



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 56/05

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 303 54 908.4**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter  
Mitwirkung ...

in der Sitzung vom 28. Februar 2007

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. April 2005 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **FRIST DRIVE**

ist als Wortmarke für Waren der Klassen 3, 18, 25, 28 und 32 sowie für Dienstleistungen der Klassen 36, 41 und 43 zur Eintragung in das Register angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 21. April 2005 in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere für Golf; Sportausbildung und sportliche Aktivitäten, insbesondere im Bereich des Golfs“

zurückgewiesen, weil der Bezeichnung „FIRST DRIVE“ insoweit die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft fehle. Bei dem Wort „DRIVE“ handle es sich um einen Fachbegriff aus dem Golfsport für den Schlag aus der Abschlagzone. Die Wortkombination „FIRST DRIVE“ bezeichne dementsprechend den ersten Schlag aus der Abschlagzone. Der am Golfsport interessierte Verkehr verstehe die angemeldete Bezeichnung daher ohne weiteres dahingehend, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen einen Bezug zum Golfsport hätten oder diesem dienten. Zur Bedeutung des Begriffs „DRIVE“ hat die Markenstelle dem Anmelder Nachweise aus mehreren Golflexika übermittelt.

Der Anmelder hat gegen diese Entscheidung insoweit Beschwerde eingelegt, als die Anmeldung für die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere für Golf“ zurückgewiesen wurde. Er macht unter Berufung auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs zu der Bezeichnung „BerlinCard“ (GRUR 2005, 417), geltend, dass einer Bezeichnung nur dann jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne, wenn deren Begriffsinhalt die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten beschreibe. Insofern stelle „FIRST DRIVE“ allenfalls in Bezug auf eine Golf-Sportausbildung oder eine Golf-Aktivität eine beschreibende Angabe dar. Bezüglich der beschwerdegegenständlichen Waren besitze „FIRST DRIVE“ jedoch keinen beschreibenden Charakter. Es sei unerheblich, ob diese Waren funktionell auf das Golfen abgestimmt seien. „FIRST DRIVE“ beschreibe in keinem Fall Eigenschaften der zurückgewiesenen Waren.

Der Anmelder beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben, als damit die Anmeldung in Bezug auf die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere für Golf“ zurückgewiesen wurde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist in der Sache teilweise, nämlich in Bezug auf die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“, begründet, weil einer Eintragung der angemeldeten Marke insoweit keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen. Im Übrigen war die Beschwerde dagegen zurückzuweisen.

1. Hinsichtlich der Waren „Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere für Golf“ fehlt der angemeldeten Bezeichnung die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren (oder Dienstleistungen) eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rdn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Enthält eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Nach diesen Grundsätzen weist die Bezeichnung „FIRST DRIVE“ hinsichtlich der Waren „Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten,

insbesondere für Golf“ nicht die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft auf.

Der in der angemeldeten Wortkombination enthaltene Begriff „FIRST“ ist die englische Bezeichnung für „erste(r, s)“. Der Bestandteil „DRIVE“ stammt ebenfalls aus dem Englischen, hat aber - wie die dem Anmelder bereits mit dem Beschluss der Markenstelle übermittelten Lexikaauszüge belegen - als Fachausdruck im Golfsport auch Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden. Mit diesem Begriff wird der Abschlag vom Tee (= leicht erhöhte Rasenfläche, von der zu Beginn einer Spielbahn der Abschlag vorgenommen wird) und damit aus der Abschlagzone bezeichnet. Für die Ausführung dieses ersten Abschlags gibt es - wie sich auch den dem Anmelder bereits von der Markenstelle übermittelten Unterlagen entnehmen lässt - einen speziellen Golfschläger, den sog. Driver, der für den Drive zwar nicht unbedingt verwendet werden muss, der aber aufgrund seines steilen Neigungswinkels am Schlägerkopf sehr lange Schlagweiten erreichen lässt und damit eine besonders erfolgreiche Ausführung des Abschlags erlauben soll. Somit gibt es Sportartikel, die speziell zur Ausführung des ersten Abschlags bestimmt sind. Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher die Bezeichnung „FIRST DRIVE“ in Bezug auf die Waren „Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere für Golf“, worunter auch Golfschläger und insbesondere auch die sog. Driver fallen, nicht als individuellen betrieblichen Herkunftshinweis auffassen, sondern lediglich als eine beschreibende Angabe in dem Sinne verstehen, dass es sich dabei um solche Sportartikel handelt, die zur Ausführung des ersten Abschlags bestimmt oder besonders geeignet sind.

2. Eine andere Beurteilung ist für die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ angezeigt. Insoweit steht der Eintragung der Wortfolge „FIRST DRIVE“ weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch der Ausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Zwar mag es speziell für die Ausübung des

Golfsports bestimmte Kleidung, Schuhe und Kopfbedeckungen geben. Jedoch sind keine speziellen Kleidungsstücke, Schuhe oder Kopfbedeckungen für die Ausführung des „DRIVE“ genannten Abschlags bekannt. Somit stellt die Bezeichnung „FIRST DRIVE“ in Bezug auf diese Waren keine deren Merkmale unmittelbar beschreibende Angabe i. S. d. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Die am Golfsport interessierten Verkehrskreise werden der Bezeichnung „FIRST DRIVE“ zwar einen Bezug zu diesem Sport entnehmen. Mangels eines unmittelbaren Zusammenhangs zwischen den Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ und dem Abschlag im Golf wird die angemeldete Bezeichnung insoweit aber (anders als bei einer Verwendung für Sportartikel) nicht als beschreibende Bestimmungsangabe aufgefasst, so dass der angemeldeten Wortkombination insoweit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann. Der angefochtene Beschluss war daher in diesem Umfang aufzuheben.

gez.

Unterschriften