



## Vorsicht vor der Trüffelpraline!

Einen Markennamen zu finden, ist oft schwer. Besondere Vorsicht gilt bei *sprechenden Marken*, die die Eigenschaften oder den Verwendungszweck von Produkten beschreiben. – von Florian Dietzler

Wie soll die neue Kosmetiklinie, das Modelabel oder die Trüffelpraline denn heißen? Eine Frage, an der so manche kreativen Köpfe schon zerbrochen sind. Der erste Impuls ist häufig: Man orientiert sich direkt am Produkt und wählt einen *sprechenden* Markennamen. Also einen, der die jeweiligen Eigenschaften oder den Verwendungszweck der Ware hervorhebt. Dies kann jedoch zu Problemen führen. Vor allem dann, wenn der Name markenrechtlich geschützt werden soll. Denn Bezeichnungen, die ein Produkt lediglich beschreiben, sind in der Regel

nicht schutzfähig (§ 8 Abs. 2 Markengesetz, Art. 7 Abs. 1 Unionsmarkenverordnung). Trüffelpraline für eine *Trüffelpraline* fiele also mit hoher Wahrscheinlichkeit durch. Dies wird rechtlich mit dem sogenannten Freihaltebedürfnis begründet: Jedes Unternehmen sollte die Möglichkeit haben, rein beschreibende Angaben für seine Produkte frei zu verwenden und hierin nicht durch einen Markeninhaber eingeschränkt zu werden. Rein beschreibend und daher nicht eintragungsfähig wäre zum Beispiel die Bezeichnung *Apple* für ein entsprechendes Obst – nicht aber für Elektronikartikel.


Für Markenmelder gut zu wissen: Immerhin können schon kleinere begriffliche und/oder gestalterische Änderungen an beschreibenden Angaben dazu führen, dass diese als Marke eingetragen werden können. So lassen sich beispielsweise durch eine Kombination einer beschreibenden Bezeichnung mit grafischen Elementen in einer Wort-/Bild-

marke die Chancen auf Markenschutz erhöhen. Allerdings geht dies typischerweise auch mit einem deutlich engeren Schutzbereich gegenüber einer entsprechenden reinen Wortmarke einher.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass auch rein beschrei-

bende Zeichen Eintragungsfähigkeit als Marke erlangen können, nämlich dann, wenn sie sich in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben, wenn sie also vom überwiegenden Teil des angesprochenen Verkehrs für die fraglichen Produkte als Marke

des Anmelders angesehen werden. Auch wer lediglich rein beschreibende Angaben für die Bezeichnung seines Produkts verwendet, könnte also auf Gegenwind stoßen. Hier ist Vorsicht geboten.

Um das Risiko einer Markenverletzung gering zu halten, sollte vor der Verwendung vermeintlich rein beschreibender Angaben daher in der Regel sorgfältig recherchiert werden, ob es identische oder ähnliche ältere Marken Dritter gibt. Hierzu bieten sich zum Beispiel das Internet und die einschlägigen Markenregister wie das des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) oder des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) an. Kommen bei der Recherche entsprechende Drittmarken auf, kann dann entweder auf die Bezeichnung verzichtet werden oder man holt sich patentanwaltliche Expertise ein, um das Risiko einer Markenverletzung besser bewerten zu können. 



**Florian Dietzler**

Cohausz & Florack Patent- und Rechtsanwälte  
Düsseldorf  
[www.cohausz-florack.de](http://www.cohausz-florack.de)