



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 85/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 304 22 565

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Februar 2011 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, Richterin Kortge und Richterin Dorn

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. Juni 2007 wird aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 304 22 565 angeordnet wurde für die Waren

"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen, Fußballtrikots, Fußballhosen, Fußballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanzüge".

Gründe

I.

Die am 8. Juli 2005 veröffentlichte Wortmarke 304 22 565

TOOOR!

ist am 2. Juni 2005 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 28, 35, 38 und 41 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke wegen Vorliegens der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 10 MarkenG beantragt. Mit Beschluss vom 11. Juni 2007 hat die Markenabteilung 3.4. des DPMA die Löschung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft angeordnet.

Die dagegen gerichtete Beschwerde des Markeninhabers wurde vom Senat mit Beschluss vom 12. November 2008, auf den wegen der Einzelheiten Bezug genommen wird, zurückgewiesen (BPatG BeckRS 2008, 25384 – TOOOR!). Die zugelassene und eingelegte Rechtsbeschwerde hat zur teilweisen Aufhebung der Beschwerdeentscheidung hinsichtlich der Waren

"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen, Fußballtrikots, Fußballhosen, Fußballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanzüge"

geführt.

Insoweit hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 24. Juni 2010 (- I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 ff. - TOOOR!) das Verfahren zur erneuten Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Zur Begründung hat er ausgeführt, auf der Grundlage der bislang vom Beschwerdegericht getroffenen Feststellungen könne nicht davon ausgegangen werden, dass dem Zeichen für die noch in Rede stehenden Waren die Unterscheidungskraft fehle. Die üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Warenssektor seien nicht hinreichend in die Beurteilung der Unterscheidungskraft einbezogen worden. Hierzu rechne die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet, insbesondere wo sie angebracht würden. Von der tatsächlichen Art und Weise der Anbringung könne es abhängen, ob ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen im Einzelfall als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werde oder nicht. Im Eintragungsverfahren erfordere die Annahme der Unterscheidungskraft nicht, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein müsse. Es genüge, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gebe, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden solle, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden werde. Im Regelfall würden sich diese praktisch bedeutsamen und naheliegenden Verwendungsmöglichkeiten nicht nur für eine einzige, genau bestimmte Position des Zeichens auf der Ware ergeben. Denn schon bei einem Etikett bestehe eine Vielzahl von Möglichkeiten, dieses an unterschiedlichen Stellen der betreffenden Ware so anzubringen, dass der Verkehr in dem auf dem Etikett befindlichen Zeichen einen Herkunftshinweis sehe. Dasselbe gelte bei der Anbringung des Zeichens auf anderen üblichen Kennzeichnungsmitteln wie beispielsweise Anhängern, Aufhängern und dergleichen. Auf der Verpackung der Ware könne das Zeichen gleichfalls so angebracht sein, dass der Verkehr es als Herkunftshinweis verstehe. Das Bundespatentgericht habe bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob der Verkehr bei den in Rede stehenden Waren die Bezeichnung "TOOOR!" als Herkunftshinweis auffasse, wenn sie in einer Art und

Weise angebracht werde, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten der Gründe wird auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers, mit der er die Aufhebung des Beschlusses des DPMA vom 11. Juni 2007 hinsichtlich der noch in Rede stehenden Waren weiterverfolgt, hat auch in der Sache Erfolg.

Gemäß §§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG wird eine Marke auf Antrag gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen wurde. Der eingetragenen Marke stehen für die noch gegenständlichen Waren aber keine Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen. Insbesondere verfügt die eingetragene Marke im Hinblick auf diese Waren über hinreichende Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und der Eintragung steht kein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das geeignet ist, die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2010, 138 Rdnr. 23 – Rocher-Kugel; GRUR 2009, 778 Rdnr. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 – My World). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Wortmarken besitzen dann keine Unterscheidungskraft,

wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2001, 1153 – anti KALK; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 – DeutschlandCard) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; GRUR 2003, 1050, 1051 – Cityservice; a. a. O. – FUSSBALL WM 2006). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a. a. O. 855 Rdnr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen inländischen Verkehrs. Dabei kommt es auf die mutmaßliche Wahrnehmung des Handels und/oder eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen an (EuGH GRUR 2008, 608 Rdnr. 67 – EUROHYPO; BGH GRUR 2009, 411 Rdnr. 8 – STREETBALL).

Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Wege einer Prognose zu ermitteln, ob dem angemeldeten Zeichen von Haus aus Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt. Dabei sind die in der betreffenden Branche bestehenden Verkehrsgepflogenheiten sowie – wenn das angemeldete oder ein ähnliches Zeichen bereits benutzt wird – die Kennzeichnungsgewohnheiten und die tatsächliche Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen. Die Wahrnehmung des Verkehrs, ob ein Zeichen

im Einzelfall als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden wird, kann auch dadurch beeinflusst werden, dass Marken bei den betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise an bestimmten Stellen angebracht werden (BGH GRUR 2008, 1093, Rdnr. 22 – Marlene-Dietrich-Bildnis I). Dies gilt unabhängig von der Frage, ob die Anbringung des Zeichens an einer genau bestimmten Stelle der betreffenden Ware als sogenannte Positionsmarke Schutz genießen kann. Denn eine Beschränkung des Zeichens auf eine bestimmte Position kann aus dem Umstand, dass eine markenmäßige Verwendung eines Zeichens jedenfalls bei einer praktisch naheliegenden Verwendung in Betracht kommt (z. B. wenn das Zeichen auf einem auf der Innenseite eingenähten Etikett angebracht wird) nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht hergeleitet werden (BGH GRUR 2010, 825, 827 Rdnr. 22 – Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Die Beurteilung, ob ein Zeichen im Einzelfall von den angesprochenen Verkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird oder nicht, hängt daher maßgeblich auch von der tatsächlichen Art und Weise der Anbringung auf oder im Zusammenhang mit dem Produkt ab. Nicht erforderlich ist für die Annahme hinreichender Unterscheidungskraft im Rahmen des Eintragungsverfahrens, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein muss. Es genügt vielmehr, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird (BGH GRUR 2001, 240, 242 – SWISS ARMY; GRUR 2008, 193, Rdnr. 22 – Marlene-Dietrich-Bildnis I; GRUR 2010, 825, Rdnr. 21 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 1100, Rdnr. 28 – TOOOR!).

Verbindet der Verkehr bei derartigen Verwendungsmöglichkeiten mit dem Zeichen keine bloß beschreibende Angabe über die Ware selbst oder deren Eigenschaften, kann ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden, selbst wenn es auch Verwendungsmöglichkeiten gibt, bei denen der Verkehr das Zeichen nicht als Herkunftshinweis versteht (BGH

a. a. O. Rdnr. 23 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; a. a. O. Rdnr. 30 – TOOOR!). Das Interesse der Allgemeinheit sowie der übrigen Marktteilnehmer, das angemeldete Zeichen in einer Art und Weise benutzen zu dürfen, in der es vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, erfordert eine solche Beschränkung des Markenschutzes bereits im Eintragungsverfahren nicht, da diesem Interesse im Verletzungsverfahren über das Merkmal der markenmäßigen Benutzung eines Zeichens im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG hinreichend Rechnung getragen werden kann. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die Möglichkeiten, das Zeichen als Herkunftshinweis zu verwenden, gegenüber den Verwendungen überwiegen, bei denen der Verkehr darin keinen solchen Herkunftshinweis sieht (BGH a. a. O. Rdnr. 23 – Marlene-Dietrich-Bildnis II).

b) In Anwendung dieser Grundsätze kommt dem angemeldeten Wortzeichen nach den Feststellungen des Senats für die noch in Rede stehenden Waren hinreichende Unterscheidungskraft zu.

aa) Die Kennzeichnungsgewohnheiten bei Sportbekleidung sind allgemein dadurch geprägt, dass Markenzeichen an unterschiedlichen Stellen/Positionen auf den jeweiligen Bekleidungsstücken aufgebracht werden. Bevorzugt erfolgt die Kennzeichnung an prominenter, nach außen deutlich erkennbarer Stelle. Darin unterscheidet sich Sportbekleidung maßgeblich von anderen Bekleidungskategorien wie Geschäfts- oder Berufsbekleidung und modischer Bekleidung. Bei diesen Bekleidungsarten befindet sich die Kennzeichnung vorzugsweise an dezenter, von außen nicht unmittelbar sichtbarer Position, etwa auf einem innen angebrachten Textiletikett.

