



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 22/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 304 17 915.9

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 17. Oktober 2007

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 26. März 2004 angemeldete Wortmarke

## **TRIPLE CROWN**

ist für die Dienstleistungen

„41: Unterhaltung, nämlich Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen, insbesondere zu Trendsportarten wie Skateboarding, Snowboarding, Surfen, BMX-Radsport und Motocross (Geländemotorräder)“

bestimmt.

Seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Anmeldung zunächst mit Bescheid vom 29. November 2004 unter Hinweis auf beigefügte Internet-Belege (3 Seiten) als nicht unterscheidungskräftig und frei-haltebedürftig (§ 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG) beanstandet worden. Die An-melderin hat, ebenfalls unter Vorlage von Internet-Seiten sowie unter Hinweis auf die Anmeldung einer gleichlautenden Gemeinschaftsmarke, in der Sache einge-hend erwidert und (hilfsweise) angeboten, dem Dienstleistungsverzeichnis folgen-de Fassung zu geben:

„41: Unterhaltung, nämlich Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen unter Ausschluss von Pferderennsportver-anstaltungen, insbesondere zu Trendsportarten wie Skateboar-ding, Snowboarding, Surfen, BMX-Radsport und Motocross (Ge-ländemotorräder)“.

Mit Beschluss der Markenstelle - besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes - vom 22. Dezember 2005 ist der angemeldeten Marke die Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt worden.

Der angesprochene, sportinteressierte Verkehr werde die Bezeichnung „TRIPLE CROWN“ im Sinne eines Sportwettbewerbs verstehen. Der Markenbegriff gebe keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, sondern auf das Thema der Dienstleistungen. Im Übrigen werde die Bezeichnung auch bereits verwendet, und zwar nicht nur auf dem Gebiet des Pferdesports, sondern auch für Paintball, Mountainbiking, Fallschirmspringen und Surfen (unter Hinweis auf beigefügte Internet-Belege, 5 Seiten). Eine Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses unter Herausnahme von „Pferdesport“ sei daher unbehelflich.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie bei sach- und interessengerechter Auslegung die Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 41 vom 22. Dezember 2005 erstrebt.

Sie ist der Auffassung, der zur Verneinung der Unterscheidungskraft notwendige Grad an Sachbezug sei nicht vorhanden. Die englischsprachige Bezeichnung „TRIPLE CROWN“ (= dreifache Krone) bezeichnet zwar im Pferderennsport eine Trophäe, werde aber nicht im Sinne eines sportlichen Wettkampfs verstanden. Wie sie - die Anmelderin - im Internet ermittelt habe, werde „Triple Crown“ dort vielfach im Zusammenhang mit Gegenständen benutzt, die keinen Bezug zum Sport hätten (unter Hinweis auf beigefügte Ausdrücke von 7 Internet-Seiten). Der, zwischenzeitlich erfolgten, Eintragung einer gleichlautenden Gemeinschaftsmarke (Nr. 372 600 7) komme eine Indizwirkung zu.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, jedoch in der Sache nicht begründet, weil einer Registrierung der angemeldeten Bezeichnung die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

Wenngleich im Mittelpunkt des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) steht, erfolgte die Zurückweisung der Anmeldung ausdrücklich aus den Gründen des vorangegangenen, mit Belegen zur tatsächlichen Verwendung versehenen Beanstandungsbescheids, der auch auf den dienstleistungsbeschreibenden Charakter und somit die Freihaltebedürftigkeit des Begriffs „TRIPLE CROWN“ abgestellt hatte; mithin ist der Senat nicht gehindert, dieses Eintragungshindernis vorrangig zu berücksichtigen. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung u. a. der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes und sonstiger Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen (und Waren) dienen können, von der Eintragung als Marke ausgeschlossen. Derartige unmittelbar beschreibende Angaben unterliegen vor allem im Hinblick auf die Bedürfnisse von Konkurrenzunternehmen dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Monopolrechten (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 176).

Die englischsprachige Wortfolge „TRIPLE CROWN“ ist die - im angelsächsischen Bereich bereits sehr alte - Bezeichnung für die inoffizielle Meisterschaft, die ein Pferd durch den Sieg in drei klassischen Rennen in einer Saison erringen kann (vgl. The New Encyclopaedia Britannica, Volume 11, 15th Edition, S. 929), und die betreffende Trophäe. Auch in Deutschland wird ein entsprechender pferdesportlicher Wettbewerb ausgetragen, wie bereits die Markenstelle im Einzelnen belegt hat.

