



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 512/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 029 702.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. August 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Oktober 2010 wird aufgehoben soweit dem angemeldeten Zeichen die Eintragung als Marke versagt wurde.

Gründe

I.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach dem Beanstandungsbescheid vom 17. Juni 2010 die Anmeldung der Wortmarke

Feierbiest

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit Beschluss vom 28. Oktober 2010 teilweise, nämlich für die folgenden beanspruchten Waren der

Klasse 24: Textilwaren, Textilstoffe, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Stoffe; Bettwäsche; Fahnen, Wimpel

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; insbesondere Oberbekleidungsstücke, T-Shirts, Polohemden, Langarmshirts, Tops, Hemden, Hemdblusen, Blusen, Pullover, Jacken, Jeans, Sportbekleidung

zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Wortkombination sei insoweit nicht unterscheidungskräftig, da es sich bei dem vorliegend angemeldeten Wort um eine Werbeaussage allgemeiner Art ohne Unterscheidungskraft handle.

Der angemeldete Begriff „Feierbiest“ sei eine Bezeichnung, die der ehemalige Fußballtrainer des FC Bayern München, Louis van Gaal geprägt habe, als er sich im Mai 2010 nach dem Gewinn der Titel des Deutschen Fußballmeisters und des Deutschen Pokalsiegers so nannte. Daher werde der überwiegende Teil der angesprochenen Verbraucher den Begriff „Feierbiest“ auch heute noch als Bezeichnung für den ehemaligen Trainer des FC Bayern München Louis van Gaal verstehen. Zudem druckten bereits einige Mitbewerber den Begriff „Feierbiest“ auf Textilien. Dabei sei erkennbar, dass der Begriff immer als Bezeichnung für Louis van Gaal benutzt und von den Verbrauchern auch so verstanden werde. Der Begriff „Feierbiest“ werde darüber hinaus in Alltags- und Werbesprache häufig verwendet und sei auch deshalb allgemein bekannt. Insofern werde der überwiegende Teil der Verbraucher in dem angemeldeten Zeichen keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen.

Der angemeldete Begriff unterscheide sich deutlich von Voreintragungen wie „Feier dich reich“, „Geile Bayer-Feier“ oder „Feier-Wear“. Im Übrigen führe die Voreintragung anderer Marken auch nicht in Verbindung mit dem Gleichheitssatz unter Berücksichtigung des Vertrauensschutzes zu einer anspruchsbegründenden Bindung des Deutschen Patent- und Markenamtes hinsichtlich der angemeldeten Marke.

Der Beschluss ist der Anmelderin am 1. Dezember 2010 zugestellt worden.

Dagegen wendet sie sich mit ihrer Beschwerde von Montag, dem 3 Januar 2011, und verfolgt ihren Eintragungsantrag insgesamt weiter.

Sie ist der Ansicht, der Begriff „Feierbiest“, eine der deutschen Sprache fremde Wortzusammensetzung aus „Feier“ und „Biest“, sei an das niederländische Wort „feestbeest“ angelehnt, das mit „Feiertier“ übersetzt werden könne.

„Feierbiest“ sei mehrdeutig, originell und prägnant und nicht nur eine gewöhnliche oder allgemeine Werbeaussage. Es handle sich um ein Wortspiel und einen sprach-unüblichen neuen Begriff. Das Publikum werde „Biest“ nicht nur in der Übersetzung Tier verstehen, sondern auch im übertragenen Sinn als Bezeichnung für eine widerspenstige oder tollkühne Frau.

In Bezug zu den angemeldeten Waren enthalte der Begriff keine beschreibenden Sachangaben oder sonstige Produktinformationen.

Der Begriff sei dem Publikum unbekannt. Wenn er als Aussage eines Prominenten mit Louis van Gaal in Zusammenhang gebracht werde, spiele dies für die Frage der Unterscheidungskraft keine Rolle.

In der Alltags- und Werbesprache werde der Begriff gerade nicht verwendet und sei dort insbesondere nicht allgemein bekannt. Mit den zwei Mitbewerbern, die den Begriff u. a. als Aufdruck auf T-Shirts nutzen würden, habe sich die Anmelderin dahingehend geeinigt, dass sie auf die Bewerbung von T-Shirts mit dem Namen verzichten.

Schließlich rechtfertigten vergleichbare Voreintragungen, wie insbesondere „Party-Maus“, „Partylöwe“, „feierabend“ oder „Geile Bayer-Feier“, die Aufnahme von „Feierbiest“ ins Markenregister.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Oktober 2010 aufzuheben und die Eintragung der angemeldeten Marke insgesamt zu beschließen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde führt in der Sache zum Erfolg.

Der Registrierung der angemeldeten Marke stehen für die beanspruchten Waren keine Schutzhindernisse entgegen.

Entgegen der Auffassung der Markenabteilung kann dem Begriff „Feierbiest“ weder das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die weiteren Waren abgesprochen werden noch besteht insoweit ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1.

