



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 11/12

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 307 54 560**  
**(hier: Lösungsverfahren S 150/10 Lösch)**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) am 22. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Februar 2011 wird aufgehoben. Auf den Lösungsantrag der Antragstellerin wird die Löschung der Marke 307 54 560 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die am 20. August 2007 als Wortmarke angemeldete Wortfolge

**HALL OF FAME**

ist am 5. November 2007 unter der Nummer 307 54 560 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 2 und 28 eingetragen worden:

Klasse 2:

Farben, Lacke, insbesondere in Sprühdosen und Schreib- und Zeichengeräten; Verdünnungsmittel für Anstrichfarben und Lacke;

Klasse 28:

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten.

Die Antragstellerin hat dagegen am 21. Mai 2010 Löschantrag nach § 50 MarkenG eingereicht, da die angegriffene Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Der Löschantrag ist zum Zwecke der Zustellung an den Markeninhaber am 16. Juni 2010 per Einschreiben abgesendet worden. Der Markeninhaber hat dem Löschantrag am 17. August 2010 widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschantrag mit Beschluss vom 22. Februar 2011 zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenabteilung stehen der angegriffenen Marke Schutzhindernisse nach § 8 MarkenG nicht entgegen. Sie verfüge über Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da sie keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt in Bezug auf die vorgenannten Waren aufweise. Der Begriff „Hall of Fame“ bedeute wörtlich übersetzt „Ruhmeshalle“ und bezeichne einen realen, häufig auch virtuellen Denkmal-Raum für die bedeutendsten Vertreter eines bestimmten Bereichs, so z.B. im Sport (Basketball Hall of Fame), in der Musik (Rock and Roll Hall of Fame), im Bereich der Medien (Disney Hall of Fame) und der Technik (Robot Hall of Fame). Dabei werde die Wortfolge „Hall of Fame“ allerdings nicht in Alleinstellung, sondern mit einem Zusatz verwendet, der das jeweilige Fach- oder Spezialgebiet bezeichne. In diesem Zusammenhang stelle „Hall of Fame“ in Alleinstellung keine produktbeschreibende Sachangabe dar, insbesondere gebe es noch keine „Ruhmeshalle“ für „Farben und Lacke in Sprühdosen“. Ferner würden im Bereich der Kunst und Kultur, insbesondere der Graffiti-

Szene, mit der Wortfolge „Hall of Fame“ auch „legal bemalbare Wände“ bezeichnet, welche oft von Privatpersonen oder von öffentlichen Institutionen zur Verfügung gestellt würden, damit auf diesen Wänden großformatige, konzeptionell erarbeitete Graffitis aufgebracht werden könnten, die in einer illegalen Nacht-und-Nebel-Aktion nicht möglich wären. Auch in dem letztgenannten Zusammenhang besitze die angegriffene Marke Unterscheidungskraft, da sie auch insoweit keinen produktbeschreibenden Sinngehalt aufweise. Denn es sei nach wirtschaftlichen Kriterien weder sinnvoll noch naheliegend, „Sprühlacke“ danach zu unterscheiden, ob sie für freigegebene oder nicht freigegebene Wandflächen verwendet würden. Eine Assoziation dahingehend, dass sich diese Waren besonders für einen Einsatz auf einer „Hall of Fame“ eignen, erschließe sich dem Verkehr erst nach einigem Nachdenken.

Die Wortfolge „Hall of Fame“ sei auch kein Begriff, der stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde. Insbesondere stelle diese Wortfolge keine allgemeine Werbebotschaft dar. Sie sei in Deutschland noch nicht in einer Weise in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, dass sie mit gängigen Begriffen wie „Memorial, Museum, Gedenkstätte“ etc. vergleichbar wäre.

Aus den vorgenannten Gründen bestehe die angegriffene Marke auch nicht ausschließlich aus Angaben, die Eigenschaften der beanspruchten Waren beschreiben könnten, so dass auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt sei.

