



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 8/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
5. Dezember 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 52 974**  
**(hier: Lösungsverfahren S 80/05)**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Kruppa und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 17. Juli 2000 angemeldete Wortmarke

**WM**

ist für die Waren

„Konditor- und Schokoladewaren“

am 2. Oktober 2002 unter der Nr. 300 52 974 in das Markenregister eingetragen und im September 2003 auf die Antragsgegnerin umgeschrieben worden.

Unter den 21. März 2005 hat die Antragstellerin die Löschung der Marke beantragt, da diese entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Mit Schriftsatz vom 20. Mai 2005 hat die Antragstellerin ihren Lösungsantrag dahingehend präzi-

siert, dass die Marke den Schutzhindernissen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG unterliege. Außerdem sei die Marke zu löschen, da die Antragsgegnerin öffentlich im Internet erklärt habe, die angegriffene Marke niemals zu benutzen. Defensivmarken seien gesetzwidrig und nicht eintragungsfähig. Der Erwerb der angegriffenen Marke durch die jetzige Markeninhaberin sei daher wettbewerbswidrig und rechtsmissbräuchlich. Die angegriffene Marke sei damit auch wegen Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin zu löschen.

Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 18. April 2005 zugegangenen Löschungsantrag mit am 25. April 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangem Schriftsatz vom selben Tag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 17. Oktober 2005 die Löschung der Marke 300 52 974 angeordnet.

Der Marke fehle die erforderliche Unterscheidungskraft, da „WM“ die übliche und den angesprochenen Verkehrskreisen bekannte Abkürzung für „Weltmeisterschaft“ sei. Dabei könne dahinstehen, ob der Verkehr damit eine bestimmte Weltmeisterschaft wie die Fußball-Weltmeisterschaft oder eine Weltmeisterschaft in irgendeiner anderen Disziplin verbinde. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit könne daraus nicht abgeleitet werden. Im Zusammenhang mit Weltmeisterschaften im sportlichen Bereich sei den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt, dass Sponsoren ihre aus Anlass derartiger sportlicher Ereignisse hergestellten Waren regelmäßig damit bewerben, dass es sich um ein offizielles Sponsorenprodukt und damit um entsprechend qualitätsvolle Waren handle. Der Verkehr verstehe die Abkürzung „WM“ daher in diesem Zusammenhang nicht als Unterscheidungsmittel in Bezug auf die betriebliche Herkunft der Waren, sondern lediglich als werbemäßigen Hinweis auf die besondere Qualität und den Anlass der Herstellung der Waren.

Darüber hinaus gebe es eine eigene Weltmeisterschaft der Konditoren. Soweit der Verkehr die Abkürzung „WM“ hiermit in Verbindung bringe, werde er darin nur einen Hinweis auf die Bestimmung und gegebenenfalls auf den Herstellungszeitpunkt der so gekennzeichneten Konditor- und Schokoladewaren sehen.

Die angegriffene Marke unterliege außerdem dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Es bestehe ein Freihaltebedürfnis, da sowohl Wettbewerber, die aus Anlass von Weltmeisterschaften Konditor- und Schokoladewaren herstellten, als auch die Ausrichter und Teilnehmer der Konditoren-Weltmeisterschaft die Abkürzung „WM“ benötigten, um auf Bestimmung und Anlass der Herstellung ihrer Produkte hinzuweisen.

Die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit seien dagegen nicht gegeben. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG setze Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Markenmeldung voraus. Der spätere Erwerb einer bereits eingetragenen Marke erfülle diesen Tatbestand nicht. Selbst wenn man entgegen dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auch den bösgläubigen Erwerb einer eingetragenen Marke als Lösungsgrund ansähe, käme im vorliegenden Fall eine Löschung nicht in Betracht, da eine Bösgläubigkeit wegen fehlenden Benutzungswillens nicht mit der notwendigen Sicherheit festgestellt werden könne.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie ist der Auffassung, dass die angegriffene Marke die erforderliche Unterscheidungskraft aufweise. Die Marke „WM“ sei nicht mit den anderen, von der Antragsgegnerin im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 angemeldeten Marken vergleichbar, so dass die Argumente gegen die Schutzfähigkeit dieser Marken nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar seien. In Alleinstellung sei die Buchstabenkombination „WM“ von Haus aus mehrdeutig. Der Verkehr werde das Zeichen „WM“ nicht ohne weiteres als Abkürzung für „Weltmeisterschaft“ verstehen, wenn sie ihm - wie in der streitgegenständlichen Marke - ohne weitere Zu-