Dem angemeldeten Begriff fehlt nicht die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer (EuGH GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006), denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren zu gewährleisten.

Wortmarken fehlt Unterscheidungskraft, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006).

Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2009, 778 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 - hey!). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Publikums, wobei es auf die mutmaßliche

Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen ankommt (EuGH GRUR 2008, 608 Tz. 67 - EUROHYPO; GRUR 2009, 411 - STREETBALL).

Es ist nicht auszuschließen, dass das Zeichen auf den genannten Waren an einer Stelle in einer Aufmachung angebracht werden kann, dass es vom angesprochenen Publikum als Marke verstanden wird.

Eine Wahrnehmung des Begriffs „Feierbiest“ als eine unmittelbar beschreibende Angabe scheidet für die in Rede stehenden Waren aus.

Die Bezeichnung verfügt infolge ihrer sprachunüblichen Zusammensetzung über eine gewisse Ungewöhnlichkeit. Dabei wird der Wortteil, der eine festliche Veranstaltung beschreibt, ergänzt durch den mehrdeutigen Begriff, der als großes, lästiges oder unangenehmes Tier oder als frecher, durchtriebener, gemeiner oder niederträchtiger Mensch oder widerspenstige oder tollkühne Frau oder als verwünschter, nicht mehr funktionsfähiger Gegenstand erkannt werden kann.

Auch wenn das Publikum im Markenwort die bekannten Begriffe „Feier“ und „Biest“ erkennt, wird mit diesem Begriff noch nicht ein Merkmal der verfahrensgegenständlichen Waren der Klassen 24 (Textilwaren, Textilstoffe, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Stoffe; Bettwäsche; Fahnen, Wimpel) und 25 (Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; insbesondere Oberbekleidungsstücke, T-Shirts, Polohemden, Langarmshirts, Tops, Hemden, Hemdblusen, Blusen, Pullover, Jacken, Jeans, Sportbekleidung) beschrieben.

Dabei ist es unerheblich, ob der ehemalige Trainer des FC Bayern München Louis van Gaal den Begriff geprägt und für sich in Anspruch genommen hat. Wie schon die Belege der Markenstelle andeuteten, hat die Recherche des Senats ergeben, dass der Begriff „Feierbiest“ in zahlreichen Kontexten verwendet wird; so etwa „Holländische Hotelarchitektur - Ein echtes Feierbiest“ in Spiegel Online Kultur

vom 03.06.2010 oder „Mein Prof, das reine Feierbiest“ in Göttinger Nachrichten vom 28.05.2010 oder „Feierbiest trifft auf Kultur“ in Schwarzwälder Bote vom 30.12.2010 oder „Lodda und sein Feierbiest“ in Neckar Chronik vom 07.04.2011 oder „Feierbiest - Party-Hits 2010 - Die Hits aus Mallorca und Bulgarien“ nach [www. musicload. de](http://www.musicload.de).

Eine – allein in Betracht kommende – Zweckbestimmung scheidet schon deshalb aus, weil weitere Umstände, wie die Person oder die Gelegenheit, zu der die Ware be- oder genutzt werden könnte, erst hinzugedacht werden müssten (BGH GRUR 2011, 65 – Buchstabe T mit Strich). Aus diesen Gründen liegt auch kein enger beschreibender Bezug des Markennamens zur Verwendung dieser Waren für Feste und Feiern vor.

Soweit das angemeldete Zeichen auf Textilwaren, Textilstoffe (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind), Stoffe, Bettwäsche, Fahnen und Wimpel bei entsprechender Anbringung als humorige Anspielung wirken kann, darf der Beurteilung der Schutzfähigkeit nach § 8 MarkenG nicht nur eine solche Art der Anbringung zu Grunde gelegt werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Zeichen in einer Form angebracht wird, bei der das Publikum darin einen Herkunftshinweis sieht. Es muss nicht jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein.

Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es ohne Weiteres als Marke verstanden wird (so schon Senatsbeschluss vom 15. Januar 2010, Az.: 27 W (pat) 250/09 - In Kölle jebore; vgl. auch BGH GRUR 2010, 825 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2001, 240, 242 - Swiss Army).

Zu den Umständen, die in die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke einzubeziehen sind, gehören nämlich auch die üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Warenssektor. Hierzu rechnet die Art und

Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden, insbesondere wo sie angebracht werden (GRUR 2008, 1093 Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I). Daher kann es von der tatsächlichen Art und Weise der Anbringung auf oder im Zusammenhang mit der betreffenden Ware oder Dienstleistung abhängen, ob ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen im Einzelfall als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird oder nicht (BGH GRUR 2010, 1100 Tz. 28 - TOOOR!). Im Eintragungsverfahren erfordert die Annahme der Unterscheidungskraft es nicht, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein muss. Das Interesse der Allgemeinheit sowie der übrigen Marktteilnehmer, das angemeldete Zeichen in einer Art und Weise benutzen zu dürfen, in der es nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, wird hinreichend dadurch Rechnung getragen, dass bei einer solchen Verwendung eine (markenmäßige) Benutzung des Zeichens i. S. von § 14 Abs. 2 MarkenG und damit eine Markenverletzung zu verneinen ist (BGH GRUR 2010, 1100 Tz. 28 - TOOOR! m. w. Nachw.). Aus diesem Grund kommt es für die Eintragung auch nicht darauf an, ob die Möglichkeiten, das Zeichen als Herkunftshinweis zu verwenden, gegenüber den Verwendungen überwiegen, bei denen darin kein solcher Herkunftshinweis erkannt wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Tz. 45 - Vorsprung durch Technik; BGH GRUR 2010, 825 Tz. 23 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne Weiteres als Marke verstanden wird (BGH GRUR 2008, 193 Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I; BGH GRUR 2010, 825 Tz. 21 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Schon bei einem Etikett besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten, dieses an unterschiedlichen Stellen der betreffenden Ware so anzubringen, dass das Publikum in dem auf dem Etikett befindlichen Zeichen einen Herkunftshinweis sieht. Dasselbe gilt bei der Anbringung des Zeichens auf anderen üblichen Kennzeichnungsmitteln wie beispielsweise Anhängern, Aufnähern und dergleichen (vgl. § 14 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG). Auf der Verpackung der Ware kann das Zeichen

gleichfalls so angebracht sein, dass der Verbraucher es als Herkunftshinweis versteht (vgl. BGH GRUR 2010, 825 Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Kommen mehrere praktisch naheliegende und bedeutsame Verwendungsmöglichkeiten als Herkunftshinweis in Betracht, kann der Anmelder auch nicht darauf verwiesen werden, seine Anmeldung auf eine einzige, eng umrissene Verwendung zu beschränken, etwa auf die Anbringung als Kennzeichnungsmittel an einer bestimmten Stelle der Ware z. B. als Positionsmarke.

Die Kennzeichnungsgewohnheiten bei der hier beanspruchten Sportbekleidung sind allgemein dadurch geprägt, dass Markenzeichen an unterschiedlichen Stellen/Positionen auf den jeweiligen Bekleidungsstücken angebracht werden. Bevorzugt erfolgt die Kennzeichnung an prominenter, nach außen deutlich erkennbarer Stelle. Auch bei Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; insbesondere Oberbekleidungsstücke, T-Shirts, Polohemden, Langarmshirts, Tops, Hemden, Hemdblusen, Blusen, Pullover, Jacken erfolgt die Kennzeichnung üblicherweise primär auf der Vorderseite im Brustbereich, großflächig oder linksseitig. Das Markenwort erstreckt sich dabei oft auch – weithin sichtbar – über die gesamte Körperbreite. Auch auf Jeans werden Markennamen an prägnanter Stelle, vor allem auf den Gesäßtaschen, angebracht.

Dem Verbraucher sind diese Kennzeichnungsgewohnheiten insbesondere durch die Praxis dominierender großen Modehersteller vertraut und die Auswahl der Bekleidungsstücke erfolgt in erster Linie anhand der äußeren Kennzeichnung. Zudem sind Kennzeichnungen innenseitig in Nackenhöhe oder seitlich in Hüfthöhe auf kleinflächigen Etiketten oder Aufnähern angebracht, die vom Publikum allerdings erst in zweiter Linie bei näherer Begutachtung des Kleidungsstücks wahrgenommen werden.

Es besteht eine Reihe naheliegender Möglichkeiten, das Zeichen „Feierbiest“ auf den beanspruchten Waren so an einer bestimmten Stelle oder in einer bestimmten

Aufmachung anzubringen, dass es ohne Weiteres als Herkunftshinweis aufgefasst wird.

2.

Der Registrierung steht auch nicht das Schutzhindernis einer Merkmalsbezeichnung im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. Ströbele, FS für Ullmann, S. 425, 428). Ebenso kommt es nicht darauf an, ob der entsprechende Begriff allgemein verständlich ist, ob ihn eine große oder geringe Zahl von Unternehmen zur freien Verwendung benötigt und ob die Merkmale der Waren, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 500, Rn. 77, 58, 102 - Postkantoor). Selbst wenn die Bedeutung einer (fremdsprachigen) Wortmarke den inländischen Marktteilnehmern nicht ohne Weiteres erkennbar ist, kann sie für Import- und Exportgeschäfte freihaltungsbedürftig sein (vgl. Ströbele MarkenR 2006, 433 I Fn. 2 und 3 m. w. Nachw.), weil sie dann den mit den Waren befassten Fachkreisen, Händlern etc. hinreichend verständlich ist (EuGH MarkenR 2006, 157 Rn. 24 - Matratzen Concord; Ströbele MarkenR 2006, 433, 435 IV, V).

Dies alles trifft hier nicht zu, weil „Feierbiest“ als Bezeichnung für jemanden, der gerne und ausgiebig feiern kann, keine Waren beschreibt.

Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der betreffenden Waren steht dem angemeldeten Begriff auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

3.

Zur Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Me