

# BUNDESPATENGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	27 W (pat) 39/05
<b>Entscheidungsdatum:</b>	7. März 2006
<b>Normen:</b>	§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG

---

### Streetball

1. Auch wenn ein Markeninhaber nicht gehindert ist, eine bereits eingetragene Marke erneut anzumelden, führt dies zu keinem Anspruch auf eine - weitere oder nunmehr - fehlerhafte Eintragung einer freihaltungsbedürftigen und/oder nicht unterscheidungskräftigen Marke. Die Voraussetzungen des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG sind auch bei Wiederholungsanmeldungen ohne jede Einschränkung zu prüfen.
2. Selbst wenn bei einer Wiederholungsanmeldung bereits eine Monopolisierung eines markenrechtlich schutzunfähigen Begriffes eingetreten ist, besteht ein Allgemeininteresse, weitere Schutzrechte zu verhindern.



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 39/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 52 292.9**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am  
7. März 2006 durch ...

beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

### **Gründe**

#### **I.**

Die Anmeldung der Wortmarke

### **STREETBALL**

für die Waren

„Sportschuhe und Sportbekleidung“

hat die Markenstelle für Klasse 25 mit Beschluss vom 16. Dezember 2004 mangels Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Dieser Beschluss ist der Anmelderin am 26. Januar 2005 zugestellt worden.

Die Anmelderin hat dagegen am 15. Februar 2005 Beschwerde eingelegt und vortragen, dass es sich um eine Wiederholungsanmeldung handle. Unter anderem sei für sie die Marke 2 010 980 STREETBALL seit 21. April 1992 für die Waren „Bekleidungsstücke einschließlich Turn- und Sportbekleidungsstücke, Schuhwaren einschließlich Sport- und Freizeitschuhe, Kopfbedeckungen“ eingetragen. Weitere STREETBALL-Marken seien für verschiedene Waren und Dienstleistungen eingetragen. Bei dieser Sachlage könne man nicht so tun, als würde es sich um eine völlig neue Anmeldung handeln. Ein Allgemeininteresse an der Verhinderung eines ungerechtfertigten Monopols könne nicht mehr bestehen.

Ohne Freihaltungsbedürfnis seien an die Unterscheidungskraft noch geringere Anforderungen zu stellen als üblicherweise. Damit genüge es, dass es sich bei STREETBALL nicht um eine Sachangabe für Schuhe oder Bekleidung handle, sondern allenfalls um die Bezeichnung einer Sportart, einer Unterart von Basketball. Die Bezeichnung STREETBALL sei nur ganz wenigen bekannt.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss vom 16. Dezember 2004 aufzuheben und  
die Marke einzutragen.

Zu der Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Weise bei der Prüfung der Eintragungshindernisse berücksichtigt werden müsse, dass dieselbe Bezeichnung für dieselbe Inhaberin bereits für dieselben Waren geschützt sei, regt die Anmelderin hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

## II.

**1)** Die Beschwerde ist statthaft und auch sonst zulässig, jedoch in der Sache nicht erfolgreich. Wie die Markenstelle misst auch der Senat dem Umstand, dass die Anmelderin bereits Inhaberin einer mit der angemeldeten Marke identischen Marke ist, jedenfalls keine Wirkung bei, die für eine Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und gegen ein Freihaltungsbedürfnis im Sinn der Nr. 2 sprechen könnte.

**a)** Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung aller Eintragungshindernisse ist der Anmelde- bzw. Entscheidungszeitpunkt. Die Bezeichnung STREETBALL entbehrt derzeit für die beanspruchten Waren als Angabe hinsichtlich der Sportart, für welche Schuhe und Bekleidung geeignet sein können, jeglicher Unterscheidungskraft. Insoweit schließt sich der Senat der Begründung der Markenstelle an und ver-

zichtet auf weitere Ausführungen, zumal die Anmelderin hierzu in der Beschwerde keine neuen Argumente vorgebracht hat.