Der Markeninhaber sei bei der Anmeldung der angegriffenen Marke auch nicht bösgläubig gewesen, so dass auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht zu bejahen sei. Selbst wenn man von dem Vortrag der Antragstellerin ausgehe, dass im Rahmen von Verhandlungen zwischen ihr und dem Markeninhaber über später gescheiterte Kooperationen im Bereich „Graffiti“ ein Mitarbeiter des Markeninhabers ein Konzept für eine Marke „Hall of Fame“ vorgestellt habe, welches dann von der Antragstellerin realisiert worden sei, könne eine Bös-

gläubigkeit des Markeninhabers nicht bejaht werden. Ein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin sei nicht ersichtlich. Die Markenmeldung sei vom Markeninhaber auch nicht zu wettbewerbsfremden Zwecken getätigt worden, zumal nicht festzustellen sei, dass sie ausschließlich in der Absicht erfolgte, den weiteren Gebrauch der Bezeichnung „Hall of Fame“ für Dritte zu sperren. Vielmehr sei von einem eigenen wirtschaftlichen Nutzungsinteresse des Markeninhabers auszugehen.

Dieser Beschluss ist der Antragstellerin am 14. März 2011 zugestellt worden.

Mit ihrer am 13. April 2012 gegen den vorgenannten Beschluss erhobenen Beschwerde hält die Antragstellerin an ihrem Löschungsantrag fest. Sie ist der Auffassung, dass die angegriffene Marke beschreibenden Charakter mit Produktbezug habe. Die Wortfolge „Hall of Fame“ stelle eine Qualitätsangabe für das Produkt „Farben in Sprühflaschen“ insbesondere für Graffiti-Anwendungen dar. In jeder Kunst- oder Kulturszene stelle die Aufnahme in eine „Hall of Fame“ die Krönung einer Künstlerkarriere dar. Nichts anderes gelte für die Graffiti-Szene. Die Wortfolge „Hall of Fame“ vermittele daher in Bezug auf „Farben in Sprühflaschen“ die Werbebotschaft erhöhter Bildqualität. Es werde werbemäßig suggeriert, die Anwendung des betreffenden Produktes sei für den Aufstieg in den Kreis von Graffiti-Berühmtheiten zumindest hilfreich, zumal Farben in Sprühdosen ganz unterschiedliche Qualitäten hätten und die Qualität der Farbe (z.B. Leuchtkraft) bei der Schaffung von Graffiti besondere Bedeutung habe. Zudem sei die Verwendung der Wortfolge „Hall of Fame“ in Deutschland weit verbreitet, so dass diese Wortfolge auch als produktbeschreibende Angabe geeignet sei. Diese Wortfolge stelle ferner in Bezug auf die Ware „Farbe in Sprühflaschen“ eine Bestimmungsangabe insbesondere im Zusammenhang mit Graffiti-Anwendungen dar. Die Verwendung auf einer „legalen“ Wandfläche sei eine besonders signifikante Bestimmungsangabe, die sich den angesprochenen Verkehrskreisen aus der Bezeichnung „Hall of Fame“ auch unmittelbar und ohne längeres Nachdenken erschließe.

Unerheblich sei, ob die so gekennzeichnete Ware auch für andere Zwecke verwendet werden könne.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 307 54 560 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aus seiner Sicht weist die angegriffene Marke Unterscheidungskraft auf. Zurückweisungen von Markenmeldungen wie „Deutsche Fußball Hall of Fame“ oder „Logistik Hall of Fame“ könnten keine präjudizielle Wirkung entfalten. Vielmehr sei die Wortfolge „Hall of Fame“ in Alleinstellung als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet. Die angegriffene Marke habe in Bezug auf die Waren „Farbe bzw. Lacke in Sprühdosen“ keinen produktbeschreibenden Charakter, auch nicht hinsichtlich Graffiti-Anwendungen und insbesondere nicht zu den von der Antragstellerin genannten Qualitätsmerkmalen wie Leuchtkraft, Deckfähigkeit, Haltbarkeit, Tropfbeständigkeit oder Geräuscharmheit. Insoweit verfüge die angegriffene Marke über keinen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt bzw. stelle in diesem Zusammenhang keine unmittelbar beschreibende Sachangabe dar. Es liege auch kein enger Sachzusammenhang, der sofort und ohne weiteres auf der Hand liege, vor. In der Graffiti-Szene bedeute „Hall of Fame“ zudem „legal bemalbare Wand“, so dass dieser Wortfolge insoweit eine andere Bedeutung zukomme als in sonstigen Bereichen, bei denen es um Verdienste der in eine „Hall of Fame“ aufgenommenen Künstler gehe. Eine Qualitätsangabe scheidet daher aus. Die Antragstellerin selbst habe mit dem Zeichen „Hall of Fame“ eine limitierte Serie von Sprühdosen vertrieben, die verschiedenen Künstlern der Graffiti-Szene gewidmet, als reines Samm-

