



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 32/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
4. August 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 41 829.9

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. August 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 41 - vom 8. November 2002 aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 31. Mai 2000 zur Eintragung in das Markenregister angemeldete Wortmarke

Berlin-Marathon

ist für folgende Waren und Dienstleistungen bestimmt:

Parfums, After Shaves, Eau de Cologne; Kosmetika; Salben, Sportsalben und durchblutungsfördernde Salben; diätetische Lebensmittel; Sonnenbrillen; Schmuckwaren; Krawattennadeln aus Metall, Manschettenknöpfe, Anstecker aus Metall; T-Shirts, Krawatten, Socken, Schweißbänder, Handschuhe, Stirnbänder, Ohrenwärmer, Mützen, Halswärmer; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, Lauftaschen; Veranstaltungen von sportlichen Wettkämpfen, Marathon-Läufe, Halb-Marathon-Läufe, Stadt-Läufe; Veranstaltung und Organisation von Sportmessen; Zeitmessung bei Sportveranstaltungen und Wettkämpfen; Beratung hinsichtlich Lauf-, Ernährungs- sowie Fitnessfragen, sportmedizinische Läuferberatung.

Mit Beschluss vom 8. November 2002 hat die mit einer Regierungsangestellten im gehobenen Dienst besetzte Markenstelle die Anmeldung zurückgewiesen. Die angemeldete Marke sei als geographische Angabe geeignet, einen Hinweis auf den Austragungsort des Marathon-Laufs zu geben. Außerdem sei Berlin-Marathon die unmittelbare Bezeichnung einer sportlichen Veranstaltung bzw. eine Bestimmungsangabe. Der Hinweis der Anmelderin auf eine überreichte Unbedenklichkeitserklärung der Senatsverwaltung für Bildung-, Jugend- und Sport des Landes Berlin vom 6. Mai 2002, wonach diese nicht beabsichtige, eine eigene Veranstaltung unter dem Namen Berlin-Marathon durchzuführen, rechtfertige keine andere Beurteilung. Dies begründe keine faktische Monopolstellung der Anmelderin, die ein Freihalteinteresse entfallen lasse.

Soweit sich die Anmelderin auf Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) berufe, sei eine solche durch die eingereichten Unterlagen nicht dargetan. Diese belegten zwar zweifelsfrei die große Bekanntheit des jährlichen Berlin-Marathons als Laufveranstaltung, seien aber nicht geeignet, eine Verkehrsdurchsetzung als Marke ausreichend darzulegen. Auf die Einholung eines demoskopischen Gutachtens könne nicht verzichtet werden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. November 2002 aufzuheben und den Gegenstandswert festzusetzen.

Einer Eintragung stehe die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Etwaige Rechte des Landes Berlin seien durch die vorgelegte Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgeräumt. Ein Freihaltungsbedürfnis sonstiger Wettbewerber komme nicht in Betracht, da sie über eine faktische Monopolstellung verfüge. Es sei nicht denkbar, dass ein sonstiger Veranstalter einen weiteren Marathonlauf unter demselben Namen in Berlin durchführen könne (unter Hinweis auf BPatG,

