung spielt es aber keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können oder ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind.

***DENKRAUM können Sie jetzt auch auf [www.philippfuerst.de](http://www.philippfuerst.de) abonnieren. Sie erhalten DENKRAUM dann automatisch und aktuell direkt auf Ihren PC.***

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

***Sollten Sie zu DENKRAUM Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung.***

**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)