Wie die Markenstelle ebenfalls anhand von Internet-Veröffentlichungen belegt hat, gibt es Triple-Crown-Wettbewerbe inzwischen auch in anderen Sportarten (Fallschirmspringen, Mountainbiking, Paintball, Surfen). Mithin stellt „TRIPLE CROWN“ einen Fachbegriff auf dem Gebiet mehrerer Sportarten dar, der von daher eine unmittelbar beschreibende Angabe für die Dienstleistungen „Unterhaltung, nämlich Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen“ hinsichtlich der Art (Anforderungen an den Gewinn der Wettbewerbe) und sonstiger Merkmale (zu erringende Trophäe) i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt. Der Gebrauch dieses international und auch in Deutschland verwendeten Fachbegriffs muss sämtlichen Unternehmen, die entsprechende Sportveranstaltungen organisieren und durchführen - der Anmelderin selbst ebenso wie allen anderen - unbehindert von Monopolrechten eines einzelnen möglich sein.

Da im Rahmen der Beurteilung des Freihaltungsinteresses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor allem auf die Bedürfnisse der Konkurrenten auf dem Markt abzustellen ist, kommt dem Verständnis der Fachkreise größere Bedeutung zu als dem der mit den Dienstleistungen angesprochenen Interessenten. Ob allen an Sportveranstaltungen jeglicher Art Interessierten - Sportlern ebenso wie Zuschauern - die Bedeutung der Bezeichnung „TRIPLE CROWN“ stets vertraut ist, kann von daher dahingestellt bleiben. In Fachkreisen, d. h. den Organisatoren und Ausrichtern sportlicher Wettbewerbe, wird ganz weitgehend bekannt sein, was „TRIPLE CROWN“ bedeutet, und zwar über den Kreis der Sportarten hinaus, auf denen so bezeichnete Wettbewerbe stattfinden bzw. derartige Auszeichnungen vergeben werden. Ob die - ungebräuchliche - deutsche Übersetzung ebenfalls Bekanntheit genießt, ist bei im Inland beschreibend verwendeten fremdsprachlichen Bezeichnungen unerheblich (vgl. BPatG GRUR 2005, 675 - JIN SHIN JYUTSU).

Da - wie ausgeführt - die Sachbezeichnung „TRIPLE CROWN“ nicht nur auf dem Gebiet des Pferdesports verbreitet ist, vermag die seitens der Anmelderin im patentamtlichen Verfahren (hilfsweise) angebotene Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses die bestehenden Schutzhindernisse nicht auszuräumen.

Im Ergebnis ist der Markenstelle auch insoweit zu folgen, als diese der angemeldeten Bezeichnung jegliche betriebskennzeichnende Hinweiskraft abgesprochen hat (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (GRUR 2004, 674 , Nr. 86 - Postkantoor) fehlt einer Wortmarke, die Merkmale von Dienstleistungen beschreibt, aus diesem Grunde zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Dienstleistungsangebote.

Nur der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass aus der seitens der Anmelderin belegten Verwendung der Bezeichnung „Triple Crown“ in Verbindung mit Waren und Dienstleistungen auf anderen Gebieten als denen des Sports im vorliegenden Zusammenhang kein Argument für deren Schutzzfähigkeit hergeleitet werden kann. Denn die Beurteilung der Unterscheidungskraft (wie auch der Freihaltebedürftigkeit) hat stets im Blick auf die konkret beanspruchten Dienstleistungen (und ggfls. Waren) zu erfolgen (Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 67).

Aus der Schutzgewährung für die gleichlautende Gemeinschaftsmarke 3 726 007 seitens des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt sowie ggfls. der Eintragung weiterer ähnlicher (deutscher, ausländischer oder europäischer) Marken vermag die Anmelderin keinen Anspruch auf Registrierung abzuleiten. Die deutsche Rechtsprechung geht von jeher davon aus, dass Voreintragungen - selbst identischer Marken - weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen führen, welche über die Eintragung zu befinden haben (vgl. z. B. BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya; BIPMZ 2007, 236 - CASHFLOW). Die Entscheidung über die Schutzzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Im Recht der Europäischen Gemeinschaft (Markenrichtlinie, GMV) gilt nichts Abweichendes, wie der Europäische Gerichtshof in den letzten Jahren mehrfach festgestellt hat (vgl. z. B. GRUR 2004, 674, Nrn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel).

Eintragungen von Marken in das Gemeinschaftsmarkenregister oder in die Register einzelner Staaten können zwar Beachtung finden, führen aber nicht zu einer rechtlichen Bindung der nationalen Markenämter. Durch die zuletzt angeführten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs ist zudem der früheren Rechtsprechung deutscher Gerichte, wonach der Eintragung einer fremdsprachigen Bezeichnung in das Markenregister eines Staates mit entsprechender Muttersprache eine (zumindest tatsächliche) Indizwirkung gegen das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses entnommen werden könne, die Grundlage entzogen (vgl. BPatG BIPMZ 2006, 248, 250 - PORTLAND).

Nach allem war der Beschwerde der Anmelderin der Erfolg zu versagen.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu