



# Bundespatentgericht

27 W (pat) 84/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
16. April 2013

...

## Beschluss

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 908 458**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 41 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Wortmarke IR 908 405 (Ursprungsland Österreich mit Priorität vom 2. Juni 2006)

#### **HAHNENKAMM-RENNEN**

mit Beschlüssen vom 11. November 2008 und 1. Juni 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Schutz in Deutschland, wie im Refusal of Protection vom 8. Juni 2007 beanstandet, für die Waren und Dienstleistungen

- 14 Jewellery, especially emblems of precious metals, pins, tie holders and tiepins; coins; watches;
- 16 Printed matter, stationery, instructional and teaching material (except apparatus);
- 22 Ropes, nets, tents and awnings (not included in other classes);
- 25 Clothing, footwear, headgear;

- 28 Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes:
- 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices:
- 33 Alcoholic beverages (except beers);
- 41 Conducting of ski sports events; providing of training; entertainment

wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ versagt. Das ist im Erinnerungsbeschluss damit begründet, die Marke „HAHNENKAMM-RENNEN“ bezeichne ein bedeutendes und im Inland sehr bekanntes Sportereignis, so dass die international registrierte Marke nur als Hinweis auf dieses Ereignis verstanden werden könne, nicht jedoch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Insoweit sei die Bezeichnung „HAHNENKAMM-RENNEN“ mit der Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006“ in jeder Hinsicht vergleichbar. Die vom BGH in dieser Entscheidung (GRUR 2006, 850) angestellten Überlegungen ließen sich daher auf das Schutzersuchen der hier gegenständlichen Marke übertragen. Andere Entscheidungen des Bundespatentgerichts und der Markenstellen seien schon deshalb unbeachtlich, weil dem Bundesgerichtshof die Kompetenz zukomme, letztinstanzlich zu entscheiden.

Entgegen der Auffassung des Markeninhabers sei die international registrierte Marke „HAHNENKAMM-RENNEN“ auch nicht ohne jeglichen beschreibenden Gehalt, was nach Auffassung des Markeninhabers den Unterschied zur Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006“ ausmachen solle. Die Erstprüferin habe im angegriffenen Beschluss dargelegt und nachgewiesen, dass die schutzsuchende Marke

die Bezeichnung für jährlich stattfindende Skirennen am Bergrücken des Hahnenkamm im Skigebiet von Kitzbühel sei. Das HAHNENKAMM-RENNEN sei daher ein bestimmtes sehr bekanntes Sportereignis. Dem Erinnerungsprüfer erschließe sich nicht, inwieweit „FUSSBALL WM 2006“ beschreibend, „HAHNEKAMM-RENNEN“ aber nicht beschreibend sein solle. Beides seien Bezeichnungen von sportlichen Großereignissen.

Die hier gegenständliche Bezeichnung „HAHNEKAMM-RENNEN“ sei dem angesprochenen inländischen Publikum auch bekannt. Das HAHNEKAMM-RENNEN mit seinen verschiedenen Disziplinen gelte als das spektakulärste Rennen im internationalen Ski-Weltcup. Dies allein bringe eine entsprechende Medienpräsenz mit sich. Zudem handele es sich bei dem Austragungsort Kitzbühel um einen Ort, der eine große Anziehungskraft auf Prominente aus allen Gesellschaftsbereichen ausübe, so dass das HAHNEKAMM-RENNEN nicht nur ein sportlicher, sondern auch ein gesellschaftlicher Höhepunkt sei. Auch dies führe zu einer entsprechenden medialen Aufmerksamkeit und erlaube die Prognose, dass die absolute Mehrheit der angesprochenen Verbraucher den Begriff „HAHNEKAMM-RENNEN“ kenne.

Der BGH habe in seiner FUSSBALL WM-Entscheidung dargelegt, dass die Unterscheidungskraft für solche Waren und Dienstleistungen zu verneinen sei, die mit diesem Ereignis in Zusammenhang gebracht würden, sei es als Sonderanfertigung, als Sonderangebot oder als notwendige oder zusätzliche Leistung aus Anlass dieses Ereignisses. Die Gemeinfreiheit der den Anlass beschreibenden Angabe stehe deren herkunftshinweisenden Zuordnung zu einem bestimmten Unternehmen entgegen. So verhalte es sich im vorliegenden Fall hinsichtlich aller vom Markeninhaber beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