aaa) Bei T-Shirts, Sweatshirts und Trainingsanzugoberteilen im Bereich der Sportbekleidung erfolgt die Kennzeichnung üblicherweise primär auf der Vorderseite im Brustbereich, großflächig oder linksseitig. Das Markenwort erstreckt sich dabei oft auch – weithin sichtbar – über die gesamte Körperbreite. Dem Verkehr sind diese Kennzeichnungsgewohnheiten insbesondere durch die Praxis der den

Sportmarkt dominierenden großen Hersteller vertraut und die Auswahl der Bekleidungsstücke erfolgt in erster Linie anhand der äußeren Kennzeichnung. Zudem sind Kennzeichnungen innenseitig in Nackenhöhe oder seitlich in Hüfthöhe auf kleinflächigen Etiketten oder Aufnähern angebracht, die vom Verkehr allerdings erst in zweiter Linie bei näherer Begutachtung des Kleidungsstücks wahrgenommen werden.

bbb) Bei Fußballtrikots dominiert eine kleinflächigere Kennzeichnung im Brustbereich, mittig oder rechtsseitig, da hier auf der Vorderseite regelmäßig zusätzlich noch Vereinseembleme (linksseitig) und Sponsorenmarken aufgebracht werden.

ccc) Bei Fußballhosen befindet sich die Kennzeichnung üblicherweise kleinflächig seitlich im Bereich des unteren Saums, bei Trainingsanzughosen linksseitig im Bereich des Oberschenkels, zudem jeweils auf dem Innenetikett im rückwärtigen Bundbereich.

ddd) Die Kennzeichnung von Baseballkappen erfolgt üblicherweise frontal oberhalb des Schirms, zusätzlich hinten oberhalb der Weitenverstellung, zuweilen auch seitlich.

eee) Fußballschuhe werden üblicherweise an unterschiedlichen Stellen gekennzeichnet. Markenzeichen finden sich am Oberrand der Lasche, seitlich auf dem Schuhkörper selbst, aber auch am Fersenbereich, sowie innen auf der Einlage und unten auf der Sohle.

fff) Die Kennzeichnung bei Schienbeinschonern erfolgt üblicherweise vorn im oberen Bereich unterhalb des Knies oder aber vertikal über die Länge des Schienbeins.

Auf Grundlage dieser Feststellungen gelangt der Senat zu der Prognose, dass eine Reihe naheliegender Möglichkeiten besteht, das Zeichen "TOOOR!" auf den beanspruchten Waren so an einer bestimmten Stelle oder in einer bestimmten

Aufmachung anzubringen, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Herkunftshinweis aufgefasst wird.

bb) Eine Wahrnehmung des Begriffs "TOOOR!" als eine unmittelbar beschreibende Angabe scheidet für die in Rede stehenden Waren aus. Die Bezeichnung verfügt infolge ihrer vom gebräuchlichen Sachbegriff "Tor" deutlich abweichenden Schreibweise und der ausrufartigen Formulierung über eine gewisse Ungewöhnlichkeit. Selbst wenn der Verkehr trotz der ungewöhnlichen Schreibweise im Markennwort leicht den bekannten Begriff "Tor" erkennt, wird mit diesem Begriff noch nicht ein Merkmal der verfahrensgegenständlichen Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen, Fußballtrikots, Fußballhosen, Fußballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanzüge" beschrieben, insbesondere scheidet eine – allein in Betracht kommende – Zweckbestimmung schon deshalb aus, weil weitere Begriffe, wie z. B. ein (Tor) schießen, ein (Tor) abwehren, im (Tor) stehen oder (Tor-)wart, (Tor-)schütze, erst hinzugedacht werden müssten (BGH GRUR 2011, 65 – Buchstabe T mit Strich). Aus diesen Gründen liegt auch kein enger beschreibender Bezug des Markennworts zur Verwendung dieser Waren für Ballsportarten vor. Für die Annahme eines derartigen Bezugs wären mehrere weitere Gedankenschritte erforderlich, nämlich, dass man diese Bekleidungsstücke anzieht bzw. verwendet, um eine Sportart auszuüben, bei der – anders als z. B. beim Volley-, Basketball oder Baseball – der Erfolg in Toren gemessen wird.

Somit eignet sich das Markennwort für diese noch in Rede stehenden Waren als betrieblicher Herkunftshinweis.

2. Der eingetragenen Marke steht wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der betreffenden Waren auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit gehindert zu unterschreiben.

Kortge

Dorn

Kortge

Hu