

Schwierige Namenswahl

29

Wer einen Namen für eine neue Marke sucht, muss dabei einige Regeln beachten. So sollte im Vorfeld geprüft werden, ob eine Produktbezeichnung eindeutig beschreibend ist. Markenrechte anderer Unternehmen dürfen nicht verletzt werden.

BEI DER SUCHE NACH einem passenden Namen für eine neue Marke setzen Unternehmen oft auf recht beschreibende Varianten. Der Wunsch, sogenannte sprechende Marken zu wählen, ist verständlich: Die Marke muss nicht erklärt werden, sie spricht gewissermaßen für sich selbst und damit zugleich für das Produkt. Allerdings bereiten Marken, die eng an einen beschreibenden Begriff angelehnt wurden, bei Verfügbarkeitsrecherchen, Markenmeldungen und beim Bekanntheitsschutz erhebliche Probleme.

Zunehmend passiert es allerdings auch, dass Unternehmen Produktbezeichnungen als vermeintlich beschreibend ohne Absicherung verwenden, die gar nicht so eindeutig beschreibend sind – sei es durch die Wahl des Begriffs oder durch ihre Gestaltung –, als dass sie gefahrlos benutzt werden könnten. Hier drohen erhebliche Risiken bis hin zum sofortigen Verkaufsstopp aufgrund einstweiliger Verfügungen.

Marke muss unterscheidungskräftig sein

Rein beschreibende Bezeichnungen können nicht als Marke eingetragen werden (§ 8 Abs. 2 Markengesetz, Art. 7 Abs. 1 Unionsmarkenverordnung). Es steht je-

dem Unternehmen frei, solche Bezeichnungen für die Bewerbung und Anpreisung der Produkte zu verwenden. Das Freihaltebedürfnis für beschreibende Bezeichnungen sichern auch § 23 Markengesetz, Art. 12 Unionsmarkenverordnung. Danach kann ein Markeninhaber seinen Wettbewerbern nicht untersagen, beschreibende Begriffe im geschäftlichen Verkehr zu verwenden.

Das Markenamt prüft vor der Eintragung einer neuen Marke, ob das Zeichen für das angemeldete Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht beschreibend und unterscheidungskräftig ist. Wird dem Zeichen vom Amt Schutz zuerkannt und die Marke eingetragen, ist es Wettbewerbern verwehrt, die Bezeichnung ebenfalls einzusetzen.

In welchen Fällen drohen Risiken?

Wenn eine Produktbezeichnung für das entsprechende Produkt eindeutig beschreibend ist, zum Beispiel der Begriff 'Apfel' für das entsprechende Obst, so kann er risikolos als Produktbeschreibung verwendet werden. Dass auch ein solcher Begriff für andere Waren (hier: Computer, Telefone etc.) eine starke Marke sein kann, dürfte jedem bewusst sein.

Allerdings drohen durchaus Fallstricke, da kleinere Abwandlungen an beschreibenden Begriffen zur Eintragungsfähigkeit führen können und in der Alltagssprache teilweise Begriffe in beschreibender Weise benutzt werden, bei denen es sich tatsächlich um Marken handelt (z.B. 'Jeep' für ein SUV-Fahrzeug).

Es ist häufig unklar, ob eine (vermeintliche) Beschreibung eines Produkts nicht doch Markenrechte anderer Unternehmen verletzt. Dies ist einerseits der uneinheitlichen und nicht immer vorhersehbaren Rechtsprechung der Gerichte geschuldet, andererseits aber auch der erfolgreichen anwaltlichen Beratungspraxis, die zu einer außergerichtlichen Klärung führt, so dass diese Fälle gar nicht vor die Gerichte gelangen und nicht publiziert werden.

Abbildung aus urheber- bzw. leistungsschutzrechtlichen Gründen entfernt

Abbildung aus urheber- bzw. leistungsschutzrechtlichen Gründen entfernt

Probleme mit englischsprachigen Begriffen

Ob eine Produktbezeichnung eindeutig beschreibend ist, sollte stets kritisch geprüft werden. Eine besondere Problematik besteht bei der Verwendung von englischsprachigen Wörtern, die gern von international tätigen Unternehmen global zur Beschreibung verwendet werden. Zwar nehmen die Ämter und Gerichte heute meist an, dass die Bedeutung englischer Wörter der deutschen Öffentlichkeit geläufig sind, so dass diese Begriffe nicht markenfähig sind und risikolos als Beschreibung eingesetzt werden können (z.B. das Zeichen 'Lash Lifting' für Wimpernpflege, BPatG, Beschl. v. 09.02.2017 – 30 W (pat) 526/15).

Allerdings ist in diesem Kontext das Land, in dem die Marke angemeldet werden soll, entscheidend. In Ländern wie Spanien und Frankreich spricht die Bevölkerung grundsätzlich weniger Englisch als in Deutschland, so dass dort eher Risiken drohen. Zudem existieren auch in Deutschland noch viele Altmarken, die englische Begriffe schützen.

Vorsicht bei älteren Rechten

Es kann Wettbewerbern auch gelungen sein, eine eigentlich beschreibende Bezeichnung als Marke eintragen zu lassen. Selbst wenn die Entscheidung falsch war: Eine einmal eingetragene Marke bindet die Gerichte in einem Markenverletzungsverfahren, das heißt sie können ihr den Schutz gegen Drittanäherung/-übernahme nicht einfach verweigern.