lerstück gedacht und nicht für eine tatsächliche Benutzung zum Sprühen von Farben bestimmt gewesen sei, so dass auch insoweit nicht von einer Qualitätsangabe gesprochen werden könne. Keine der möglichen Bedeutungen von „Hall of Fame“ beschreibe ein wesentliches Merkmal von Farben in Sprühflaschen.

Die angegriffene Marke habe auch nicht den Charakter einer Bestimmungsangabe. Die eigene Nutzung des Begriffs „Hall of Fame“ durch die Antragstellerin habe nicht auf das Produkt und dessen mögliche Nutzung, sondern auf den jeweiligen Künstler und dessen Werk abgezielt. Die Käufer von Sprühdosen machten sich üblicherweise auch keine Gedanken darüber, ob sie die Farbe auf „legale“ oder „illegale“ Wände aufbringen, so dass die angesprochene Zielgruppe aus der Angabe „Hall of Fame“ keine Angabe dahingehend erkennen werde, dass eine so gekennzeichnete Sprühdose für das Besprühen „legal bemalbarer Wände“ bestimmt sei.

Die Beteiligten sind mit eingehendem Senatshinweis vom 23./24. August 2012 (Bl. 44 ff. d.A.) über die vorläufige Auffassung des Senats zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde der Antragstellerin informiert worden. Stellungnahmen oder weitere Anträge sind danach von keinem Beteiligten eingereicht worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Entgegen der Auffassung der Markenabteilung weist die angegriffene Marke in Bezug auf die Waren der Klassen 2 und 28, für die sie eingetragen ist, sowohl zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den vorliegen-

den Löschungsantrag keinerlei Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), so dass der angefochtene Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen waren (§§ 50, 54 MarkenG).

1.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u.a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a.a.O.).

Bei der Beurteilung der Frage, ob das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen zählen zum einen die inländischen (End-) Verbraucher der betreffenden Waren bzw. Kunden der betreffenden Dienstleistungen, wobei es insoweit auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen ankommt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29, 30 m.w.N.). Ferner gehören die inländischen, am Handel beteiligten Fachkreise zu den maßgeblichen Verkehrskreisen, wobei bereits das Verständnis dieser Fachkreise für sich gesehen bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft



von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8, Rdn. 29 m.w.N.). Im vorliegenden Fall kommt es daher auf das Verständnis einerseits der Verbraucher an, die die hier einschlägigen Farben, Lacke und Verdünnungsmittel (Klasse 2) bzw. Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel (Klasse 28) für den eigenen Ge- und Verbrauch oder Ge- und Verbrauch von Dritten erwerben und andererseits der am Handel mit diesen Produkten beteiligten Personen an.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Wortfolge „Hall of Fame“ nicht geeignet, um in Bezug auf die vorgenannten Waren als betrieblicher Herkunftshinweis dienen zu können.