Bei den Waren der Klassen 14, 16, 22, 25, 28, 32 und 33 handele es sich um typische Merchandising-Artikel, die im Zusammenhang mit Großereignissen angeboten würden. Die international registrierte Marke „HAHNEKAMM-RENNEN“ werde

in Zusammenhang mit beispielsweise Uhren, Programmheften, Fangnetzen, Windjacken, Energy-Drinks, Cocktails nur als solche Bezeichnung eines bekannten Rennens, nicht aber als Hinweis auf den Hersteller dieser Waren aufgefasst. In Zusammenhang mit der Veranstaltung von Skirennen (Klasse 41) sei die Marke sogar direkt beschreibend und nur ein Hinweis darauf, dass das HANNENKAMM-RENNEN veranstaltet werde. Im Ergebnis würden die angesprochenen Verkehrskreise die Marke daher in Bezug zu allen Waren und Dienstleistungen nur als Name eines bestimmten Ereignisses, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen. Der Bundesgerichtshof habe in der FUSSBALL WM 2006-Entscheidung zum Ausdruck gebracht, dass die Bezeichnung von Events keine Privilegierung hinsichtlich der Beurteilung der Schutzfähigkeit erfahre. Der international registrierten Marke sei damit Unterscheidungskraft für alle Waren und Dienstleistungen abzusprechen.

Zumindest für die Dienstleistungen der Klasse 41 stehe der international registrierten Marke im Übrigen auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Insoweit beschreibe die Marke direkt und unmittelbar den Gegenstand der Dienstleistungen. Sie erläutere, dass sich die Durchführung von Skisport-Events, die Zurverfügungstellung von Trennungsmöglichkeiten und die Unterhaltung auf das HAHNENKAMM-RENNEN, das einmal jährlich in Kitzbühel veranstaltet werde, beziehe.

Der Beschluss im Erinnerungsverfahren ist dem Markeninhaber am 8. Juni 2011 zugestellt worden.

Mit seiner Beschwerde vom 6. Juli 2011 wendet er sich gegen die Wertung in den angegriffenen Entscheidungen und verfolgt sein Schutzersuchen weiter. Das begründet er damit, die angemeldete Bezeichnung sei unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Vorliegend sei gerade keine Bezeichnung angemeldet worden, die aus der Sport- bzw. aus der Veranstaltungsart als solcher bestehe, so wie dies bei der Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006“ der Fall gewesen sei. Es ge-

he nicht um die Anmeldung der Marke „SKI-RENNEN“ oder „ABFAHRTS-RENNEN“ o. ä. Vielmehr sei die Sportart bzw. der Gegenstand der Veranstaltung aus der angemeldeten Bezeichnung überhaupt nicht ersichtlich.

Stattdessen sehe sich das Publikum mit dem Begriff „HAHNENKAMM“ konfrontiert. Das Amt überschätze das Verkehrsverständnis, wenn es davon ausgehe, dass das Publikum hierin sofort und unmittelbar, d. h., ohne weitere Gedankenschritte die Bezeichnung des jährlich in Kitzbühel stattfindenden Sportereignisses sehe. Anders als bei dem Begriff „FUSSBALL WM 2006“ dränge sich die Sportart bzw. der Gegenstand der Veranstaltung gerade nicht auf. Das Publikum, das nicht auf die Verbraucher mit Interessen an Wintersportveranstaltungen beschränkt werden könne, sondern auf die durchschnittlichen Abnehmer der angemeldeten Waren und Dienstleistungen erweitert werden müsse, werde allenfalls infolge gedanklicher Deduktion einen Zusammenhang mit der Bergkette der Kitzbüheler Alpen und dem danach benannten Skirennen herstellen.

Selbst wenn jedoch unterstellt werde, dass Teile des Publikums unmittelbar einen Zusammenhang mit dem Skirennen in den Kitzbüheler Alpen herstellten, so stehe dies dem Bestehen von Unterscheidungskraft bzw. der Eintragungsfähigkeit der Marke nicht entgegen. Im Gegenteil würde dies bedeuten, dass das Publikum in der Bezeichnung einen klaren Herkunftshinweis und damit ein Unterscheidungs mittel für die Veranstaltung von Skirennen sehe.

Der Anmelder stützt sein Eintragungsbegehren auf seiner Ansicht nach vergleichbare Voreintragungen.

