



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 97/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. Juli 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 302 61 302.1

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Juli 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 30. April 2004 und 7. Juni 2005 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 16. Dezember 2002 die Wortmarke

### **Herkomer-Konkurrenz**

für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

- Organisation und Durchführung einer Oldtimer-Konkurrenz (Rallye) zu kulturellen und Marketingzwecken und Unterstützung des Oldtimerwesens;
- Erhebung von Startgebühren;
- Herstellung (durch Dritte) von Teilnahme-/Erinnerungsplaketten (Startnummern) für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Rallye;
- Werbung, insbesondere durch Druckereierzeugnisse, wie Kataloge, Broschüren, Plakate, Zeitungen als auch durch Rundfunk und Internet;
- Herstellung und Vertrieb von Druckereierzeugnissen (auch auf Compact-Disc) über die Herkomer Konkurrenz zu Werbezwecken;

- Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet;
- Durchführung von Seminaren, Ausstellungen und Vorträgen.

Durch Beschluss vom 30. April 2004, der im Erinnerungsverfahren durch Beschluss vom 7. Juni 2005 bestätigt worden ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wegen Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung trägt sie vor, dass die Markenfähigkeit der Bezeichnung „Herkomer-Konkurrenz“ gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG zwar zu bejahen sei. Sie weise jedoch auf die von Hubert von Herkomer ins Leben gerufene Automobil-Konkurrenz hin, die als Oldtimer-Rallye heutzutage weiterhin veranstaltet werde. Es handele sich um eine erstmals 1905 durchgeführte Tourenfahrt mit wechselnder Strecke und Streckenlänge. Mitbewerber bzw. andere Orte oder Städte dürften nicht daran gehindert werden, die Anmeldemarke als Hinweis auf dieses Automobilrennen und damit in Zusammenhang stehende Waren und Dienstleistungen zu verwenden. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass der Initiator und Namensgeber Hubert von Herkomer Einwohner der Stadt Landsberg am Lech sei und die Rallye dort ihren Ausgangspunkt habe. Demzufolge sei die Anmeldemarke unabhängig davon, ob Nachkommen von Hubert von Herkomer noch lebten oder nicht, freizuhalten. Daran ändere mangels Anwendbarkeit des Grundsatzes der Gleichbehandlung, des Vertrauensschutzes, der Ermessensbeschränkung oder der Selbstbindung der Verwaltung die Eintragung des Namens „Johann Sebastian Bach“ nichts. Zudem wirke der Namenszug des bekannten Komponisten wie ein beschreibender Hinweis darauf, dass Waren und Dienstleistungen Leben und Werk Johann Sebastian Bachs betreffen (unter Verweis auf PAVIS PROMA BPatG 28 W (pat) 105/99). Wegen der materiell-rechtlichen Eintragungshindernisse könne auf die Klärung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses verzichtet werden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

die Beschlüsse vom 30. April 2004 und vom 7. Juni 2005 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, dass es sich bei der Anmeldemarke um ein reines Phantasiezeichen handele. Es habe in der deutschen Sprache keine bestimmte Bedeutung und sei lexikalisch nicht nachweisbar. Auch für den Durchschnittsverbraucher sei die Wortkombination „Herkomer-Konkurrenz“ nicht ohne weiteres verständlich. Demzufolge könne ihr kein beschreibender Aussagegehalt entnommen werden. Die Wörter „Herkomer“ und „Konkurrenz“ seien sprachunüblich zusammengesetzt und würden einen originellen Gesamteindruck hervorrufen. Allenfalls könne das Zeichen im Sinne von „wirtschaftliche Mitbewerber einer Person mit dem Namen Herkomer“ verstanden werden. Diese Bedeutung vermittele jedoch keine konkreten Vorstellungen im Hinblick auf die angemeldeten Waren/Dienstleistungen und sei somit auch nicht für den Verkehr freizuhalten. Insbesondere bestehe kein Allgemeininteresse, der Beschwerdeführerin die wirtschaftliche Verwertung des Kennzeichenrechts für die Durchführung von Autorennen zu untersagen. Durch das Wiederaufgreifen der Bezeichnung „Herkomer-Konkurrenz“ als Kennzeichen für die Organisation von Autorennen sind bereits 1999 Schutzrechte zu ihren Gunsten entstanden. Deshalb dürften bereits ab diesem Zeitpunkt Dritte Autorennen nicht mit dem beanspruchten Zeichen benennen. Es sei davon auszugehen, dass die Anmelderin bereits aufgrund Verkehrsgeltung Markenrechte erworben habe. Der Umstand, dass die Bezeichnung 90 Jahre vergessen und nicht verwendet worden sei, spreche gegen ein Freihaltungsbedürfnis. Auch biete § 23 MarkenG die Möglichkeit, dass andere Orte in beschreibender Form über die von der Beschwerdeführerin veranstalteten Oldtimerrennen berichten könnten. Zudem sei - wie an den Marken „Formel I“, „F1“ oder „Formula One“ erkennbar werde - die markenrechtliche Kennzeichnung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Autorennen üblich. Schließlich sei bereits