33 W (pat) 199/96 - EXPO 2000 Hannover). Andere Berliner Sportvereine, sofern sie überhaupt derartige Bestrebungen hätten, würden nicht die notwendigen Genehmigungen zur Durchführung eines Marathonlaufs in Berlin durch die zuständigen Sportverbände erhalten. Auch faktisch sei es in Anbetracht des Verwaltungsaufwands, der Verkehrsprobleme und der hohen Kosten, die durch Sponsoren aufgebracht werden müssten, nicht möglich, einen weiteren jährlichen Marathonlauf in Berlin durchzuführen. Die Anmelderin beruft sich weiterhin - hilfsweise - auf Verkehrsdurchsetzung. Die Bezeichnung **Berlin-Marathon** werde seit über 30 Jahren ständig und ununterbrochen von ihr markenmäßig benutzt. Sie weise darauf hin, dass der Veranstalter des entsprechenden Laufwettbewerbs in London über eine nationale Marke "London Marathon" verfüge, die er auch international erfolgreich verteidigt habe (unter Hinweis auf eine Entscheidung des WIPO Arbitration and Mediation Center vom 5. April 2001). Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) teile die Bedenken des Deutschen Patent- und Markenamts offensichtlich nicht, da es im parallel durchgeführten Markenanmeldungsverfahren die identische Gemeinschaftsmarke veröffentlicht habe, was der deutschen Markeneintragung entspreche. Der Berlin-Marathon sei eine der ganz wenigen auf deutschem Boden regelmäßig ausgerichteten Sportveranstaltungen von internationalem Rang; er genieße zumindest in Läuferkreisen Berühmtheit und sei auch in der deutschen Gesamtbevölkerung bekannt, da der Lauf alljährlich mehrstündig im ARD-Fernsehen live übertragen werde. Die Veranstaltung werde zudem seit vielen Jahren durch intensives Merchandising verschiedener Sponsoren bekannt gemacht. Die Wortfolge **Berlin-Marathon** entspreche nicht den Regeln der deutschen Grammatik - korrekt müsse es "Berliner Marathonlauf" oder "Marathonlauf in Berlin" heißen - und sie sei auch nicht rein beschreibend, da Marathon nicht nur für Langstreckenläufe verwendet werde, sondern im übertragenen Sinn für etwas lange Dauerndes (z.B. in Wortbildungen wie Marathonsitzung oder Marathonveranstaltung) stehe.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Markenstelle, denn es ist nicht feststellbar, dass der angemeldeten Marke hinsichtlich der beanspruchten Waren und eines Teils der Dienstleistungen (Veranstaltung und Organisation von Sportmessen; Beratung hinsichtlich Lauf-, Ernährungs- sowie Fitnessfragen, sportmedizinische Läuferberatung) ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 MarkenG entgegensteht. Bezüglich der übrigen Dienstleistungen (Veranstaltungen von sportlichen Wettkämpfen, Marathon-Läufe, Halb-Marathon-Läufe, Stadtläufe; Zeitmessung bei Sportveranstaltungen und Wettkämpfen) war der Beschluss gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG ohne Sachentscheidung aufzuheben, da die vorgetragenen Tatsachen und eingereichten Unterlagen, die eine Überwindung der Schutzhindernisse kraft Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG als möglich erscheinen lassen, noch näherer Prüfung und Entscheidung durch das Amt bedürfen.

1. Es kann weder festgestellt werden, dass der Marke **Berlin-Marathon** für alle beanspruchten Waren und die Dienstleistungen "Veranstaltung und Organisation von Sportmessen; Beratung hinsichtlich Lauf-, Ernährungs- sowie Fitnessfragen, sportmedizinische Läuferberatung" jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, noch, dass sie eine Produktmerkmalsbezeichnung i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt.

a) Für die Waren und die vorgenannten Dienstleistungen kann der Wortfolge **Berlin-Marathon** das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, dem Verkehr als Unterscheidungs mittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Herstellers oder Anbieters gegenüber solchen anderer Unternehmen zu dienen. Hierbei ist grundsätzlich die Anlegung eines großzügigen Beurteilungsmaßstabs angebracht; auch eine geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwin-

den (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2002, 261 - AC). Unterscheidungskraft im vorgenannten Sinn liegt vor, wenn eine Marke keinen für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt hat und es sich auch sonst nicht um einen Ausdruck der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, den der Verbraucher - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solchen und nicht als Unterscheidungsmittel versteht (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2002, 816 – BONUS II).

Berlin-Marathon ist für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen keine im Vordergrund stehende Sachangabe, insbesondere keine Bestimmungsangabe. Die hier angesprochenen weiten Verkehrskreise, insbesondere die sportlich interessierten, denen der jährlich ausgetragene Berlin-Marathon und andere vergleichbare Stadt-Marathonläufe bekannt sind, wissen, dass die in Rede stehenden Produkte keine Eigenschaften aufweisen, die gerade für den Marathonlauf in Berlin charakteristisch sind. Zwar mögen diese Produkte als sogenannte Merchandising-Artikel für das Ereignis "Berlin-Marathon" hergestellt und (zunächst) auch dort unter die Leute gebracht werden, ein Umstand, der manchen Abnehmern im unmittelbaren Umfeld des Berlin-Marathon die Vorstellung an eine bloße Werbeaktion vermitteln mag. Soweit daher die Produkte nur die Funktion haben, Werbefläche für die Botschaft des Sportereignisses zu sein, gleichsam eine wandelnde Litfaß-Säule, liegt darin noch kein markenmäßiger Gebrauch. In solchen Fällen kann der die Produkte nutzende Verbraucher nur als werbendes Sprachrohr des Veranstalters des Berlin-Marathon dienen. Dies gälte umso mehr, wenn die Verbraucher als Gegenleistung für ihre Werbeaktivitäten die streitigen Artikel oder Dienstleistungen gratis erhielten oder für ihr Werben entlohnt würden. Da dies indes nicht der Fall ist, werden sich viele Verbraucher nicht bewusst, dass die entgeltlich erworbenen Produkte nur Werbeflächen für die Ankündigung des Berlin-Marathon sein sollen (nur wenige verzichten auf Produkte mit auffällig angebrachten Markennamen, weil sie es für stillos halten, unentgeltlich Reklame zu laufen). Vielmehr werden sie darin durchaus einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen. Das gilt jedenfalls für jene, die mit den Gepflogenheiten der Sportbranche vertraut sind. Insbesondere für Sportartikel oder sog. Fan-Bedarf werden Namen, Embleme und