sätze, wie die Angabe der jeweiligen Disziplin, des Austragungsjahrs oder des Austragungsortes, begegne. Damit sei die Bezeichnung zu vage und unbestimmt, um konkrete Eigenschaften der beanspruchten Waren beschreiben zu können. Im Übrigen sei ein beschreibender Charakter der angegriffenen Marke erst behauptet worden, als die Antragsgegnerin diese übernommen habe. Erst dann sei die Marke mit der Fußball-Weltmeisterschaft assoziiert worden. Ob eine Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren zur Beschreibung geeignet sei, dürfe aber nicht anhand des Inhabers beurteilt werden.

An der angegriffenen Marke bestehe auch kein Freihaltebedürfnis, da die Buchstabenkombination praktisch nicht in Alleinstellung vorkomme. Für eine solche Verwendung bestehe weder im Bereich des Sports noch im Zusammenhang mit Weltmeisterschaften im Konditorenhandwerk ein Bedürfnis.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 17. Oktober 2005 aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den Beschluss der Markenabteilung. Eine Internetrecherche über Google ergebe ... Treffer, in denen die Buchstabenkombination „WM“ als Abkürzung für „Weltmeisterschaft“ verwendet werde. Außerdem veranstalte der Internationale Verband der Konditoren, Confiseure und Speiseeishersteller (UIPCG) in regelmäßigem Turnus eine Konditoren-Weltmeisterschaft. Hierzu fänden sich im Internet mehr als ... Veröffentlichungen. Die Marke weise damit einen unmittelbar beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren auf. Im

Übrigen stelle sich die Frage, wozu die Antragsgegnerin eine Marke für „Konditor- und Schokoladewaren“ benötige.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die Markenabteilung hat zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, da diese bereits im Zeitpunkt der Eintragung am 2. Oktober 2000 als beschreibende Angabe dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterlag und dieses Schutzhindernis auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht (§ 50 Abs. 1 und 2 MarkenG).

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Marken nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren dienen können, für welche die Eintragung beantragt wird. Diese mit Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c Markenrechtsrichtlinie Nr. 89/104/EWG übereinstimmende Regelung verfolgt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Dabei ist die Eintragung eines solchen Zeichens nicht erst dann ausgeschlossen, wenn es lexikalisch verzeichnet oder ein tatsächlicher - beschreibender - Gebrauch im Verkehr nachgewiesen ist. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss ist allein die *Eignung* einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung, was durch den Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG („*dienen können*“) unterstrichen wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 [Nr. 25, 30] - Chiemsee; GRUR 2004, 146, 147 [Nr. 31 f.] - DOUBLEMINT;

GRUR 2004, 674, 676 [Nr. 54 - 58] - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 [Nr. 35 - 38] - BIOMILD; vgl. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 199). Dabei ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ein Wortzeichen bereits dann von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnet (EuGH GRUR 2004, 146, 147 f. [Nr. 32] - DOUBLE-MINT). Ein gesondertes Freihaltebedürfnis in dem Sinn, dass Anhaltspunkte dafür gegeben sein müssen, dass mögliche Wettbewerber auf den entsprechenden Begriff zur Beschreibung ihres Angebots angewiesen sind, ist dagegen nicht erforderlich (BGH GRUR 2006, 760, 761 [Nr. 13] LOTTO; Ströbele, in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 182).

Die Antragsgegnerin hat zwar zutreffend darauf hingewiesen, dass die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens als Marke grundsätzlich unabhängig von der Person des Anmelders bzw. des Inhabers zu erfolgen hat (BGH GRUR 2006, 503 [Nr. 10] - Casino Bremen). Im vorliegenden Fall ergibt sich das Schutzhindernis jedoch aus der Marke selbst und ihrer Eignung, Merkmale der beanspruchten Waren zu bezeichnen.

