

C&P NEWSLETTER

März 2013

Aus aktuellem Anlaß steht dieser Newsletter unserer Kanzlei allein unter dem Motto **Spielwarenmesse**.

INHALT

- **Markenrecht**Seite 2
Welche Worte sind als Marke schutzfähig und eintragbar?
- **Aus unserer Kanzlei**Seite 4
Cöster & Partner auf der Spielwarenmesse 2013





Dr. Enno Cöster

Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz

Welche Worte sind als Marke schutzfähig und eintragbar?

BPatG-Beschluß zur Eintragung der Marke „Spielwarenmesse“,
Mitteilungen der Patentanwälte 2013, Seite 87 ff.

1. Absolute Schutzhindernisse

Ob eine eigene Bezeichnung als Warenmarke oder Dienstleistungsmarke beim deutschen oder europäischen Markenamt eingetragen werden kann, hängt nicht allein davon ab, ob die Bezeichnung schon für einen Mitbewerber geschützt und an diesen vergeben ist. Es kommt vielmehr zu allererst darauf an, ob die vorgesehene Bezeichnung die sogenannte "absolute Schutzfähigkeit" besitzt.

Die Eintragung eines angemeldeten Wortes als Marke gewährt dem Markeninhaber ein Benutzungsmonopol an diesem Wort; andere Nutzer wären fortan von dem Gebrauch dieses Wortes im geschäftlichen Verkehr ausgeschlossen, wenn sie keine Lizenz vom Markeninhaber erwerben. Das Markenamt prüft daher, ob das zur Markeneintragung angemeldete Wort oder die Wortkombination einen gewissen Fantasiegehalt aufweist und nicht zugunsten der Allgemeinheit und der Mitbewerber freihaltungsbedürftig ist.

Diese dem Markenamt zugewiesene Rolle, solche schutzunfähigen Worte

von vornherein im Markenmeldeverfahren zurückzuweisen, unabhängig davon, ob ein Dritter Widerspruch einlegt oder nicht, nehmen die Markenamtsprüfer sehr ernst. Die "absoluten Schutzhindernisse" werden von den Ämtern streng geprüft.

Manche Anmelder haben zu Beginn eines Markenmeldeverfahrens keine Vorstellung davon, daß das von ihnen vorgesehene Anmeldewort schon an dieser Hürde scheitern kann. So wurden beispielsweise in jüngerer Vergangenheit die folgenden Anmeldeworte vom Markenamt beanstandet und zurückgewiesen, und die Zurückweisungen wurden letztinstanzlich vom Bundespatentgericht bestätigt:

- "Mehr-Bank" nicht schutzfähig für "Bankgeschäfte"
- "style for mobile" nicht schutzfähig für "Handytaschen, Notebooktaschen"
- "WPSofort" nicht schutzfähig für Versicherungs- und Finanzwesen, weil "WP" Wertpapier oder Wirtschaftsprüfer bedeuten könnte.

Es kommt also noch nicht einmal darauf an, ob der angemeldete Begriff lexikalisch nachweisbar ist oder tatsächlich zur Umgangssprache gehört. Auch Wort-Neuschöpfungen werden vielfach zurückgewiesen, wenn sie in Bezug auf die angemeldeten Waren/Dienstleistungen einen Sinn ergeben und dann aus markenrechtlicher Sicht nicht phantasievoll bzw. nicht geeignet sind, um auf die Herkunft der Waren/Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen hinzuweisen.

2. Markeneintragung Wortmarke „Spielwarenmesse“

Deshalb war es für unsere Markenrechtskanzlei eine besondere Herausforderung, als vor einigen Jahren die Messegesellschaft, welche die jährliche Nürnberger Spielwarenmesse veranstaltet, mit dem Wunsch an uns herantrat, die Bezeichnung "Spielwarenmesse" als Wortmarke eintragen zu lassen. Das Wort "Spielwarenmesse" ist unzweifelhaft ein Wort der deutschen Sprache, das beschreibend für eine Messeveranstaltung ist, auf der Spielwaren präsentiert werden.

Andere Anwälte hatten diese Markenmeldung schon erfolglos versucht. Nach mehrjähriger Auseinandersetzung mit dem Deutschen Patent- und Markenamt und vor dem Bundespatentgericht konnten wir die Markenein-

tragung "Spielwarenmesse" erreichen, und die Messegesellschaft erhielt die Eintragungsurkunde der Wortmarke "Spielwarenmesse" soeben im Februar 2013, pünktlich zur Internationalen Spielwarenmesse 2013.

Grundlage für die Eintragung war eine Ausnahmegesetzgebung im Markengesetz, wonach Worte der Umgangssprache ausnahmsweise als Marke eintragbar sind, wenn der Anmelder nachweist, daß die beteiligten Verkehrskreise diese Bezeichnung nur ihm zuordnen. Die Problematik bestand darin, daß sich bei einer durch die GfK Nürnberg durchgeführten Befragung von Messebesuchern herausstellte, daß zahlreiche Messebesucher den Begriff "Spielwarenmesse" der Stadt Nürnberg oder der Firma Nürnberg Messe GmbH zuordnen und nicht der die Spielwarenmesse jährlich veranstaltenden Markenmelderin, der Spielwarenmesse eG. Dennoch wurde die Marke eingetragen.

Die für unsere Mandantin erfolgreiche Entscheidung des Bundespatentgerichts hat in den Fachkreisen große Beachtung gefunden, weil eine Markeneintragung aufgrund von Verkehrsdurchsetzung nicht alltäglich ist. Einen Abdruck aus dem aktuellen Februarheft der "Mitteilungen der Patentanwälte" liegt bei, zusammen mit einer markenrechtlichen Kommentierung durch Herrn Dr. Cöster.

Cöster & Partner auf der Spielwarenmesse 2013



Auch in diesem Jahr war unsere Kanzlei - nun schon einer zwölfjährigen Tradition folgend - wieder mit einem Messebüro auf der diesjährigen Spielwarenmesse, welche vom 30.01. bis zum 04.02.2013 in Nürnberg stattfand, vertreten.

Unsere Kanzlei stand dort sowohl Ausstellern, welche sich gegen die Verletzung ihrer Rechte durch andere Aussteller zur Wehr setzen wollten zur Verfügung als auch Ausstellern, die sich selbst unberechtigt dem Vorwurf der Nachahmung ausgesetzt sahen.



Impressum und Hinweise:

Dieser Newsletter wird herausgegeben von

Cöster & Partner
Rechtsanwälte
Theodorstr. 9
90489 Nürnberg

Tel.: 0911 / 53 00 67 0
Fax: 0911 / 53 00 67 53
info@coester-partner.de
www.coester-partner.de

V.i.S.d.P.: Dr. Enno Cöster

Dieser Newsletter ersetzt keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Die Angaben dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Für Ihre konkreten Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Bitte teilen Sie uns unter info@coester-partner.de mit, wenn Sie die Zusendung des Newsletters künftig per E-Mail wünschen. Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, erbitten wir Ihren Hinweis.