Mit Beschluss vom 30. Juli 1996 hat der Senat im Lösungsverfahren 27 W (pat) 199/95 betreffend die Marke 2 010 980 STREETBALL den Lösungsantrag nur deshalb zurückgewiesen, weil nicht mit hinreichender Sicherheit feststellbar war, dass die Marke bereits 1992, also im Zeitpunkt ihrer Eintragung, schutzunfähig war.

**b)** Mit der genannten Bedeutung fällt STREETBALL auch unter das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Diese Vorschrift schließt Marken von der Eintragung aus, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche zur Bezeichnung der Bestimmung der Waren dienen können.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob andere gleichwertige Angaben zur Verfügung stehen. Vielmehr muss den Mitbewerbern die freie Wahl zwischen allen unmittelbar beschreibenden Angaben und Zeichen erhalten bleiben. Dies gilt auch für weniger geläufige beschreibende Bezeichnungen (vgl. STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 228). Ebenso kommt es nicht darauf an, ob der entsprechende Begriff allgemein verständlich ist, wie viele Unternehmen ihn zur freien Verwendung benötigen und ob die Merkmale der Waren, die beschrieben werden können, wesentlich oder nebensächlich sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 500, Rn. 77, 58, 102 – POSTKANTOOR).

**c)** Soweit sich die Anmelderin auf Eintragung einer identischen Marke für sie selbst beruft, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Eintragungen gleicher Marken führen grundsätzlich nicht zu einer Bindung (vgl. BGH BIPMZ 1989, 192 - KSÜD). Bei der Entscheidung über die Eintragbarkeit einer Marke handelt es sich nämlich nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. BGH

GRUR 1997, 527, 528 - AUTOFELGE; BIPMZ 1998, 248, 249 - TODAY; vgl. dazu auch EuGH GRUR 2004, 428, Rn. 60 ff. - HENKEL).

Auch wenn ein Markeninhaber nicht gehindert ist, eine bereits eingetragene Marke erneut anzumelden (STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 26, Rn. 225 ff.; INGERL/ROHNKE, Markengesetz, 2. Aufl., § 25 Rdn. 37; zum UWG: OLG München WRP 1985, 515), führt dies zu keinem Anspruch auf eine - weitere oder nunmehr - fehlerhafte Eintragung einer Freihaltungsbedürftigen und/oder nicht unterscheidungskräftigen Marke. Es sind also die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG erneut ohne jede Einschränkung zu prüfen.

**aa)** Am Fehlen der Unterscheidungskraft ändert eine Voreintragung solange nichts, als damit keine Verkehrsdurchsetzung im Sinn von § 8 Abs. 3 MarkenG verbunden ist. Gleiches gilt vorliegend für den Umstand, dass die Sportart Streetball erst durch Marketingaktivitäten der Anmelderin bekannt wurde.

Für eine Verkehrsdurchsetzung der Marke hat die Anmelderin nichts vorgebracht; sie ist auch nicht ersichtlich.

Wenn man die Auffassung der Anmelderin, dass bei Wiederholungsmarken generell ein Freihaltungsbedürfnis fehle, als richtig unterstellt, hätte dies keinen Einfluss auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft. Die früher angenommene Wechselwirkung zwischen Freihaltungsbedürfnis und Unterscheidungskraft lehnen Lehre und Rechtsprechung heute einhellig ab (vgl. STRÖBELE/HACKER, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 64 m. w. Nachw. in den Fn. 62-65).

**bb)** Es ist aber ohnehin ein Freihaltungsbedürfnis gegeben. Selbst wenn wegen der Voreintragung bereits eine Monopolisierung des Begriffes eingetreten ist, besteht ein Allgemeininteresse, weitere Schutzrechte zu verhindern. Mehrere Marken können unterschiedliche Schicksale haben, womit die Erhöhung der Zahl

an gleichen Marken die Chancen senkt, dass der monopolisierte Begriff wieder frei wird.

**2)** Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zugelassen, weil der Fall Fragen von grundsätzlicher Bedeutung aufwirft, die einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen.

gez.

Unterschriften