Logos regelmäßig markenmäßig verwendet (vgl. BPatG GRUR 1997, 654 - Milan), wobei Namen von Sportgrößen (z.B. Boris Becker) oder von sportlichen Großereignissen (z.B. Euro 2000, vgl. BGH GRUR 2004, 775) sehr beliebt sind. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die beanspruchten Produkte teilweise nicht nur für Sportler oder sportinteressierte Verbraucher bestimmt sind, sondern sich an breite Verbraucherkreise richten, die im allgemeinen wenig Neigung zu vertieften Überlegungen zum Sinngehalt von Wortfolgen entfalten, welche ihnen markenmäßig entgegnetreten. In diesen Kreisen wird somit **Berlin-Marathon** ebenfalls weitgehend als Herkunftshinweis verstanden werden.

b) Da die angemeldete Marke keine im Vordergrund stehende Sachangabe, insbesondere keine Bestimmungsangabe beinhaltet, ist sie auch nicht geeignet, im Verkehr als Bezeichnung einer Eigenschaft der damit gekennzeichneten Produkte i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu dienen. Die Marke besteht auch nicht ausschließlich aus einer geographischen Angabe, denn Marathon wird hier nicht als Name eines Dorfes an der Ostküste Attikas verstanden, sondern als Bezeichnung eines Laufs in Berlin über 42,2 km (ursprünglich zum Gedächtnis an den Überbringer der Botschaft über den Sieg der Athener über die Perser bei Marathon).

So war denn auch nicht ermittelbar, dass die Marke gegenwärtig als Merkmalsbezeichnung für die hier in Rede stehenden Produkte im Verkehr verwendet wird. Nachdem der Berlin-Marathon seit 30 Jahren stattfindet und die Marke (bislang) nicht als Merkmalsangabe verwendet wird, fehlt es an zuverlässigen Anhaltspunkten dafür, dass sie künftig – in welchem Sinne auch immer – als beschreibende Bezeichnung dienlich sein könnte.

2. Soweit die angemeldete Marke für die Dienstleistungen "Veranstaltung von sportlichen Wettkämpfen, Marathon-Läufe, Halb-Marathon-Läufe, Stadt-Läufe; Zeitmessung bei Sportveranstaltungen und Wettkämpfen" beansprucht wird, hat die Beschwerde nur insoweit Erfolg, als der Senat den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufhebt, ohne in der Sache zu entscheiden (§ 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

a) Für diese Dienstleistungen stellt Berlin-Marathon eine Merkmalsbezeichnung dar, die gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen ist. In unmittelbar verständlicher Weise wird die Sachinformation vermittelt, dass es um die Veranstaltung eines Marathonlaufs in der Stadt Berlin geht. Für "Marathon-Läufe" und "Stadt-Läufe", die Marathonläufe umfassen, ist die Bezeichnung glatt beschreibend. Da dem Verkehr bekannt ist, dass einige Teilnehmer an Marathonläufen aus gesundheitlichen Gründen oder altersbedingt nicht die volle Distanz von rund 42 km zurücklegen wollen oder können, stellt Berlin-Marathon auch für die im Dienstleistungsverzeichnis genannten "Halb-Marathon-Läufe" eine Bezeichnung der Art der Dienstleistung dar. Der Berlin-Marathon ist ein sportlicher Wettbewerb, mithin fällt die angemeldete Bezeichnung auch unter diesen Oberbegriff. Die "Zeitmessung bei Sportveranstaltungen und Wettkämpfen" kann die Berücksichtigung ortsspezifischer Besonderheiten erfordern. Für die angesprochenen Interessenten liegt deshalb die Vorstellung nahe, diese Dienstleistungsangebote stünden (ausschließlich) in Verbindung mit dem Marathonlaufwettbewerb in Berlin.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin wird die angemeldete Marke nicht als bloße Aneinanderreihung von zwei Städtenamen verstanden, sondern durchweg als Bezeichnung eines Laufwettbewerbs, der in Berlin stattfindet. Eine solche - komprimierte - Sachaussage ist für derartige Stadt-Marathonläufe mittlerweile üblich, und zwar auch international, wie das von der Anmelderin selbst (in anderem Zusammenhang) genannte Beispiel des "London-Marathon" belegt; entsprechendes gilt etwa für den bekannten New York-Marathon (und viele andere). Da der Bedeutungsgehalt von Wortmarken immer in Verbindung mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen gesehen und ermittelt werden muss, ist der – an sich zutreffende – Hinweis der Anmelderin auf den weitergehenden Sinngehalt des Wortes "Marathon" außerhalb des Sports – z. B. in geläufigen Zusammensetzungen wie Marathonsitzung – für die noch streitbefangenen Dienstleistungen unerheblich.

