



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 342/01

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 56 159**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Februar 2005 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 17. Januar 2000 für die Dienstleistung der Klasse 35 „Werbung“ eingetragene Wort-/Bildmarke 399 56 159



hat das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung mit Schriftsatz vom 18. Juli 2000 Antrag auf Löschung der Marke gemäß § 50 iVm § 3 und § 8 MarkenG gestellt.

Der Bildteil der Marke stelle ein Tätigkeitszeichen der Bundesmarine dar, der Wortteil weise auf eine Kampfschwimmereinheit dieser Waffengattung hin. Tätigkeitszeichen kennzeichneten den aufgrund einer nachgewiesenen Ausbildung und fachbezogenen Verwendung erreichten Ausbildungs- und Erfahrungsstand eines Soldaten der Bundeswehr an der Uniform. Das in der „Zentralen Dienstvorschrift 37/10 als Bild 536/3“ wiedergegebene „Tätigkeitszeichen Marine für Kampfschwimmer“ sei identisch mit dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke und es habe hoheitlichen Charakter. Die Marke sei entgegen § 3 Abs. 1 MarkenG nicht geeignet, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden, da die Bundeswehr kein auf die Herstellung von Waren bzw. auf das Erbringen von Dienstleistungen ausgerichtetes Unternehmen sei. Außerdem hätte die angegriffene Marke als staatliches Hoheitsabzeichen und wegen Irreführung gemäß § 8 Abs. 2 Nrn. 4 und 6 MarkenG nicht eingetragen werden dürfen.

Der Markeninhaber hat der beantragten Löschung innerhalb von zwei Monaten widersprochen und die Aktivlegitimation der Behörde bestritten. In der Sache bestehe kein Lösungsgrund, weil es sich bei der Marke um ein Tätigkeitsabzeichen handele, das kein Hoheitsabzeichen iSv § 8 Abs. 2 MarkenG darstelle. Es sei weder im Verzeichnis staatlicher Hoheitszeichen enthalten noch mit anerkannten staatlichen Hoheitszeichen wie Staatswappen, Staatssiegeln, staatlichen Orden und Ehrenzeichen etc. vergleichbar. Das Kampfschwimmerabzeichen zeichne den Träger nicht als Funktionsträger staatlicher Hoheitsgewalt aus, sondern weise allenfalls darauf hin, dass der Soldat eine besondere Ausbildung durchlaufen habe. Außerdem ist der Markeninhaber der Auffassung, dass es jedermann freistehe, sich mit diesem oder anderen Tätigkeitsabzeichen zu schmücken, unabhängig davon, ob er eine derartige Ausbildung absolviert habe. Im übrigen sei die Marke unterscheidungskräftig.

Die Antragstellerin hat demgegenüber geltend gemacht, dass sie als Behörde aktiv legitimiert und berechtigt sei, im Namen der Bundesrepublik Deutschland zu handeln und im übrigen auf den Popularcharakter des Lösungsverfahrens nach § 54 MarkenG verwiesen.

Mit Beschluss vom 28. September 2001 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der Marke 399 56 159 gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 iVm § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgesprochen. Die angegriffene Marke sei zwar gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG abstrakt markenfähig. Es fehle ihr aber die konkrete Unterscheidungskraft, weil der weit überwiegende Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der Marke ein Abzeichen der Bundeswehr erkenne. Die Marke werde vom maßgeblichen Verkehr auf Grund ihrer Wort- und Bildbestandteile als Hinweis auf die Eliteeinheit der Bundeswehr der Kampfschwimmer-Kompanie und nicht als Hinweis auf die Bundeswehr als Anbieter von Werbedienstleistungen angesehen. Nach Auffassung der Lösungsabteilung sei die angegriffene Marke jedoch nicht entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG eingetragen worden. Bei dem „Kampfschwimmerabzeichen“ handele es sich allenfalls um einen Teil der Uniform und zwar um ein reines Tätigkeitsabzeichen, das nicht als Hinweis auf die Hoheitsgewalt diene. Auch beschreibe die angegriffene Marke die Dienstleistung „Werbung“ weder unmittelbar noch sei sie täuschend, da jedenfalls die Möglichkeit einer rechtmäßigen Markenbenutzung bestehe, so dass die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 4 MarkenG ebenfalls nicht vorgelegen hätten.

