

MARKENRECHT

Fremdsprachige Wortmarken

Marken, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für welche die Eintragung beantragt wird, dürfen nicht eingetragen werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt diese Bestimmung das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) - Chiemsee; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) - Postkantor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35-36) - BIOMILD).

Bei fremdsprachigen Wortmarken ist es möglich, dass sie wegen ihrer sprachlichen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in einem Mitgliedstaat ohne Unterscheidungskraft sind oder die betreffenden Waren oder Dienstleistungen lediglich beschreiben, in einem anderen Mitgliedstaat hingegen nicht. Für die Frage der Schutzfähigkeit einer fremdsprachigen Wortmarke, die in der jeweiligen Fremdsprache die betreffenden Waren oder Dienstleistungen lediglich beschreibt, ist deshalb zu klären, ob die beteiligten Verkehrskreise in dem Mitgliedstaat, in dem die Eintragung beantragt wird, imstande sind, die Bedeutung dieses Wortes zu erkennen (EuGH GRUR 2006, 411 [Nr. 26, 32] - „Matratzen Concord/Hikla“). Dabei ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise abzustellen, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen, und zwar in dem Gebiet, für das die Eintragung beantragt wird (EuGH GRUR 2006, 411 [Rdnr. 26, 32] - „Matratzen Concord/Hikla“ m. w. N.).

Das Patengericht hat die Erkennbarkeit der beschreibenden Bedeutung in jüngster Zeit für folgende fremdsprachige Wortmarken bejaht:

„Rapido“ (ital.) = „schnell“ für chemische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke; Enthärtungsmittel; Entkalkungsmittel, ansatzverhindernde und ansatzlösende Mittel; Wasch-, Bleich-, Reinigungs- und Spülmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Entkalkungsmittel; Fußbodenpflegemittel; Bohnerwachs; Teppich- und Polsterreiniger; Metallreinigungs- und Pflegemittel; Seifen;

Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Geruchsüberdeckungsmittel; Haarwässer, Zahnputzmittel; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; Bakterizide, Virozide; Deodorants; Geruchsüberdeckungsmittel; Luftauffrischungs- und Luftreinigungsmittel." (BPatG, Beschl. v. 24. 07. 2007 - 24 W (pat) 28/06)

„SABBIA“ (ital.) = Sand für Farbe, Lacke (BPatG Beschl. v. 06. 08. 08 - 28 W (pat) 77/05)

„UMAMI“ (jap.) = für konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gelees, Konfitüren, Fruchtmuse, Speiseöle und -fette; Kaffee, Tee, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze; alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und -säfte, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.

[„U(u)mami“ ist die Bezeichnung der von dem japanischen Wissenschaftler Kikunae Ikeda Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckten und so benannten, zusätzlich zu den bisher bekannten vier Grundgeschmacksarten "süß, salzig, sauer" und "bitter" existierenden, weiteren fünften Geschmacksrichtung, die durch bestimmte Stoffe, hauptsächlich durch das Natrium - L - Glutamat (auch Mononatriumglutamat, Natriumglutamat oder kurz Glutamat), das Natriumsalz der Glutaminsäure, hervorgerufen werden kann] (BPatG Beschl. v. 12. 12. 06 - 24 W (pat) 51/05).

„Pure Black“ (engl.) = i. S. v. „reinem schwarzen Tee“ für Tee und teeähnliche Erzeugnisse (BPatG Beschl. v. 05. 11. 08 - 32 W (pat) 34/07).

Von dem Grundsatz der Nichteintragbarkeit wegen fehlender Unterscheidungskraft oder wegen lediglich beschreibendem Charakter der Marke für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen besteht eine Ausnahme, wenn sich die Marke vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Dies ist nachzuweisen:

- Werden zum Nachweis der Durchsetzung einer angemeldeten Marke sowohl Angaben zu Marktanteil, Absatz, Umsatz und Werbeaufwand, die durch eidesstattliche Versicherungen und Studien von Marktforschungsunternehmen gestützt sind, als auch eine Verbraucherbefragung zur Bekanntheit im Verkehr der unter der Marke angebotenen Waren vorgelegt, so sind sämtliche Unterlagen und die aus ihnen gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen einer Gesamtschau zu berücksichtigen (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723, Rdnr. 49, 54 - Chiemsee; GRUR 2002, 804, Rdnr. 60, 65 - Philips).
- Zu den beteiligten Verkehrskreisen zählt bei Alltagserzeugnissen des Lebensmittelsektors (z.B. Tiefkühlpizza), als deren Abnehmer grundsätzlich jeder Verbraucher in Betracht kommt, die Gesamtbevölkerung (BGH, GRUR 2006, 760, 762 - LOTTO). Als nicht beteiligte Kreise könnten nur jene ausgeschieden werden, welche auf eine entsprechende Frage hin erklären, dass sie den Erwerb und die Verwendung von Tiefkühlpizza kategorisch ablehnen.
- Der nach deutscher Rechtsprechung bisher generell maßgebliche Mindestzuordnungsgrad von 50 % in allgemeinen Verkehrskreisen (BGH,

GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN) ist nicht starr zu handhaben (so bereits BGH, GRUR 2006, 760, 762 - LOTTO). Bei Vorliegen besonderer Umstände, z. B. langer Dauer der Benutzung, beträchtlichem Marktanteil (z. B. 25 %), hohen Umsatzzahlen (z. B. im Schnitt der letzten Jahre um die 200 Mio. EURO), kontinuierlichen Werbemaßnahmen, sehr geringer Anzahl von Fehlzuordnungen zu konkret anderen Unternehmen (z. B. nur 5,3 %), reicht auch ein Zuordnungsgrad von **knapp unter** 50 % zur Überwindung des Schutzhindernisses der von Hause aus fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) aus (zu allem: vgl. BPatG Beschl. v. 24. 01. 07 32 W (pat) 134/04 – Leitsätze)

Bei kombinierten fremdsprachigen Wortmarken kommt es mitunter vor, dass lediglich ein Bestandteil der Marke beschreibenden Charakter hat und die Marke deshalb eingetragen wird. Die Verwechslungsgefahr solcher Marken mit anderen Marken wird anhand derselben Kriterien geprüft wie alle anderen mehrgliedrigen Marken. Für die mögliche Verwechslungsgefahr sind alle Umstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere die Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und der Vergleichsmarken. Daneben ist auch die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke für die kollisionsrechtliche Beurteilung von maßgeblicher Bedeutung. Dabei stehen die einzelnen Beurteilungsfaktoren in einer Art von Wechselbeziehung zueinander, so dass beispielsweise ein geringerer Grad der Markenähnlichkeit durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt.

Ob die Vergleichsmarken unter diesen Gesichtspunkten verwechslungsfähig sind, wird aus der Sicht des normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen und wie die fraglichen Marken auf diesen Durchschnittsverbraucher wirken. Für diese Betrachtung gilt der Grundsatz, dass die Vergleichsmarken einander als Ganzes gegenüberzustellen sind, weil der Verkehr Marken im Regelfall in ihrer Gesamtheit wahrnimmt, nämlich so wie sie ihm begegnen. Dies gilt auch für Fallgestaltungen, in denen beide Vergleichsmarken einen übereinstimmenden Bestandteil aufweisen.

Grundsätzlich ist es möglich, dass einem einzelnen Markenteil eine selbständig kollisionsbegründende Wirkung zukommt. Dies stellt aber nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung immer nur den Ausnahmefall dar, der nur durch das Vorliegen besonderer Umstände begründet werden kann. Für eine isoliert kollisionsbegründende Wirkung eines Markenteils muss dafür die Gesamtbetrachtung der Marke zu dem Ergebnis führen, dass dieser Bestandteil den Gesamteindruck der Marke prägt oder im Gesamtzeichen eine eigenständige kennzeichnende Stellung behält. Dies setzt voraus, dass die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und deshalb den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Schutzunfähigen Markenteilen mit einem beschreibenden oder anpreisenden Bedeutungsgehalt ist eine solche eigenständig kennzeichnende Stellung grundsätzlich abzusprechen (BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 36 ff. - Kinder II m. w. N.).

Für die Prüfung einer Verwechslungsgefahr darf deshalb nicht entscheidend auf eine Übereinstimmung in beschreibenden Angaben abgestellt werden. Erschöpfen sich aber die Übereinstimmungen der Marken lediglich im beschreibenden Bereich, scheidet eine Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen aus (zuletzt BPatG Beschl. v. 10. 12. 2008 – 28 W (pat) 31/08).

Trotz dieser klaren höchstrichterlichen Vorgaben wird in der Praxis häufig der Versuch unternommen, eine Verwechslungsgefahr auf solche schutzunfähige Markenbestandteile zu stützen, um auf diese Weise durch das Drohpotenzial, das von einer eingetragenen Marke ausgeht, Dritte in der rechtlich zulässigen Benutzung beschreibender Angaben zu behindern.

DENKRAUM können Sie jetzt auch auf 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