Wenn – wie hier – die Prüfung ergibt, dass eine angemeldete Marke zweifelsfrei für (einige) beanspruchte Dienstleistungen als Merkmalsangabe dienen kann (und tatsächlich – da ein entsprechender Laufwettbewerb seit über 30 Jahren unter dieser Bezeichnung in Berlin ausgetragen wird – auch dient), entfällt das insoweit bestehende Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht, weil mangels ernsthafter Mitbewerber kein sog. Freihaltebedürfnis vorliege. Der im Markengesetz selbst nicht enthaltene Begriff des "Freihaltebedürfnisses" kann nicht als einzelfallbezogenes Korrektiv herangezogen werden. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass zur Bezeichnung von Produktmerkmalen dienliche Angaben von allen frei verwendet werden können. Dieses Allgemeininteresse ist ein abstraktes, das immer zu berücksichtigen ist, wenn Zeichen zur Merkmalsbezeichnung dienen können, unabhängig davon, ob im Einzelfall für Mitbewerber "Bedarf" besteht oder nicht, etwa wegen Monopolstellung oder weil eine beschreibende Angabe durch beliebtere Synonyma überholt ist (vgl. EuGH MarkenR 2004, KPN/Postkantoor Tz 54 ff).

Abgesehen davon, ist es der Anmelderin auch nicht gelungen nachzuweisen, dass sie eine auch für die Zukunft unanfechtbare Monopolstellung inne hat. Die sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berliner Senatsverwaltung für Sport besagt allenfalls, dass das Land Berlin selbst nicht die Ausrichtung des Berlin-Marathon beabsichtigt. Anderen Veranstaltern (Vereine, Verbände, Unternehmen) ist es daher unbenommen, einen Berlin-Marathon zu veranstalten. Es mag zwar sein, dass weitere Marathon-Läufe in Berlin organisatorisch und finanziell hohe Anforderungen stellen und vom Publikum nicht angenommen werden. Es erscheint aber durchaus denkbar, dass künftig ein anderer Veranstalter (mit entsprechenden Sponsorengeldern und den erforderlichen behördlichen Genehmigungen) den Berlin-Marathon ausrichtet oder ein Verein einen weiteren Berlin-Marathonlauf in kleinerem Rahmen, etwa beschränkt auf die weitläufigen Grüngürtel Berlins, für weniger ehrgeizige Teilnehmer anbietet.

b) Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann nur durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) überwunden werden. Der bisherige Vortrag der Anmelderin und die von ihr im Laufe des patentamtlichen und des Beschwerdeverfahrens vorgelegten Unterlagen reichen aber für die Glaubhaftmachung einer Durchsetzung des Zeichens als Marke der Anmelderin (noch) nicht aus.

Das Deutsche Patent- und Markenamt wird die Verkehrsdurchsetzung zu prüfen haben. Es bedarf des Nachweises, dass der Verkehr **Berlin-Marathon** als Marke für die unter 2. genannten Dienstleistungen der Anmelderin ansieht (Ströbele/Hacker, aaO, § 8 Rdn 476).

Zur Vermeidung von Missverständnissen empfiehlt es sich, wenn die Anmelderin die wesentlichen Fragestellungen vor der Vergabe eines demoskopischen Gutachtens mit dem Deutschen Patent- und Markenamt abstimmt.

3. Über den Antrag auf Festsetzung des Gegenstandswerts wird durch gesonderten Beschluss entschieden.

Winkler

Richter Sekretaruk ist
wegen Urlaubs an der
Unterschrift gehindert.

Viereck

Winkler

Pü