



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 43/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angemeldete Marke 305 43 065**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am  
11. Juli 2006 durch ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 29. Dezember 2005 wird aufgehoben.

## Gründe

### I

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem im Tenor genannten Beschluss die Anmeldung der für Waren der Klassen 24 und 25 sowie Dienstleistungen der Klasse 41 als Bildmarke in den Farben „schwarz, rot, gelb“ beanspruchten Darstellung



nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe mit der Begründung zurückgewiesen, ein erheblicher Teil des Verkehrs werde die angemeldete Marke nur als nostalgische Anspielung auf das Emblem des 1991 aufgelösten bekannten und erfolgreichen Fußballclubs „FC Vorwärts Frankfurt (Oder)“ der früheren DDR oder als verkaufsfördernden Werbegag wer-

ten, sie aber nicht als betrieblichen Herkunftshinweis ansehen. Mangels Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG könne dahinstehen, ob auch Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bestünden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelders. Er hält ein Schutzhindernis für nicht gegeben und weist hierzu auf zahlreiche eingetragene Marken hin, welche an ehemalige bekannte Fußballvereine aus der früheren DDR-Oberliga erinnerten.

## II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen fehlt der angemeldeten Bezeichnung weder jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch bestehen Versagungsgründe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 oder 10 MarkenG.

1. Ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht nicht. Es ist nämlich nicht erkennbar, inwieweit die angemeldete bildliche Darstellung, auch wenn sie dem Emblem eines ehemaligen Fußballclubs der früheren DDR entsprechen mag, im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen und hiermit für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände darstellen sollte (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 - FÜNFER), die hinreichend eng mit einer Ware oder Dienstleistung selbst in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card).

2. Entgegen der Ansicht der Markenstelle fehlt der angemeldeten Darstellung auch nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, also nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler, WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35]

- Philips/Remington) und des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns) die Eignung, von den Abnehmern, an welche sich die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Trotz des grundsätzlich gebotenen großzügigen Maßstabs (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1995, 408 [409] – PROTECH; BGH GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) ist nämlich davon auszugehen, dass die durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT. 2) Abnehmer in ihr keinen Hinweis mehr auf die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus einem *bestimmten* Unternehmen sehen, weil sie der angemeldeten Marke einen für diese Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt entnehmen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; BGH, GRUR 2001, 162, 163 m. w. N. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) oder in dem angemeldeten Bildzeichen nur die naturgetreue bildliche Wiedergabe der im Warenverzeichnis genannten Waren und Dienstleistungen erkennen (BGH WRP 1997, 755 - Autofelge; WRP 1999, 526 - Etiketten, mit weiteren Nachw.) oder das angemeldete Bildzeichen nur als einfache geometrische Form oder ein sonstiges einfaches graphisches Gestaltungselement ansehen, die - wie dem Verkehr aus Erfahrung bekannt ist - in der Werbung, auf der Ware, ihren Verpackungen oder auf Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2001, 734, 735 - Jeanshosentasche; HABM Mitt. 2001, 273, 275 – M-förmige Steppnähte).

a) Die Ansicht der Markenstelle, die angesprochenen Verkehrskreise - dies sind wegen der Art der beanspruchten Waren und Dienstleistungen alle inländischen Verbraucher - würden zu einem erheblichen Teil in der angemeldeten Marke nur das Emblem des ehemaligen Fußballvereins „FC Vorwärts Frankfurt (Oder)“ der früheren DDR (wieder-) erkennen, kann die Annahme einer fehlenden Unterschei-

dungskraft nicht rechtfertigen. Selbst wenn ein solcher Wiedererkennungseffekt überhaupt vorläge, was bereits zweifelhaft ist, so würde der Verkehr in der angemeldeten Darstellung lediglich den Hinweis auf einen ganz bestimmten (Fußball-) Verein sehen; dann wird er der so erkannten bildlichen Darstellung aber zwanglos einen Hinweis darauf entnehmen, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen unter der Produktverantwortung des unter diesem Emblem auftretenden Vereins stehen; damit liegt es für ihn auf der Hand, die angemeldete Bezeichnung nur als betrieblichen Herkunftshinweis anzusehen (vgl. BPatG GRUR 1997, 654 - Milan; EuGH GRUR 2003, 55 - Arsenal).