Selbst wenn zum Zeitpunkt der Produkteinführung derartige Markenrechte nicht bestehen, ist Vorsicht geboten. Das deutsche und europäische Markenrecht kennt kein Vorbenutzungsrecht für Unternehmen, die ein entsprechendes Zeichen faktisch schon länger nutzen. Auch Marken, die erst nach Produkteinführung angemeldet werden, können daher zu Risiken werden. Bei den meisten Produktbezeichnungen kann nicht von

vornherein ausgeschlossen werden, dass sie aufgrund von älteren Marken nicht risikolos benutzt werden können. Dies gilt auch für den Fall, dass die Produktbezeichnung, selbst wenn sie eindeutig beschreibend ist, in der Art eines Logos verwendet wird.

Vorgehen zur Vermeidung von Risiken

Wie soll sich aber ein Unternehmen verhalten, das vor der Frage steht, ob ein Zeichen als beschreibende Angabe verwendet werden kann? Wenn es sich nicht um einen ganz eindeutigen Fall handelt ('Apfel' für das entsprechende Obst), sind Verfügbarkeitsrecherchen dringend anzuraten. Häufig werden diese Recherchen ältere Drittmarken ergeben, meist kombinierte Marken, die neben dem beschreibenden Begriff eindeutig kennzeichnungskräftige Elemente enthalten, zum Beispiel die Dachmarke des Unternehmens oder ein Bildelement. Bei der Bewertung des Risikos können folgende Erwägungen relevant sein:

- Sollte es sich bei der eingetragenen Marke um eine Wort-/Bildmarke handeln, so mag es ausreichen, über die Gestaltung des Logos Unterschiede herbeizuführen.
- Wurde das beschreibende Zeichen einer Dachmarke hinzugefügt, so mag es ausreichen, selbst eine andere Dachmarke zu wählen. Das gilt insbesondere, wenn eine Vielzahl von Unternehmen derartige Marken angemeldet haben und benutzen. Dann wird man nämlich annehmen können, dass die relevanten Verkehrskreise davon ausgehen, dass der Begriff nur der Produktbeschreibung dient und nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisen soll.
- Wurde das Zeichen allerdings als Wortmarke akzeptiert, so wird die gewünschte beschreibende Benutzung nicht risikolos bzw. erst nach der Bereinigung des Registers durch ein Lösungsverfahren möglich

Abbildung aus urheber- bzw. leistungsschutzrechtlichen Gründen entfernt

31

sein. In Deutschland sind Altmarken nach Ablauf von zehn Jahren nach ihrer Eintragung durch die sogenannte Ewigkeitsgarantie gegen solche Angriffe geschützt.

Strategien zum Schutz von Produktnamen

Kommt man anhand der Recherchen zu dem Ergebnis, dass das Zeichen mit vertretbarem Risiko als beschreibende Produktbezeichnung verwendet werden kann, stellt sich außerdem die Frage, ob man die Benutzung gleichwohl für die Zukunft absichern kann und sollte. Denn selbst spätere hinterlegte Marken können, wie gesagt, noch zu relevanten Risiken werden. Hier stehen insbesondere zwei verschiedene Strategien zur Verfügung:

1. Absicherung durch Zurückweisungsbeschlüsse: Wenn ein Begriff als beschreibende Produktbezeichnung verwendet werden soll, bei dem (Rest-)Zweifel bestehen, ob nicht auch Markenschutz möglich wäre, kann durch eine entsprechende Markenmeldung bewusst eine negative Klärung durch das Amt herbeigeführt werden. Der entsprechende Zurückweisungsbeschluss wird in derartigen Fällen verwahrt, um ihn Wettbewerbern, die sich aufgrund eigener Marken gegen die Benutzung wenden, entgegenzuhalten. Da im Register ersichtlich ist, dass und warum die Markenmeldung nicht akzeptiert wurde, tritt zudem eine gewisse Publizität ein. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass das Zeichen trotz einer solchen Zurückweisungsentscheidung später noch für einen Wettbewerber eingetragen wird, insbesondere von einem anderen Markenamt (z.B. einem anderen nationalen Markenamt oder als Unionsmarke durch das EUIPO). Diese Strategie gibt zwar eine gewisse Sicherheit, ist aber nicht geeignet, das Risiko ganz zu eliminieren.

2. Absicherung durch Eintragung von Kombinationsmarken: Unternehmen, die beschreibende Begriffe

verwenden möchten, können auch eine Kombinationsmarke anmelden und dem Begriff eine Dachmarke oder ein Bildelement hinzufügen. Die Markenregistrierung schützt mit der Priorität des Anmeldetags das Kombinationszeichen, so dass etwaige spätere Marken(anmeldungen) für die Benutzung keine Risiken mehr begründen können. Um unnötige Risiken zu vermeiden, sollten auch für Produktbezeichnungen Verfügbarkeitsrecherchen durchgeführt werden. Dies gilt zumindest für solche, die grafisch herausgestellt benutzt werden sollen oder bei denen zweifelhaft ist, ob sie auch als Herkunftshinweis verstanden werden könnten. Erscheint nach Durchführung dieser Recherchen die Benutzung möglich, bietet es sich zur Absicherung oftmals an, die Benutzung durch flankierende Markenmeldungen abzusichern.

Marlen A. Mittelstein



Marlen A. Mittelstein, LL.M. (Essex) ist seit 2006 als Rechtsanwältin bei Hogan Lovells in Hamburg tätig. Sie ist Fachanwältin für gewerblichen Rechtsschutz und entwickelt für Markenartikler Strategien für die rechtliche Absicherung beim Produktlaunch. Zuvor war sie Rechtsreferendarin beim Oberlandesgericht Schleswig.