

Aus der juristischen Praxis

Die sprechende Marke – eine zündende Idee?

von Erik Schäfer

Sprechende Marken sind in Werbe- und Marketingabteilungen beliebt. Rechtlich betrachtet bringen sie aber auch Risiken mit sich.

Ein origineller Name verleiht einem Produkt Profil – und damit dem Verbraucher oft den entscheidenden Kaufanreiz. Mit »sprechenden« Markennamen, welche die Eigenschaften oder den Verwendungszweck des Produkts beschreiben, sollte man jedoch vorsichtig sein. Vor allem dann, wenn man eine solche Marke durch Eintragung schützen lassen möchte. Denn eine Marke, die eine Eigenschaft oder einen Verwendungszweck des Produkts oder der Dienstleistung offenkundig beschreibt, ist regelmäßig nicht schutzfähig. Vielmehr muss die Marke »von Haus aus« kennzeichnungskräftig sein. Das bedeutet, dass sie dazu geeignet ist, das betreffende Produkt beziehungsweise die Dienstleistung von anderen abzugrenzen. Das ist nur der Fall, wenn die Marke nicht beschreibt und auch in Zusammenhang mit dem Warenabsatz nicht sonst von Wettbewerbern benötigt wird. Die anfänglich fehlende Kennzeichnungskraft von Hause aus kann eine Marke allenfalls durch längere Benutzung später erwerben, indem sie nachweislich eine bestimmte Bekanntheit als Kennzeichnung der Herkunft aus einem Betrieb erlangt (»Verkehrsdurchsetzung«). Wenn ein Markenwort keinen offenkundig beschreibenden Inhalt hat, sondern nur vage beschreibende Bedeutungsanklänge im Wege der mehrschrittigen Assoziation beim Verbraucher weckt, steht das ihrer Kennzeichnungskraft nicht entgegen. Darüber, ob letzteres der Fall ist, oder eben doch eine beschreibende Angabe im Markenwort enthalten ist, kann man im konkreten Fall trefflich streiten.

Kombination von Wort- und Bildbestandteilen

Sprechende Marken bewegen sich also meist an der Grenze zwischen Eintragungsfähigkeit und Schutzunfähigkeit. Ob sie vom Amt zur Eintragung zugelassen werden, erfährt der Anmelder häufig erst nach einem langwierigen und mit zusätzlichen Kosten verbundenen Beanstandungsverfahren. Wer mit kleinem Budget schnell eine eingetragene Marke erwerben will, sollte sich deshalb entweder von sprechenden Marken fernhalten oder überlegen, ob er die Marke anstelle eines reinen Wortzeichens nicht besser als Kombination von Wort- und Bildbestandteilen anmeldet und benutzt; also als Logo, das bereits allein aufgrund seiner grafischen Gestaltung kennzeichnungskräftig ist. Damit verbunden ist allerdings regelmäßig gegenüber einer reinen Wortmarke ein deutlich engerer Schutzbereich, der leicht lediglich vor quasi identischen jüngeren Drittzeichen schützt.

Eine weitere Hürde auf dem Weg zur eigenen sprechenden Marke ist der Umstand, dass auf dem Markt häufig schon ganz ähnliche Kennzeichen existieren. Denn oft liegen diese sprechenden Markenkreationen im Trend. Die Krux ist dann nur: Die jüngere eingetragene Marke gibt gegen identische oder ähnliche ältere Zeichen keinen Schutz, sondern allenfalls gegen später entstandene. Weil bei den sprechenden Marken die Bewertung des Schutzzumfangs schwierig ist, können selbst Markenrechtsexperten im Streitfall nicht immer sicher vorhersagen, wie das deutsche Patent- und Markenamt im Widerspruchsverfahren oder ein Gericht im Markenverletzungs-

verfahren entscheiden wird, wenn Rechte aus einer älteren Kennzeichnung geltend gemacht werden.

Erster Schritt: Internetrecherche

Rechtlich betrachtet ist man besser beraten, wenn man ein echtes Unikat zur Marke wählt. Das bedeutet jedoch in der Regel auch, dass man sich von der absatzfördernden sprechenden Botschaft der Marke verabschiedet. Wer bei der Markenkreation rechtliche Risiken vermeiden will, sollte in einem ersten Schritt im Internet recherchieren: Taucht hier das Wort oder die Buchstabenfolge in Abkürzungsverzeichnissen oder sonst mit einer beschreibenden Bedeutung auf? Verwenden Wettbewerber bereits identische oder ähnliche Kennzeichnungen für ihr vergleichbares Angebot? Falls ja, könnte das später zu Problemen führen. Entweder man verzichtet auf diese Variante oder man schaltet einen Markenrechtsexperten ein, der die Risiken näher recherchiert und bewertet. Allerdings: Eine einfache, für alle Fälle passende Empfehlung ist nicht möglich. Es kommt, wie immer bei rechtlichen Dingen, auf den Einzelfall an. Nur in der Rückschau ist man immer klüger. Vorher muss man sich mit Unwägbarkeiten herumschlagen, auf die es keine eindeutige Antwort gibt und die häufig mit Kosten verbunden sind, deren Nutzen unklar ist. Klar ist aber: Tritt ein Risikofall ein, sind die Folgekosten leicht gravierend. Wer die skizzierten Probleme berücksichtigt und diese Risiken im Blick behält, tut das Mögliche um Überraschungen nach Kräften zu vermeiden. 