



Beschreibende Begriffe in Markennamen – EuG-Urteil zeigt Wege zur Verwendung

Fachbegriffe in Marken stehen einer Schutzfähigkeit nicht zwangsläufig entgegen

Nur weil jedem Element einer Kombinationsmarke für sich genommen ein beschreibender Sinngehalt zukommt, muss nicht auch die Gesamtmarke beschreibend und damit schutzunfähig sein. Was wie eine Selbstverständlichkeit klingt, hat der EuG jetzt nochmals mit Bezug auf (medizinische) Fachbegriffe bestätigt und damit Markenmeldern und Agenturen möglicherweise einen weiteren Weg der Markenbildung eröffnet.

April 2017, Dr. Gösta Schindler

Zurückweisung einer vermeintlich beschreibenden Markenmeldung

Eine Marke dient u.a. dazu, Waren oder Dienstleistungen unterschiedlicher Hersteller voneinander abzugrenzen. Zeichen, die zur Beschreibung der Waren und/oder Dienstleistungen, die unter ihr vertrieben werden sollen, verwendet werden, sind daher als Marke nicht schutzfähig. Auf dieses sogenannte „absolute Schutzhindernis“ gestützt, hatte das europäische Markenamt (EUIPO) eine Markenmeldung „Limbic® Sales“ unter anderem für Druckereierzeugnisse und Dienstleistungen zurückgewiesen. In diesem Fall ging es um Unternehmensberatung sowie Personal- und Managementberatung.

Die Beschwerde der Anmelderin blieb erfolglos. Das EUIPO war der Auffassung, dass „limbic“ das „limbische System“ bezeichne. Das ist eine Region des Gehirns, die die hormonale Steuerung und das vegetative Nervensystem beeinflusst. „Sales“ sei ein allgemein bekannter Begriff der englischen Sprache. Die Gesamtmarke bedeute daher „Verkaufsaktivitäten, die einen Bezug zum limbischen System aufweisen“, also Waren

und Dienstleistungen beschreibe, die Informationen zu (limbisch gesteuerten) Emotionen von Kunden in ihrem Konsumverhalten vermitteln und eine Ausrichtung von Verkaufsaktivitäten ermöglichen (Urteil des EuG v. 16.2.2017, T-517/15, Rz. 13). Ob das angemeldete Zeichen in dieser Art im Verkehr bereits genutzt werde, sei nicht von Bedeutung. Es genüge, dass eine solche beschreibende Verwendung möglich sei.

Die Entscheidung des EuG

Das Gericht der Europäischen Union hob die Entscheidung der Beschwerdekammer auf. Es genüge nicht, dass ein oder mehrere der Bestandteile eines Kombinationszeichens beschreibend sind, um dem Zeichen die Schutzfähigkeit abzuspüren. Der beschreibende Charakter muss für das Zeichen in seiner Gesamtheit festgestellt werden. Auch wenn sich der Begriff „limbic“ auf das „limbische System“ bezieht, ist der Begriff in Kombination mit dem ® sowie mit dem Begriff „sales“ für Waren und Dienstleistungen ungewöhnlich.

Der Begriff „limbic“ ist aus dem Ausdruck, der ihm normalerweise seinen Sinn verleiht („limbic system“ oder „limbic lobe“) entfernt worden. Dem Begriff wurde sein klarer und unmittelbarer Sinn genommen. Weder die Kombination mit dem Symbol ® und dem Begriff „sales“ sei im Englischen geläufig oder gewöhnlich (a.a.O. Rz. 41). Wegen des ungewöhnlichen Charakters der Kombination im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen muss der angesprochene Verbraucher – auch wenn es sich um Fachpublikum handelt – einen Überlegungs- und Auslegungsprozess einleiten. Damit ist ein beschreibender Charakter des Zeichens ausgeschlossen, da dieser voraussetzt, dass sich die Bedeutung des Zeichens unmittelbar und ohne weitere Überlegung erkennen lässt.

Relevanz für die Praxis

Die Einbeziehung von Begriffen aus der Alltags- oder Fachsprache in Marken ist wegen des damit vermittelten Sinngehaltes für Unternehmen natürlich attraktiv. Häufig wird dabei die Grenze zu einem die Ware oder Dienstleistung rein beschreibenden Begriff überschritten und ein Zeichen als nicht markenschutzfähig zurückgewiesen.

Die Entscheidung des Gerichts kann als positives Zeichen für Anmelder und Marken-Agenturen gewertet werden. Das Gericht erinnert noch einmal daran, dass von der beschreibenden, definierten Bedeutung eines Teiles einer Kombinationsmarke nicht pauschal darauf geschlossen werden dürfe, dass sich diese Bedeutung auch in der Beschreibung einer Ware oder Dienstleistung, die im Rahmen einer Marke beansprucht werde, niederschlage.

Besonders wenn Begriffe aus ihrem sprachüblichen oder gewöhnlichen Kontext entnommen und in Kombination mit anderen Begriffen verwendet werden, kann eine neue Kombinationsmarke geschaffen werden. Das im vorliegenden Fall zu beurteilende Zeichen zeigt, dass dies auch für die Verwendung von Fachbegriffen gilt, was in Branchen wie zum Beispiel der Medizintechnik, der chemischen oder pharmazeutischen Industrie interessant sein kann.

Der konkret relevante Waren- und Dienstleistungsbereich ist im Blick zu behalten. Was in der einen Kombination schutzfähig ist, kann in einer anderen Kombination vielleicht doch noch beschreibend sein.

Ansprechpartner:

Dr. Gösta Schindler

E-Mail: schindler@buse.de | Tel: +49 40 41999 0

Web Version: <https://buse.de/insights/beschreibende-begriffe-in-markennamen-eug-urteil-zeigt-wege-zur-verwendung/>