Der Markeninhaber hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Die in dem Lösungsbeschluss vertretene Auffassung sei unzutreffend und widersprüchlich, weil dem weit überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise das Abzeichen gerade nicht bekannt sei, so dass diese die Marke auch nicht als Abzeichen der Bundeswehr erkennen könnten. Zudem sei der Wortbestandteil „Kampfschwimmer Kompanie“ keineswegs geläufig, sondern weitgehend nur Marineangehörigen bekannt. Entsprechende Tätigkeitsabzeichen seien frei erhältlich. Vor allem hebt der

Markeninhaber erneut hervor, dass das konkrete Tätigkeitsabzeichen nicht im Verzeichnis der staatlichen Hoheitszeichen eingetragen sei.

Er beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Löschantragstellerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie stützt sich in erster Linie auf ihr Vorbringen vor der Löschanzeigeabteilung und macht ergänzend geltend, worauf der Schutz von Hoheitszeichen ihrer Ansicht nach abziele. Auf die Zwischenbescheide des Senats vom 13. November 2003 und vom 5. Februar 2004 sind Unterlagen zur Vertretungsbefugnis des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung eingereicht worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, weil die Eintragung der Marke im Ergebnis zu Recht gelöscht worden ist (§ 50 Abs. 1 iVm § 8 Abs. 2 MarkenG).

1. Das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung hat den Antrag auf Löschung der Marke 399 56 159 wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG in zulässiger Weise gestellt und den Nachweis seiner Vertretungsbefugnis für die Antragstellerin erbracht. In der Verwaltungsanordnung über die Vertretung des Bundes in Prozessen im Bereich des Bundesministers der Verteidigung vom 21. März 1969 wurde dem Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung die

Vertretung des Bundes in Verfahren und Prozessen vor dem Patentamt und dem Bundespatentgericht mit Wirkung vom Tag nach deren Veröffentlichung im VMBI 1969, Seite 185, 186 in Angelegenheiten übertragen, die der Behörde zur unmittelbaren Bearbeitung übertragen worden sind. Diese erfolgte mit dem Einzelerlass des Bundesministeriums der Verteidigung vom 29. Juni 2000 (BMVg - Rü II 5 - Az 74 - 01 - 02) und somit bereits vor Antragstellung. Mit dem Inkrafttreten der Vertretungsanordnung BMVg vom 19. Dezember 2002 (VMBI 2003, Seiten 2 und 3) hängt die Vertretung des Bundes durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung nicht mehr von einer Einzelanweisung ab und gilt allgemein in den Verfahren und Prozessen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht.

2. Der Löschungsantrag ist auch begründet. Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 3, § 7 oder § 8 eingetragen worden ist (§ 50 Abs. 1 MarkenG in der Fassung von Artikel 2 Abs. 9 des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 - BGBl I Seite 405 = § 50 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 MarkenG a.F.).

Die angegriffene Marke ist entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG eingetragen worden, weil sie in ihrem Bildbestandteil ein staatliches Hoheitszeichen enthält. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG bestand bei der Eintragung und es besteht auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Der Markeninhaber hat die Abbildung des Tätigkeitsabzeichens Marine für Kampfschwimmer in seine Markenmeldung ohne Erlaubnis zur Führung „in der Marke“ aufgenommen und im Lösungsverfahren auch keine Genehmigung zur Führung des fraglichen Zeichens vorgelegt, die das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG hätte entfallen lassen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn. 630 a.E.).

Der Begriff der staatlichen Hoheitszeichen ist gesetzlich nicht definiert. So enthält insbesondere das absolute Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG

keine Legaldefinition hinsichtlich anderer staatlicher Hoheitszeichen. Der Umfang dessen, was zu den Hoheitszeichen gehört, ist weder bei seiner Einführung noch später fest umrissen worden (vgl. Begründung zum Gesetz zur Ausführung der revidierten PVÜ vom 31. März 1913, BIPMZ 1913, 176, 178). Nach allgemeiner Meinung in Rechtsprechung und Literatur kann man Hoheitszeichen auch als Staatssymbole bezeichnen, die der Selbstdarstellung des Staates dienen. Ihnen wird integrierende Kraft zugeschrieben und sie sind auch ein Mittel, die Würde des Staates erkennbar zu machen. Staatssymbole sind in erster Linie gegenständliche, d.h. sichtbare Zeichen bzw. sinnbildliche Darstellungen, durch die Präsenz und Identität eines Staates symbolisiert werden, insbesondere Flaggen, Fahnen und ähnliche Objekte, die Bundesfarben, Wappen und Amtsschilder, Amtssiegel, Amtstrachten und Uniformen, Orden und Ehrenzeichen und im Kurs befindliche Münzbilder oder Abbildungen gesetzlicher Zahlungsmittel sowie akustische Zeichen mit ähnlicher Funktion wie etwa die Nationalhymne (vgl. BPatG Beschluss des 10. Senats vom 16. Januar 2003 - 10 W (pat) 715/00 m.w.N., BIPMZ 2003, 246; BGH GRUR 2004, 771 - Erstattungsanmeldeblätter; BGH GRUR 2003, 707, 708 - DM - Tassen; Ströbele aaO Rdn 637 zu § 8 MarkenG; Fezer Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn 360; Ingerl/Rohnke Markengesetz, § 8 Rdn. 118; Busse/Starck - noch zum alten - Warenzeichengesetz nebst PVÜ und Madrider Abkommen, 6. Aufl., 1990, § 4 Rdn. 79 e und f). Somit umfasst der Begriff „staatliche Hoheitszeichen“ eine Reihe von Zeichen und Symbolen unterschiedlichen Rangs und unterschiedlicher Bedeutung, für deren unbefugte Verwendung die Rechtsordnung unterschiedliche Sanktionen vorsieht.

Schutzzweck und Schutzrichtung des absoluten Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG sowie die fehlende Übertragbarkeit auf das Geschmacksmusterrecht hat der Bundesgerichtshof in der oben zitierten Entscheidung „DM-Tassen“ vom 20. März 2003 klar und deutlich hervorgehoben. Danach schließt § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG die Eintragung staatlicher Hoheitszeichen als Marke aus. Die Vorschrift dient der Umsetzung des Art. 3 Abs. 1 lit. h der Markenrechtsrichtlinie, der Art. 6ter PVÜ Rechnung trägt. Nach Art. 6ter Abs. 1 PVÜ sind die Verbandsländer unter anderem verpflichtet, die Eintragung ihrer staatlichen Hoheits-

zeichen als Fabrik- und Handelsmarken zurückzuweisen, sofern die zuständigen Stellen den Gebrauch nicht erlaubt haben. Die Vorschrift bezweckt den Ausschluss der Eintragung und Benutzung staatlicher Hoheitszeichen, weil ihre Registrierung oder Benutzung als Marke die Rechte eines Staates auf Kontrolle seiner Souveränitätssymbole verletzen und die Öffentlichkeit über die Herkunft der mit solchen Marken gekennzeichneten Waren täuschen könnte (vgl. Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, S. 80). Dagegen bestimmt Art. 6ter Abs. 1 PVÜ keinen allgemeinen Grundsatz, dass staatliche Hoheitszeichen von einer gewerblichen Nutzung ausgeschlossen sind. Denn über die markenmäßige Verwendung hinaus sieht Art. 6ter Abs. 9 PVÜ nur ein Verbot im Falle eines unbefugten Gebrauchs von Staatswappen im Handel vor, wenn dieser Gebrauch zur Irreführung über den Ursprung der Erzeugnisse geeignet ist (vgl. auch Bodenhausen aaO S. 87). § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG kann daher nicht entnommen werden, staatliche Hoheitszeichen seien generell jeder gewerblichen Verwertung entzogen. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG betrifft die Eintragung staatlicher Hoheitszeichen als Marke. Deren Hauptfunktion besteht in der Gewährleistung der Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZR 33/97, GRUR 2000, 882 - WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt; Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 241 = WRP 2001, 157 - SWISS ARMY). Mit dem Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG wird verhindert, dass Statussymbole des Staates und andere Hoheitszeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen registriert werden.

Hoheitszeichen nach § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG sind geschützt, ohne dass es einer besonderen Bekanntmachung oder eines Gesetzes bedarf. Aus diesem Grund kommt es nicht darauf an, ob es sich nach Ansicht des Markeninhabers bei der ZDv um eine rein interne Dienstanweisung ohne Außenwirkung handelt, da das Abzeichen an der Uniform nach außen tritt. Entgegen der Auffassung des Markeninhabers ist der Schutz auch nicht auf die Hoheitszeichen beschränkt, die nach Art. 6ter Abs. 3 PVÜ in ein Verzeichnis aufgenommen und von der WIPO an die



Vertragsstaaten übermittelt werden. Denn diese Voraussetzung gilt zur Erleichterung der Recherche nur für Hoheitszeichen ausländischer Staaten und dieses Verzeichnis ist daher nur hinsichtlich des inländischen Schutzes ausländischer, nicht aber inländischer Hoheitszeichen maßgebend (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 8 Rdn. 118; BPatG GRUR 1993, 47 - Shamrock).