Die Buchstabenkombination „WM“ ist lexikalisch als Abkürzung für den Begriff „Weltmeisterschaft“ verzeichnet (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., [CD-ROM], Stichwort: „WM“). In dieser Bedeutung kann die angegriffene Marke zur unmittelbaren Beschreibung der Art und der Bestimmung der beanspruchten Waren dienen. Bereits die Markenabteilung hat in ihrem Beschluss auf einen Bericht über eine „WM Qualifikation der Pâtissiers“ für den „Coupe du Monde de la Pâtisserie“ hingewiesen, der der weltweit bedeutendste Wettbewerb der Konditorbranche sei. Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 23. August 2007 Unterlagen über die von der Union Internationale de la Pâtisserie-Confiserie-Glacierie (UIPCG - Internationaler Verband der Konditoren, Confisere und Speiseeishersteller) ausgerichtete Konditoren-Weltmeisterschaft vorgelegt, in denen diese auch mit der Kurzbezeichnung „WM“ benannt wird. Es handelt

sich dabei um eine Weltmeisterschaft, der - wie im Bereich des Sports - Qualifikationen vorausgehen und bei der unterschiedliche Disziplinen (Schokolade, Zucker und Eis) zu absolvieren sind, indem für jede Kategorie sog. Schaustücke hergestellt werden müssen. Die Angabe „WM“ kann daher im Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten Waren als Bestimmungsangabe in der Weise eingesetzt werden, dass damit zum einen die für die Teilnahme an der Konditoren-Weltmeisterschaft oder an der Qualifikation hierfür hergestellten Schaustücke selbst bezeichnet werden. Mit der Abkürzung „WM“ können zum anderen aber auch Konditor- und Schokoladewaren bezeichnet werden, die den Sieger- oder Teilnahmeschaustücken einer Weltmeisterschaft in Art, Material und Erscheinungsbild nachgebildet sind. Aufgrund dieser Eignung zur beschreibenden Verwendung spielt es entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin keine Rolle, dass die Abkürzung „WM“ neben „Weltmeisterschaft“ auch noch andere Bedeutungen haben kann. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob Konditoren(verbände) im Zusammenhang mit der Ausrichtung ihrer Weltmeisterschaft gerade die Abkürzung „WM“ benötigen oder auf Bezeichnungen wie „Konditoren-Weltmeisterschaft“ oder „Weltmeisterschaft im Konditorenhandwerk“ ausweichen könnten. Die Markenabteilung ist damit zu Recht zum Ergebnis gekommen, dass die angegriffene Marke gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu löschen ist.

Ebenso zutreffend hat die Markenabteilung dagegen die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke nach § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG wegen Bösgläubigkeit verneint. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin erfüllt der Erwerb einer bereits eingetragenen Marke für sich gesehen nicht den Tatbestand der Bösgläubigkeit im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, selbst wenn der Erwerb möglicherweise zur Verfolgung wettbewerbswidriger oder rechtsmissbräuchlicher Ziele erfolgt sein sollte. Hier kommt es ausschließlich auf den Zeitpunkt der Anmeldung an. Da im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte für eine Bösgläubigkeit der Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin im Zeitpunkt der Anmeldung vorliegen, kann offen bleiben, ob sich die Antragsgegnerin eine potentielle Bösgläubigkeit ihrer Rechtsvorgängerin zurechnen lassen müsste (so BGH



GRUR 2000, 1032, 1034 f. - EQUI 2000; Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 427) oder ob nicht bereits davon auszugehen wäre, dass der Makel der Bösgläubigkeit mit der Übertragung auf einen anderen Inhaber wegfällt (vgl. BGH GRUR 2002, 622, 625 - shell.de - für den Fall der Übertragung eines zunächst für einen Nichtberechtigten registrierten Domain-Namens auf einen berechtigten Namensträger).

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens bestand kein Anlass, diese einer der Beteiligten aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Kruppa

Kober-Dehm

Hu