Die Marke „HAHNENKAMM-RENNEN“ sei insbesondere für die Dienstleistung „Veranstaltung von Skirennen“ nicht glatt beschreibend. Selbst wenn das Publikum einen Zusammenhang mit dem Skirennen in den Kitzbüheler Alpen erkenne würde, ändere dies nichts daran, dass die Marke als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werde. Im Gegenteil: Setze das Publikum die Anmeldemarke mit

der Veranstaltung in den Kitzbüheler Alpen in Verbindung, sehe es in dieser Angabe gerade ein Unterscheidungsmittel für die Veranstaltung von Skirennen und damit einen klaren Herkunftshinweis.

Wenn die Bezeichnung „HAHNENKAMM-RENNEN“ schon keine glatt beschreibende Angabe im Hinblick auf die Veranstaltung von Skirennen in Klasse 41 darstelle, so müsse dies erst recht für die übrigen von der Markenmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen gelten. Es sei überhaupt nicht erkennbar, wieso „HAHNENKAMM-RENNEN“ z. B. Schmuckwaren, Unterrichts- und Lehrmaterialien oder Zelte beschreiben sollte.

Die Schutzverweigerung könne im Hinblick auf die Waren der Klassen 14, 16, 22, 25, 28 32 und 33 selbst dann nicht aufrechterhalten werden, wenn man die angemeldete Bezeichnung als beschreibende Sachangabe im Sinne eines Hinweises auf ein bekanntes sportliches Ereignis ansehen sollte. So habe der BGH in seiner FUSSBALL WM 2006-Entscheidung entschieden, dass bei den Waren und Dienstleistungen, die ihrer Art oder Bestimmung nach keinen Bezug zu der Durchführung der durch die Bezeichnung beschriebenen Veranstaltungen aufwiesen, nach der allgemeinen Lebenserfahrung kein Anhaltspunkt dafür bestehe, dass das Publikum den Titel der Veranstaltung als bloßen Hinweis auf diese und nicht als Unterscheidungsmittel verstehe. Einen derartigen Bezug wiesen die Waren zu der Durchführung einer Skisportveranstaltung nicht auf.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. November 2008 und 1. Juni 2011 aufzuheben und der Marke IR 908 458 Schutz in Deutschland zu gewähren.

Zu der auf seinen Hilfsantrag anberaumten mündlichen Verhandlung ist der ordnungsgemäß geladene Markeninhaber nicht erschienen.

## II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Zu Recht und mit eingehender sowie zutreffender Begründung hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ versagt.

Auch die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

### 1.

Der Schutz nachsuchenden Marke fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

#### a)

Unterscheidungskraft im Sinn dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denjenigen anderer zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2006, 229 - BioID).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Kreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informier-



ten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2). Auch Wortfolgen haben keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verbraucher lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Endungen 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 BIPMZ 2002, 85 - Individuelle).

b)

Die angemeldete Bezeichnung setzt sich zusammen aus der geographischen Angabe „HAHNENKAMM (= Bergrücken bei Kitzbühel) und dem deutschen Wort „RENNEN“ (= sportlicher Wettbewerb, bei dem die Schnelligkeit, mit der eine Strecke zurückgelegt wird, über den Sieg entscheidet; vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., Mannheim 2006).

Erheblichen Teilen des hier angesprochenen breiten inländischen Publikums wird die Ortsangabe „HAHNENKAMM“ aufgrund der umfangreichen Berichterstattung über die jährlich dort stattfindenden Skirennen oder als beliebtes Urlaubsgebiet bekannt sein. Gerade in ihrer Gesamtheit, auf die bei Mehrwortmarken maßgeblich abzustellen ist (BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION), wird das Publikum der Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen beschreibenden Hinweis entnehmen, nämlich dass diese im Zusammenhang mit einem am Hahnenkamm stattfindenden Rennen angeboten bzw. erbracht werden.

Zu Recht hat die Markenstelle in diesem Zusammenhang auf die BGH-Entscheidung zu der Marke FUSSBALL WM 2006 (GRUR 2006, 850) Bezug genommen, in der der BGH das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft für mit den streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen vergleichbaren Waren

und Dienstleistungen bejaht hatte. In dieser Entscheidung hat der BGH die Unterscheidungskraft u. a. für Waren der Klasse 25 mit der Begründung verneint, das Publikum werde die Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006“ als beschreibende Angabe im Sinne eines Hinweises auf das Sportereignis als solches und nicht auf den Hersteller der so gekennzeichneten Waren verstehen. Nichts anderes gilt für die hier zu beurteilende Marke, in der das Publikum nur einen Hinweis auf ein Skirennen am Hahnenkamm und nicht auf den Hersteller der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sehen wird. An diesem Verständnis ändert sich auch nichts dadurch, dass die hier zu beurteilende Veranstaltung nicht so bekannt sein mag wie die FUSSBALL WM 2006.