Die aus der englischen Sprache stammende Wortfolge „Hall of Fame“ bedeutet in deutscher Übersetzung „Ruhmeshalle“ (vgl. Langenscheidt Muret-Sanders, Großwörterbuch Englisch Teil 1, Neubearb. 2010, S. 444; den Beteiligten als Anlage 1 zum Senatshinweis vom 23./24. August 2012 übersandt). Entgegen der Auffassung der Markenabteilung ist davon auszugehen, dass diese Wortfolge in der vorgenannten Bedeutung in relevantem Umfang Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat. Bereits eine Google-Recherche zu diesem Begriff in den „Seiten aus Deutschland“ ergibt eine Trefferzahl von ca. ... Mio. (vgl. dazu die Anlage 2 zum Senatshinweis vom 23./24. August 2012). Tatsächliche oder virtuelle „Halls of Fame“ konnten für die verschiedensten Bereiche ermittelt werden, so z.B. für den Sport (z.B. eine „Hall of Fame“ des FC Bayern, die legendären Spielern gewidmet ist, vgl. die Anlage 3 zum Senatshinweis vom 23./24. August 2012), eine „Hall of Fame der deutschen Forschung“ des „Manager Magazins“ (vgl. die Anlage 4 zum Senatshinweis vom 23./24. August 2012), oder eine firmeneigene „Hall of Fame“ des auch in Deutschland beheimateten Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS für herausragende innovatorische Leistungen (vgl. die Anlage 5 zum Senatshinweis vom 23./24. August 2012). Bereits im Jahre 1992 hat das „Manager Magazin“ eine „Business Hall of Fame“ für herausragende Persönlichkeiten der deutschen Wirtschaft ins Leben gerufen (vgl. die Anlage 6 zum Senatshinweis

vom 23./24. August 2012). Im Bereich des Sports gibt es seit 2006 eine „Hall of Fame“ der Stiftung Deutsche Sporthilfe (vgl. Anlage 7 zum Senatshinweis vom 23./24. August 2012, dort insbesondere Seite 2). Im Bereich der Unternehmenskommunikation gibt es einen Wettbewerb „Best of Corporate Publishing“, in dessen Rahmen für herausragende, mehrfach ausgezeichnete Publikationen seit 2007 eine „Hall of Fame“ eingerichtet wurde (vgl. die Anlage 8 zum Senatshinweis vom 23./24. August 2012). Von einer Organisation „Plus X Award“ werden Produkte aus diversen Bereichen, wie z.B. Automobile, Unterhaltungselektronik, Möbel, Baumaterial und vieles mehr, mit diversen Innovationspreisen ausgezeichnet und in einer virtuellen „Hall of Fame“ ausgestellt (vgl. dazu die in Anlage 9 zum Senatshinweis vom 23./24. August 2012 beigefügten Unterlagen). Im Bereich der Video-/ und Computerspiele gibt es eine Aufstellung von qualitativ besonders hochwertigen Spielen, die in einer „Hall of Fame“ aufgelistet sind (vgl. dazu die in Anlage 10 zum Senatshinweis vom 23./24. August 2012 beigefügten Unterlagen). Sogar im Warenbereich der Lacke bzw. bei den Dienstleistern im Autolackierbereich werden die positiven Ergebnisse einer Autolackierung auf einer Fotostrecke dargestellt, die als „HALL OF FAME“ bezeichnet ist (vgl. dazu die Anlage 11 zum Senatshinweis vom 23./24. August 2012).

Aus dieser Recherchelage folgt, dass die Wortfolge „Hall of Fame“ auch von den hier maßgeblichen Verkehrskreisen, zumindest von einem relevanten Teil davon als - tatsächliche oder virtuelle - „Ruhmeshalle“ verstanden wird. Die recherchierten Belege, die sich in relevantem Umfang auch auf den Zeitraum vor Eintragung der angegriffenen Marke beziehen (siehe dazu Anlagen 6 bis 9 zum Senatshinweis vom 23./24. August 2012), lassen den Schluss auf ein solches Verkehrsverständnis auf den auch maßgeblichen Zeitpunkt der Eintragung zu. In der vorstehend genannten Bedeutung umschreibt diese Wortfolge zwar nicht unmittelbar und konkret die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klassen 2 und 28. Sie stellt jedoch eine eindeutig positiv besetzte Sachaussage darüber dar, dass diese Waren entweder einen hervorragenden Ruf haben, der sie deutlich von den entsprechenden Waren der Wettbewerber abhebt, oder diese Waren aufgrund