b) Auch der weitere Einwand der Markenstelle, es handele sich bei der angemeldeten Darstellung nur um einen „Werbegag“, trägt eine Zurückweisung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht. Zwar kann die Unterscheidungskraft fehlen, wenn der Verkehr in einer Kennzeichnung *ausschließlich* eine Werbeaussage erkennt, er in dieser also nicht zumindest gleichzeitig auch einen Hinweis auf das Unternehmen sieht, aus dessen Verantwortungsbereich die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammen; hierfür bedürfte es aber der Feststellung, dass der Verkehr in jeder denkbaren Verwendung die angemeldete Bezeichnung nur in diesem Sinne versteht. Hierzu hat aber weder die Markenstelle weitere Ausführungen gemacht, noch kann hiervon bei den hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ausgegangen werden. Zwar finden sich bei bestimmten Kleidungsstücken etwa in Form eines Aufdrucks auf der Brust- oder Rückenseite häufig „Werbepotschaften“, welche der Verkehr auch nur als solche versteht. Auf eine solche Verwendungsweise ist die hier angemeldete Wortmarke aber keinesfalls beschränkt. Findet der Verkehr sie nämlich an den Stellen, an denen typischerweise die Herkunftsbezeichnung angebracht wird, etwa auf Einnäh- oder mit dem betreffenden Kleidungsstück verbundenen Verkaufsetiketten, hat er keinerlei Veranlassung mehr, in der Anmeldemarke allein eine „Werbepotschaft“ zu erkennen oder sie nur in Form eines „Bekennnisses“ der Zugehörigkeit zu dem Verein gleichen Namens anzusehen.

c) Dass das angemeldete Bildzeichen die im Warenverzeichnis genannten Waren und Dienstleistungen nicht naturgetreu bildlich wiedergibt (BGH WRP 1997, 755 - Autofelge; WRP 1999, 526 - Etiketten, mit weiteren Nachw.), bedarf keiner weiteren Ausführungen. Es stellt sich auch nur als einfache geometrische Form oder ein sonstiges einfaches graphisches Gestaltungselement dar, die in der Werbung, auf der Ware, ihren Verpackungen oder auf Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2001, 734, 735 - Jeanshosentasche; HABM Mitt. 2001, 273, 275 – M-förmige Steppnähte). Hiergegen spricht bereits seine aufwändige, von üblichen Mustern abweichende Gestaltung.

3. Soweit die Markenstelle schließlich einen Zurückweisungsgrund nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wegen bösgläubiger Markenmeldung erwogen hat, ist nicht erkennbar, worin eine solche Bösgläubigkeit, welche zudem nach § 37 Abs. 3 MarkenG nur bei Ersichtlichkeit eine Zurückweisung der Anmeldung rechtfertigen würde, gesehen werden könnte. Allein der Umstand, dass es *früher* einen Verein gab, der das in der Anmeldemarke enthaltene Emblem verwendete, rechtfertigt für sich genommen nicht die Annahme einer Bösgläubigkeit.

Auch dass es sich bei dem Anmelder um einen eingetragenen (Ideal-) Verein handelt, dessen (Vereins-) Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sein darf (vgl. § 21 BGB), vermag die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht zu begründen. Hiergegen spricht bereits, dass das neue Markengesetz das früher im Warenzeichengesetz enthaltene Erfordernis eines Geschäftsbetriebs als Eintragungsvoraussetzung ausdrücklich nicht fortgeführt hat (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 7 Rn. 16; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 7 Rn. 1), sondern in § 7 Nr. 2 MarkenG alle juristischen Personen als Markeninhaber zulässt; hierzu gehören auch die (Ideal-) Vereine i. S. d. § 21 BGB (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O., Rn. 10), die nach dieser Vorschrift mit der Eintragung im Vereinsregister Rechtsfähigkeit erlangen. Auch dass es sich bei dem Anmelder um einen nichtwirtschaftlichen Verein handelt, steht der Eintragung

nicht entgegen, denn solchen Vereinen, die wie der Anmelder als Fußballverein hauptsächlich ideelle Ziele verfolgen, ist eine unternehmerische Tätigkeit als (untergeordneter) Nebenzweck (vgl. BGHZ 85, 84, 93; Palandt/Heinrichs, BGB, 65. Aufl., § 21 Rn. 5) oder in Form der Tätigkeit einer Tochtergesellschaft (vgl. BGHZ a. a. O. [S. 88 ff.]) nicht versagt.

4. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zu Unrecht die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat und auch die von ihr erwogenen Schutzversagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 10 MarkenG nicht vorliegen, war auf die Beschwerde des Anmelders der Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

gez.

Unterschriften