1905 die Anmeldemarke keine beschreibende Angabe gewesen, sondern als Kennzeichen für ein Automobilrennen verwendet worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und auch begründet.

1. Die Anmeldemarke stellt keine unmittelbar beschreibende freihaltungsbedürftige Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

a) Die deutschsprachige Anmeldemarke lässt sich als Gesamtbegriff lexikalisch nicht nachweisen. Bei dem ersten Bestandteil „Herkomer“ handelt es sich um einen Familiennamen, der in Nachschlagewerken vornehmlich mit Sir Hubert von Herkomer (geb. 26. Mai 1849 in Waal, gest. 31. März 1914 in Budleigh Salterton) in Verbindung gebracht wird (vgl. Brockhaus - Enzyklopädie, 20. Auflage, Band 9, Seite 720). Demgegenüber treten Namen wie „Herman Gustave Herkomer“ oder „Isaak Herkomer“ deutlich zurück (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&q=Herkomer&btnG=Google-Suche&meta-cr%3...>“). Hubert von Herkomer war ein sowohl in England als auch in Deutsch-

land tätiger Maler, Bildhauer, Musiker und Schriftsteller, der zudem als Wegbereiter des Automobilsports in Deutschland gilt. In späteren Jahren weilte er fast jährlich während des Sommers in Deutschland, vor allem in Landsberg am Lech (vgl. „Wikipedia“ unter „[http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubert\\_von\\_Herkomer&p...](http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubert_von_Herkomer&p...)“).

Das weitere Element „Konkurrenz“ ist eine im allgemeinen Sprachgebrauch übliche Bezeichnung für einen Wettbewerb (vgl. Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 21. Auflage, Seite 423). Insgesamt benennt das gegenständliche Zeichen damit einen Wettbewerb, der mit Hubert von Herkomer bzw. einer Person mit dem Namen Herkomer in Zusammenhang steht. In dieser Bedeutung wird die Anmelde Marke im Verkehr auch verwendet (vgl. „Google-Trefferliste“ unter „<http://www.google.de/search?hl=de&newwindow=1&q=%22Herkomer-Konkurrenz...>“). Hubert von Herkomer organisierte im Jahr 1905 die erste Tourenwagen-Rallye in Deutschland. Diese sogenannten Herkomer-Konkurrenzen wurden bis 1907 ausgetragen und galten als Zuverlässigkeitsprüfungen für Automobile (vgl. „Wikipedia“, a. a. O.). Die Beschwerdeführerin hat diese Tradition fortgeführt, indem sie seit 1997 wieder Oldtimer-Tourenfahrten veranstaltet (vgl. Offizielles Programm zur Herkomer-Konkurrenz vom 8. bis 11. Juli 1999, Seite 5).

b) Nach Auffassung des Senats handelt es sich aus nachfolgenden Gründen bei der Bezeichnung „Herkomer-Konkurrenz“ um keine unmittelbar beschreibende Angabe:

(1) Ein Teil des inländischen Verkehrs wird die historische Persönlichkeit Hubert von Herkomer nicht kennen (vgl. auch PAVIS PROMA BPatG 32 W (pat) 054/03 - CARACCIOLA). Er ist vor über 90 Jahren verstorben und wirkte vor allem in Großbritannien. Auch andere Personen werden nicht zwangsläufig mit dem Namen „Herkomer“ in Verbindung gebracht. Insofern wird „Herkomer“ lediglich als Name aufgefasst, jedoch keinem bestimmten Menschen, der eventuell im Hinblick auf eine Konkurrenz bzw. einen Wettbewerb einen beschreibenden Sinngehalt

vermitteln könnte, zugeordnet. Der Verkehr wird allenfalls davon ausgehen, dass die Konkurrenz von einer Person namens Herkomer oder zu ihrem Gedenken veranstaltet wird. Aufgrund dieser Vorstellung weist die Anmeldemarke jedoch keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt auf. Zum einen besitzen Personennamen von Hause aus individualisierenden Charakter und sind damit grundsätzlich als Herkunftshinweis geeignet. Zum anderen wird der Verkehr die einen Personennamen enthaltene Bezeichnung einer Rallye eher als einzigartig ansehen. Angesichts des Aufwands und der Kosten gibt es nur eine übersichtliche Zahl von Motorsportveranstaltungen. Insofern werden die Verkehrsteilnehmer regelmäßig nicht davon ausgehen, dass andere Rennen mit dem gleichen Personennamen bezeichnet werden.

Dass die Anmeldemarke in dem Sinne interpretiert, eine Person namens Herkomer nehme an dem Rennen teil, ist fernliegend. Rallyes werden normalerweise nicht nach einem bestimmten Teilnehmer benannt. Diese können wechseln, so dass sich der Name von Veranstaltung zu Veranstaltung immer wieder ändern würde. Damit wäre jedoch der Wiedererkennungseffekt nicht mehr gegeben.

(2) Selbst wenn Teile des Verkehrs „Herkomer“ mit der Person Hubert von Herkomer verbinden, so werden sie zunächst nur davon ausgehen, dass es sich um eine Konkurrenz bzw. Wettbewerb handelt, der von den Erben Herkomers oder - entsprechend den Ausführungen unter (1) - zum Gedächtnis an ihn organisiert wird. Der Name „Hubert von Herkomer“ beschreibt jedoch weder Konkurrenzen im Allgemeinen noch Autorennen im Besonderen. Hierbei ist zum einen zu berücksichtigen, dass Hubert von Herkomer vornehmlich Künstler und Schriftsteller war. Als Veranstalter von Autorennen betätigte er sich erst relativ spät und auch eher nebenbei. Dementsprechend weist dieses Betätigungsfeld nur eine untergeordnete Bedeutung auf und wird auch nicht immer in Fundstellen zu Hubert von Herkomer erwähnt (vgl. Brockhaus - Enzyklopädie, a. a. O.). Folglich wird Hubert von Herkomer regelmäßig nicht mit Wettbewerben oder Autorennen in Verbindung gebracht.

Selbst wenn dies bei einigen Verkehrsteilnehmern der Fall sein sollte, so ist der Name „Herkomer“ doch kein Synonym für eine beschreibende Angabe etwa im Sinne von „Oldtimer“ oder „Automobil“. Auch steht er nicht für ein allgemein verbindliches Regelwerk, das bei Oldtimerwettbewerben zur Anwendung kommt. Hubert von Herkomer hat zwar ein strenges Reglement ausgearbeitet, das in seinen Grundzügen auch heute noch bei den von der Beschwerdeführerin veranstalteten Rallyes Gültigkeit hat (vgl. „Stadt Landsberg“ unter „<http://www.landsberg.de/landsberg.nsf/id/6B13C0FB9311281A6C1256E4600332B94>“). Allerdings beschränkt sich der Geltungsbereich auf die Herkomer-Konkurrenz und erstreckt sich nicht auf andere Oldtimer-Rallyes.

(3) Darüber hinaus ist der Begriff „Konkurrenz“ zur Bezeichnung von Oldtimer-Rallyes unüblich. Der Senat konnte nur Belege ermitteln, die auf das Anfang des 20. Jahrhunderts bzw. das von der Beschwerdeführerin veranstaltete Rennen hinweisen. Insofern bedarf es zur Gleichsetzung des Wortes „Konkurrenz“ mit den Begriffen „Rallye“, „Autorennen“ oder „Automobilwettbewerb“ erst zusätzlicher Überlegungen. Damit bietet sich auch der Bestandteil „Konkurrenz“ nicht ohne weiteres als Umschreibung von Oldtimer-Rallyes an.

(4) Ein Hinweis auf die Anfang des 20. Jahrhunderts veranstalteten Autorennen kann der Anmeldemarke ebenfalls nicht entnommen werden. Da die Herkomer-Konkurrenzen nur bis 1907 stattfanden, dürften sie nach etwa 100 Jahren heute kaum noch bekannt sein. Folglich wird der Großteil des Verkehrs die gegenständliche Bezeichnung nicht mit dem damaligen Wettbewerb in Verbindung bringen. Im Übrigen ließen sich Angaben zu dem historischen Wettbewerb fast ausschließlich nur in Zusammenhang mit den nunmehr von der Beschwerdeführerin veranstalteten Oldtimer-Rennen finden. Dies führt zu einer Änderung des ursprünglichen Bedeutungsgehalts, so dass mit der Bezeichnung „Herkomer-Konkurrenz“ heutzutage vornehmlich nur noch auf die Anmelderin hingewiesen wird.

(5) Zusammenfassend ist dementsprechend festzustellen, dass die Anmelde-  
marke für einen Teil des Verkehrs keinen klar verständlichen und damit auch kei-  
nen beschreibenden Sinngehalt aufweist. Für einen anderen Teil des Verkehrs  
mag die Bezeichnung „Herkomer-Konkurrenz“ Assoziationen an Hubert von Her-  
komer erwecken, diese reichen jedoch für eine Interpretation als beschreibende  
Angabe nicht aus. Dies gilt für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen,  
auch wenn sie sich aufgrund der verwendeten Begriffe nicht in jedem Fall aus-  
drücklich auf Oldtimer-Rallyes beziehen. Weder in Zusammenhang mit diesen  
noch in Verbindung mit sonstigen Waren oder Dienstleistungen weist „Herkomer-  
Konkurrenz“ auf ihren Gegenstand oder ihre Bestimmung hin.

Im Übrigen ließen sich keine konkreten Belege für eine beschreibende Verwen-  
dung der Anmelde-  
marke durch Dritte in Verbindung mit den beanspruchten Waren  
und Dienstleistungen finden. Auch liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass dies  
in Zukunft der Fall sein wird. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil angesichts  
des historischen Bezugs der Stadt Landsberg am Lech zu Hubert von Herkomer  
nicht anzunehmen ist, dass zukünftig andere Organisatoren eine Oldtimer-Rallye  
mit „Herkomer-Konkurrenz“ bezeichnen werden. Insofern ist sowohl ein gegen-  
wärtiges als auch ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an der Anmelde-  
marke zu verneinen.

2. Darüber hinaus liegt auch das Schutzhindernis des Fehlens der Unterschei-  
dungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vor.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren  
oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise  
zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und ver-  
ständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen  
ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im  
Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder  
handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder

einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

Den Namen historischer Persönlichkeiten fehlt dann die erforderliche Unterscheidungskraft, wenn sie nicht als Hinweis auf ein bestimmtes gegenwärtiges Unternehmen, sondern lediglich als Hinweis auf die verstorbene Persönlichkeit verstanden werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 119). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, da - wie unter 1.) bereits ausgeführt - der Zeichenbestandteil „Herkomer“ von dem Großteil des Verkehrs nicht mit Hubert von Herkomer oder sonst einer bestimmten Person in Verbindung gebracht wird. Im Übrigen vermittelt die Kombination mit dem Wort „Konkurrenz“ keine verständliche Sachaussage.

Zudem besteht die rechtspolitische Grundlage des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in dem Schutz der Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Monopolen. Das Allgemeininteresse kann und muss bei der Auslegung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG berücksichtigt werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 41). Die ermittelten Belege verweisen jedoch fast ausschließlich auf die Beschwerdeführerin, so dass entsprechend den Ausführungen zum Freihaltungsbedürfnis auch kein Interesse der Allgemeinheit gegen die Eintragbarkeit der Anmeldemarke spricht.

Andere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

3. Im weiteren Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wird der im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis enthaltene Begriff „Herstellung und Vertrieb von Druckereierzeugnissen (auch auf Compact-Disc) über die Herkomer Konkurrenz zu Werbezwecken“ so zu ändern sein, dass die Bezeichnung „Herkomer

Konkurrenz“ durch eine Sachangabe ersetzt wird. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass damit keine Erweiterung des Schutzgegenstands verbunden ist. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der Anmeldemarke ist die Verwendung des Begriffs „Herkomer Konkurrenz“ im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis jedoch unschädlich, da es sich um einen markenmäßigen Gebrauch handelt.

gez.

Unterschriften