Bei den beanspruchten Waren der Klasse 14, einem Teil der Klasse 16 (Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate), der Klassen 25 und 28 handelt es sich um typische Merchandising-Artikel, die im Zusammenhang mit einem Großereignis wie dem Skirennen am Hahnenkamm angeboten werden, was gegen die Unterscheidungskraft spricht (vgl. BGH GRUR 2012, 415 – Neuschwanstein).

In Bezug auf Druckereierzeugnisse wird das Publikum der Wortfolge lediglich einen Hinweis auf deren Thema und Inhalt entnehmen, nämlich dass sie sich mit dem bekannten Skirennen am Hahnenkamm befassen.

Die in Klasse 22 beanspruchten Waren kommen bei Skirennen wie dem Hahnenkamm-Rennen üblicherweise zur Absicherung der Fahrstrecke zum Einsatz.

Aus der FUSSBALL WM 2006-Entscheidung des BGH folgt, dass das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft auch bezüglich der Getränke der Klasse 32 und 33 besteht, da das Publikum überhaupt nicht auf die Idee kommen wird, die Bezeichnung könne oder solle die Herkunft einer damit versehenen Ware aus einem bestimmten Unternehmen identifizieren. Abgesehen davon werden die beanspruchten Getränke den Besuchern des Sportereignisses am Hahnenkamm

bekanntlich auch angeboten, was ebenfalls gegen die Unterscheidungskraft spricht (vgl. BGH, a. a. O., - Neuschwanstein).

In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 wird das Publikum die Bezeichnung ohne weiteres als Hinweis auf deren Art, Gegenstand und Erbringungsort verstehen, nämlich auf das am Hahnenkamm stattfindende Rennen.

Der Bindestrich zwischen den Bestandteilen „HAHNENKAMM“ und „RENNEN“ ist auch kein schutzbegründendes Element, da er die beschreibende oder zumindest im Vordergrund stehende Sachaussage der angemeldeten Wortfolge gänzlich unberührt lässt (vgl. BPatG Beschluss vom 27. Juli 1998, 30 W (pat) 165/97 – Computer-World; Beschluss vom 19. September 2007, 29 W (pat) 131/04, Beck RS 2008, 07656 - Direct-to-Talk).

Soweit der Makeninhaber auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verweist, vermag er auch hieraus keinen Anspruch auf Schutzrechtserstreckung der vorliegenden Marke herzuleiten. Eine pauschale Betrachtungsweise verbietet sich ohnehin, da jeder Fall gesondert unter Einbeziehung seiner Besonderheiten, insbesondere der Marke selbst, der Waren und Dienstleistungen für die sie eingetragen werden soll und des beteiligten Publikums, zu beurteilen ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage, und selbst Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken führen nach ständiger Rechtsprechung somit nicht zu einem Anspruch auf Eintragung. Gegenstand der Prüfung nach § 37 MarkenG ist nämlich ausschließlich die jeweils im konkreten Verfahren angemeldete Marke. Das Gericht hat demnach zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt stets eine eigene Entscheidung zu treffen (vgl. hierzu auch HABM GRUR 1999, 737 - ToxAlert) und dabei das Gebot des rechtmäßigen Handelns zu berücksichtigen, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann (BPatG GRUR 2009, 667, 668 - Schwabenpost m. w. Nachw.).

2.

Die Markenstelle hat in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 zu Recht auch das Schutzhindernis des Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht, da „HAHNENKAMM-RENNEN“ insoweit den Gegenstand der Dienstleistungen unmittelbar beschreibt, nämlich dass diese im Zusammenhang mit dem gleichnamigen Skirennen in Kitzbühel erbracht werden.

3.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

4.

Gründe für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 574 ZPO) liegen nicht vor, weil keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung einer höchstrichterlichen Klärung bedürfen und der Senat mit dieser Entscheidung nicht von Entscheidungen anderer Gerichte abweicht.

Dr. Albrecht

Kruppa

Kopacek

Hu