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist festzustellen, dass die Abbildung des Tätigkeitsabzeichens Kampfschwimmer der Bundesmarine in der angegriffenen Marke unter den Schutzzweck des § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG und den Oberbegriff „anderes staatliches Hoheitszeichen“ fällt. Das Kampfschwimmerabzeichen ist - wie die eingereichten Unterlagen belegen - ein wesentlicher Teil der Uniform. Erwerb und Verwendung sind hoheitlich geregelt. Es weist Funktion und erworbenen Kenntnis- und Ausbildungsstand des Trägers öffentlich aus, die nur vom Hoheitsträger verliehen bzw. mit seiner Genehmigung autoritativ zum Ausdruck gebracht werden können. Als Hoheitszeichen iSd § 8 Abs. 2 Nr. 6 MarkenG sind nicht nur solche Abbildungen anzusehen, die die unmittelbare Ausübung von Hoheitsgewalt symbolisieren, sondern auch solche, wie Orden und Ehrenzeichen, durch die erworbene Verdienste, Fähigkeiten oder Ehrenbekundungen hoheitlich dokumentiert werden, zu denen das angegriffene Tätigkeitsabzeichen zu zählen ist. Um der ungerechtfertigten Ausnutzung hoheitlicher Symbole entgegen zu wirken und zu verhindern, dass derart hoheitlich geregelte Abzeichen für geschäftliche Zwecke verwendet werden, dürfen sie nicht ohne Befugnis Gegenstand von Monopolrechten einzelner Privatpersonen sein, so dass ihre Eintragung als deutlich in Erscheinung tretender Markenbestandteil und damit die angegriffene Marke insgesamt zu löschen ist.

3. Ob darüber hinaus noch die von der Antragstellerin genannten Lösungsgründe der fehlenden Unterscheidungseignung des § 3 Abs. 1 MarkenG und der sonstigen unter § 8 MarkenG fallenden Eintragungshindernisse vorliegen, kann bei der gegebenen Sach- und Rechtslage dahingestellt bleiben. Ergänzend wird lediglich auf folgendes hingewiesen.

Die Markenabteilung hat zwar die abstrakte Unterscheidungseignung (§ 3 Abs. 1 MarkenG) der aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten angegriffenen Marke mit zutreffender Begründung bejaht. Der Ansicht der Markenabteilung, dass der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle und die Eintragung deshalb zu löschen sei, vermag sich der Senat aber nicht anzuschließen.

Dass die Marke die eingetragene Dienstleistung „Werbung“ in ihrer Gesamtheit beschreibt oder als ernsthafte Bestimmungsangabe in Betracht kommt, ist nicht ersichtlich und in dem angefochtenen Beschluss auch verneint worden. Das Argument der Markenabteilung aber, dass der weit überwiegende Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der angegriffenen Marke ein Abzeichen der Bundeswehr erkennen werde, auch wenn ihm das Tätigkeitsabzeichen als solches nicht bekannt sein sollte, weil der Wortbestandteil auf eine weitgehend geläufige Eliteeinheit der Bundeswehr hinweise, steht der konkreten Unterscheidungskraft nicht entgegen. Zum einen ist die Marke nicht für die Bundeswehr, sondern für eine Privatperson eingetragen, die mit entsprechender Befugnis des zuständigen Hoheitsträgers die beanspruchte Werbedienstleistung etwa für die Bundeswehr erbringen könnte. Zum anderen kann nicht ausgeschlossen werden, dass etwa im Zuge einer eventuellen Umwandlung der Bundeswehr in eine Berufsarmee zu deren Vorbereitung oder aus anderen Gründen Bereiche ausgegliedert und mit der eigenständigen Erbringung von Dienstleistungen der Nachwuchs- bzw. Neuwerbung betraut werden.

Im übrigen geht der Beschluss im Rahmen der Prüfung der Täuschungsgefahr ohnehin selbst von der Möglichkeit einer rechtmäßigen Markenbenutzung aus.

Winkler

Kätker

Pagenberg

Cl