ihrer Qualität oder sonstigen Eigenschaften ihrem Benutzer zu einem besonders positiven Ruf im jeweiligen Bereich verhelfen. Dies ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt naheliegend, dass es Innovationspreise für diverse Produkte gibt, die in einer „Hall of Fame“ wiedergegeben werden. „Farben, Lacke, insbesondere in Sprühdosen und Schreib- und Zeichengeräten; Verdünnungsmittel für Anstrichfarben und Lacke“ können - wie sich auch aus dem Vortrag der Beteiligten selbst ergibt - besondere Qualitätsmerkmale aufweisen, die für die Kaufentscheidung von Bedeutung sind; sie können aber auch dazu beitragen, dass ein Künstler z.B. auch in der Graffiti-Szene einen besonderen Ruf erwirbt und in eine entsprechenden „Ruhmeshalle“ aufgenommen wird. „Spiele, Spielzeug“ können den Wettbewerb zur Aufnahme in eine „Hall of Fame“ in den unterschiedlichsten Bereichen zum Gegenstand bzw. als Thema haben oder selber in besonderer Weise qualitativ sein. Das gleiche gilt - insbesondere mit Blick auf die unterschiedlichen „Ruhmeshallen des Sports“ - in Bezug auf die Waren „Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten“.

Ausgehend davon wird der Verkehr die Wortfolge „Hall of Fame“, wenn sie ihm im Zusammenhang mit den vorgenannten Waren begegnet, nicht als einen betrieblichen Herkunftshinweis auffassen, sondern darin einen sachbezogenen Hinweis erblicken, der die qualitativen Eigenschaften dieser Waren in anpreisender Weise herausstellt, indem darauf hingewiesen wird, dass sie wegen ihrer besonderen Qualität bzw. herausragenden Eigenschaften in eine „Hall of Fame“ gehören. Dieser Schluss drängt sich auf und ist nicht das Ergebnis einer analysierenden Betrachtungsweise, zumal – wie ausgeführt - auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist.

2.

In Bezug auf die Waren „Farben, Lacke, insbesondere in Sprühdosen und Schreib- und Zeichengeräten; Verdünnungsmittel für Anstrichfarben und Lacke“ ist die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke auch gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu verneinen. Nach dem eigenen Sachvortrag des Markeninhabers und den

vom ihm vorgelegten Belegen (vgl. den in Anlage 1 zum Schriftsatz des Markeninhabers vom 22. März 2012 vorgelegten Wikipedia-Auszug, Bl. 41 d.A.) umschreibt „Hall of Fame“ in der Graffiti-Szene begrifflich auch „legal bemalbare Wände“. Dann stellt der Begriff „Hall of Fame“ in einem solchen Zusammenhang eine Bestimmungsangabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, zumal es insoweit nicht nur um den Unterschied zwischen legal und illegal bemalter Wände geht, sondern auch darum, großformatige und konzeptionell erarbeitete Graffiti zu schaffen, die in einer reinen „Nacht-und-Nebel-Aktion“ nicht möglich wären. Dann kann es auch um Sprühfarben und -lacke gehen, die für entsprechende Graffiti (auf einer „Hall of Fame“) besonders geeignet sind.

3.

Da somit in Bezug auf alle hier einschlägigen Waren das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und in Bezug auf die Waren der Klasse 2 zudem das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt ist, kann dahingestellt bleiben, ob auch die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gegeben sind.

4.

Eine Auferlegung von Kosten war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

5.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war nicht erforderlich. Keiner der Beteiligten hat einen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung ge-

mäß § 69 Nr. 1 MarkenG gestellt. Es waren auch keine tatsächlichen oder rechtlichen Fragen entscheidungserheblich, die der Erörterung in einer mündlichen Verhandlung gemäß § 69 Nr. 3 MarkenG bedurft hätten.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu