

Gericht	BGH
Aktenzeichen	I ZB 115/08
Datum	Beschluss vom 24.06.2010
Vorinstanzen	BPatG München, 12.11.2008, Az: 29 W (pat) 85/07
Rechtsgebiet	Markenrecht
Schlagworte	Unterscheidungskraft, Markenmeldung, Markeneintragung, Markenlöschung, Herkunftshinweis, Warensektor, Etikett
Leitsätze	Kann ein Markenwort aufgrund verschiedener Anbringungsformen an der Ware oder Verpackung als Herkunftshinweis verstanden werden, darf die Eintragung des Zeichens nicht wegen der Möglichkeit abgelehnt werden, für eine bestimmte Anbringung eine Positionsmarke eintragen zu lassen. Vielmehr muss im Eintragungsverfahren festgestellt werden, ob das Publikum unabhängig von der konkreten Präsentation auf Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder der Verpackung der fraglichen Waren dem Zeichen (hier: dem Zeichen TOOOR! auf Etiketten von Bekleidungsstücken) jeweils nur einen beschreibenden Bezug zu den Waren und keinen Herkunftshinweis entnimmt. (gerichtlicher Leitsatz)

TOOOR!

1. Zusammenfassung

Ein Markeninhaber hatte sich die Wortmarke TOOOR! für verschiedene Waren und Dienstleistungen eintragen lassen. Gegen diese Marke hatte jemand die Löschung beim Markenamt beantragt, da er der Ansicht war, die Marke sei nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig. Das Markenamt war dem Antrag gefolgt und hatte die Löschung der Marke angeordnet. Gegen diese Entscheidung hatte der Markeninhaber Beschwerde zum Bundespatentgericht für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen eingelegt. Die Beschwerde hatte jedoch keinen Erfolg. Dies wollte der Markeninhaber nicht akzeptieren und wandte sich an den BGH.

Der BGH bestätigte die Auffassung des Bundespatentgerichts nur zum Teil. Hinsichtlich der Waren Sportartikel, Tonträger, Magazine, Bücher, Sammelalben und ähnlichem verweist die Bezeichnung „TOOOR!“ allein auf den Inhalt der Waren. Auch bezüglich Telekommunikation, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Ausbildung und ähnlichem versteht das Publikum die Marke nur als Sachangabe. Als inhaltsbeschreibend wurde die Marke zudem für die Dienstleistungen Vermietung von Werbeflächen und Werbezeiten in Fernsehen, Rundfunk und Internet, Dienstleistungen eines Tonstudios und ähnlichem angesehen. Auch eine Schutzfähigkeit für die Waren Plüschtiere und Maskottchen verneinte der BGH, da die Bezeichnung "TOOOR!" für diese Waren aufgrund des Bezugs zu Ballspielen als allgemeine Anpreisung und nicht als Hinweis auf die Herkunft der Produkte aus einem Unternehmen aufgefasst werden.

Die Löschung der Marke TOOOR!" für die Waren Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen und Sportbekleidung war hingegen unzulässig. Nach Ansicht des BGH hatte das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang nicht alle Umstände, die für die Beurteilung der Unterscheidungskraft erforderlich sind, einbezogen. Zu den Umständen, die einzubeziehen sind, gehören die üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Warenssektor. Hierzu rechnet die Art und Weise, in der die Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden, insbesondere wo sie angebracht werden. Daher kann es

von der tatsächlichen Art und Weise der Anbringung – z.B. in Form eines Etiketts – abhängen, ob ein Zeichen im Einzelfall als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird oder nicht.

Die Anbringung eines Zeichens auf Etiketten führt aber nicht dazu, dass das Zeichen stets als Herkunftshinweis verstanden wird. Vielmehr kann das Verständnis auch bei der Anbringung auf Etiketten nach der Art des Zeichens und der Waren, an denen das Etikett angebracht wird, variieren. Dies kommt in Betracht, wenn der Verkehr bei bestimmten Waren wegen einer besonderen Nähe der Verwendungsmöglichkeiten zu Ballsportarten dem Markenwort "TOOOR!" unabhängig von der konkreten Präsentation auf Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder der Verpackung der Waren jeweils nur einen beschreibenden Bezug zur Verwendung der Waren und keinen Herkunftshinweis entnimmt.

Das Bundespatentgericht hatte es aber nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr die Bezeichnung "TOOOR!" als Marke versteht, wenn sie etwa auf dem Etikett der Bekleidung verwendet wird. Wenn jedoch in Betracht kommt, dass das Zeichen "TOOOR!" bei der Anbringung auf Etiketten als Hinweis auf die Herkunft der Waren verstanden wird, ist es unterscheidungskräftig.

Der BGH verwies die Sache an das Bundespatentgericht zurück, um die für eine abschließende Entscheidung erforderlichen Feststellungen nachzuholen.

2. Volltext der Entscheidung

Tenor:

Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. November 2008 unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Anordnung der Löschung der Marke Nr. 304 22 565 für die Waren Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen, Fußballtrikots, Fußballhosen, Fußballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanzüge zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe

I.

Für den Markeninhaber ist seit dem 2. Juni 2005 die Wortmarke Nr. 304 22 565

TOOOR!

für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 28, 35, 38 und 41 eingetragen.

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt, weil sie nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig sei und auch die weiteren Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 und 10 MarkenG vorlägen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft angeordnet.

Gegen die Entscheidung hat der Markeninhaber Beschwerde eingelegt, die er auf die Anordnung der Löschung für folgende Waren und Dienstleistungen beschränkt hat:

Computerspiele, Tonträger, Videos, CD-ROMs; Magazine, Bücher und Poster, welche Technik und Taktik im Spiel vermitteln, Sammelalben mit Stickern, insbesondere mit Inhalten zum Sport, insbesondere Fußball; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen, Fußballtrikots, Fußballhosen, Fußballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanzüge; Spiele, Spielzeug, Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Bälle, Schläger, Plüschtiere, Maskottchen; Vermietung von Werbeflächen und Werbezeiten in Fernsehen, Rundfunk, Internet und mobile Services, wie SMS und MMS; Telekommunikation, Produktion und Ausstrahlung von Comics und Realserien; Dienstleistungen eines Tonstudios sowie Übertragung und Ausstrahlung von Musik; Dienstleistungen, die der Unterhaltung dienen, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Nachwuchs- und Talentförderung im Sport, insbesondere Fußball durch Veranstaltung von Workshops, Seminaren und Trainingslagern, Betreiben von Sport- insbesondere Fußballschulen und -camps.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschl. v. 12.11.2008 - 29 W (pat) 85/07, [...]).

Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

II.

Das Bundespatentgericht hat angenommen, es lägen die Voraussetzungen der Schutzentziehung nach § 50 Abs. 1, 2 Satz 1 i.V. mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vor. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Der Marke fehle von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft. Es handele sich um einen Begriff der allgemeinen Sprache, den generationenübergreifend alle gesellschaftlichen Schichten nur für ein bestimmtes Ereignis verwendeten. Das Wort "TO-OOR!" werde zudem zur Beschreibung des Gegenstands und der Anpreisung verschiedenster Waren und Dienstleistungen benutzt.

III.

Die Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand, soweit das Bundespatentgericht die Löschungsentscheidung der Marke "TOOOR!" durch das Deutsche Patent- und Markenamt für die Waren Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen, Fußballtrikots, Fußballhosen, Fußballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanzüge wegen fehlender Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestätigt hat. Zu Recht hat das Bundespatentgericht dagegen die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke im Hinblick auf die weiteren Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35, 38 und 41 bejaht (§ 50 Abs. 1, 2 Satz 1 i.V. mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1.

Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urt. v. 21.1.2010 - C-398/08, GRUR 2010, 228 Tz. 33 = WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschl. v. 9.7.2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Tz. 23 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. 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, Beschl. v. 4.12.2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Tz. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschl. v. 14.1.2010 - I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Tz. 10 = WRP 2010, 891 - 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 Verkehrs. Dabei kommt es auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen an (EuGH, Urt. v. 8.5.2008 - C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Tz. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschl. v. 15.1.2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Tz. 8 = WRP 2009, 439 - STREETBALL).

2.

Das Bundespatentgericht hat die Unterscheidungskraft der Wortmarke "TOOOR!" verneint, weil es sich um einen Begriff der Allgemeinsprache handele, mit dem die Begeisterung beim Erzielen eines Treffers beim Ballspiel ausgedrückt werde. Der nachdrückliche Begeisterungsschrei werde durch eine Schreibweise mit mehr als einem "O" gekennzeichnet. Das Ausrufezeichen unterstreiche die Emotionalität des Ausrufs. Die Schreibweise mit drei "O" und einem Ausrufezeichen sei nicht ungewöhnlich; diese Abweichung vom beschreibenden Begriff "Tor" begründe keine Unterscheidungskraft. Vielfach werde der Begriff "TOOOR!" zur Anpreisung von Waren und Dienstleistungen verwandt.

3.

Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde, soweit die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 35, 38 und 41 betroffen sind, ohne Erfolg mit der Begründung, das Markenwort "TOOOR!" stehe in keinem beschreibenden Zusammenhang zu den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, sondern werde mit ihnen allenfalls aufgrund von Assoziationen in Verbindung gebracht. Zunächst müsse das Publikum die anderen Bedeutungen des Worts "TOOOR!" (Zugang, Narr, germanische Gottheit [richtige Schreibweise allerdings Thor]) ausschließen und eine Verbindung zwischen der danach verbleibenden Bedeutung eines Treffers bei bestimmten Sportarten und den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen herstellen. Nicht jeder Themenbezug sei ausreichend, um dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft abzuspreehen.

a)

Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das Markenwort "TOOOR!" für die Waren Computerspiele, Tonträger, Videos, CD-ROMs; Magazine, Bücher und Poster, welche Technik und Taktik im Sport vermitteln, Sammelalben mit Stickern, insbesondere mit Inhalten zum Sport, insbesondere Fußball; Spiele, Spielzeug, Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Bälle, Schläger nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt, weil es vom Verkehr als Hinweis auf deren Inhalt und nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen aufgefasst wird.

aa)

Zeichen oder Angaben, die sich in der Art eines Titels zur Angabe des Inhalts für die beanspruchten Waren eignen, fehlt regelmäßig die erforderliche Unterscheidungskraft (BGH, Beschl. v. 17.2.2000 - I ZB 33/97, GRUR 2000, 882, 883 = WRP 2000, 1140 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2009, 778 Tz. 16 - Willkommen im Leben). Nicht maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob der Werkinhalt durch die Bezeichnung thematisch genau angegeben wird. Auch Werktitel sind oft vage und unbestimmt gehalten. Wird die Bezeichnung als Hinweis auf den - wie auch immer gearteten - Inhalt des Werks verstanden und erlangt sie damit eine werktitelähnliche Funktion, dient sie nach Auffassung des Verkehrs jedenfalls nicht als Unterscheidungsmittel der Waren und Dienstleistungen. Die Unterscheidungskraft beurteilt sich auch für die in Rede stehenden Waren nicht nach den geringeren Anforderungen für Werktitel, sondern nach markenrechtlichen Grundsätzen (BGH, Beschl. v. 17.5.2001 - I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1045 = WRP 2001, 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; Beschl. v. 22.1.2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Tz. 17 = WRP 2009, 963 - My World).

bb)

Das Bundespatentgericht hat anhand einer Reihe von Beispielen rechtsfehlerfrei angenommen, dass das Wort "TOOOR!" als Hinweis auf den Inhalt der Waren verwendet wird. Dies gilt für die Waren Computerspiele, Tonträger, Videos, CD-ROMs; Magazine, Bücher und Poster, welche Technik und Taktik im Sport vermitteln, Sammelalben mit Stickern, insbesondere mit Inhalten zum Sport, insbesondere Fußball; Spiele, Spielzeug, Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten, insbesondere Bälle, Schläger.

Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe in diesem Zusammenhang auf Verwendungsbeispiele abgestellt, die nach dem Eintragungszeitpunkt lägen, nach dem eine Änderung der Verkehrsauffassung durch die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland stattgefunden habe. Für eine entsprechende Änderung der Verkehrsauffassung des Markenworts "TOOOR!" als Sachangabe bestehen keine Anhaltspunkte. Auch die Rechtsbeschwerde zeigt solche nicht auf. Vielmehr hat das Bundespatentgericht auch die Rechercheergebnisse des Deutschen Patent- und Markenamts in Bezug genommen, die die Verwendung des Begriffs "TOOOR" als Inhaltsangabe vor Markeneintragung belegen.

In diesem Zusammenhang kommt es nicht entscheidend darauf an, dass das Wort "Tor" verschiedene Bedeutungen hat. Zwar können die Mehrdeutigkeit und die Interpretationsbedürftigkeit einer Aussage ein Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft sein (BGH GRUR 2010, 640 Tz. 14 - hey!). Ob davon für das Wort "Tor" bei den fraglichen Waren und Dienstleistungen auszugehen sein kann, braucht nicht entschieden zu werden. Mehrdeutig oder interpretationsbedürftig ist das Markenwort "TOOOR!" nicht, weil es nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts nur als begeisterter Ausruf nach einem erzielten Treffer beim Ballspiel und nicht in den von der Rechtsbeschwerde ausgeführten weiteren Bedeutungen aufgefasst wird.

Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, es gebe auf den in Rede stehenden Warendektoren naheliegende Möglichkeiten, das angemeldete Markenwort in einer Art zu verwenden, dass es vom Verkehr als Marke aufgefasst werde (vgl. BGH, Beschl. v. 21.9.2000 - I ZB 35/98, GRUR 2001, 240, 242 = WRP 2001, 157 - SWISS ARMY). Dagegen erinnert die Rechtsbeschwerde nichts; Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

b)

Eine den Inhalt beschreibende Angabe des Begriffs "TOOOR!" scheidet allerdings für "Plüschtiere, Maskottchen" aus. Vom Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für diese Waren ist das Bundespatentgericht gleichwohl ebenfalls zutreffend ausgegangen.

Einer Marke kann die Unterscheidungskraft nicht nur wegen ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Gehalts, sondern auch aus anderen Gründen fehlen. Solche Gründe sind gegeben, wenn es sich bei dem Zeichen um ein geläufiges und alltägliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das der Verkehr stets nur als solches, nicht jedoch als Unterscheidungsmittel versteht. Dies liegt bei Angaben nahe, die allgemein verwendet werden oder nur als Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art aufgefasst werden (vgl. EuGH, Ur. v. 21.10.2004 - C-64/02, Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Tz. 38 - DAS

PRINZIP DER BEQUEM-LICHKEIT; BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 736 = WRP 2001, 692 - Test it.; BGH GRUR 2009, 949 Tz. 27 - My World).

Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts wird die Bezeichnung "TOOOR!" für diese Waren aufgrund des Bezugs zu Ballspielen vom Verkehr als allgemeine Anpreisung und nicht als Hinweis auf die Herkunft der Produkte aus einem Unternehmen aufgefasst.

c)

Die Annahme des Bundespatentgerichts, für Telekommunikation, Produktion und Ausstrahlung von Comics und Realserien; Dienstleistungen, die der Unterhaltung dienen, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten werde die Bezeichnung "TOOOR!" nur als Sachangabe aufgefasst, hält einer rechtlichen Nachprüfung ebenfalls stand. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts fasst das Publikum das Markenwort wegen seines thematischen Bezugs zum Inhalt von Sendungen, Foren und Chatrooms nur als Sachaussage auf. Dies gilt auch für die Dienstleistung "Telekommunikation", zu der das Bundespatentgericht auch das Sammeln und Liefern von Nachrichten, die Bereitstellung von Internet-Chatrooms und den elektronischen Austausch von Nachrichten mittels Chatlines, Chatrooms und Internet-Foren gezählt hat.

d)

Für die Dienstleistungen Vermietung von Werbeflächen und Werbezeiten in Fernsehen, Rundfunk, Internet und mobile Services, wie SMS und MMS hat das Bundespatentgericht das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu Recht bejaht. Es hat dies aus einem hinreichend engen Bezug zwischen der Bezeichnung "TOOOR!" und dem Gegenstand der Werbung, auf die sich die Dienstleistungen beziehen, gefolgert. Gleiches gilt für die Dienstleistungen eines Tonstudios, die die Produktion von Tonaufnahmen umfassen, sowie für Übertragung und Ausstrahlung von Musik. Die Dienstleistungen weisen nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts einen Bezug zu dem Inhalt der Tonträger und der Musik auf. Wegen dieser inhaltsbeschreibenden Funktion fehlt dem Markenwort jegliche Unterscheidungskraft für diese Dienstleistungen (vgl. auch BGH GRUR 2009, 949 Tz. 20 - My World).

e)

Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass dem Markenwort "TOOOR!" für die Dienstleistungen Erziehung, Ausbildung, Nachwuchs- und Talentförderung im Sport, insbesondere Fußball durch Veranstaltung von Workshops, Seminaren und Trainingslagern, Betreiben von Sport- insbesondere Fußballschulen und -camps jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Das Publikum wird nach den rechtsfehlerfrei getroffenen Feststellungen des Bundespatentgerichts die Bezeichnung "TOOOR!" für die Dienstleistungen nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen, sondern als beschreibende Sachangabe über die Ausbildung ansehen.

4.

Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kann die Unterscheidungskraft der Marke "TOOOR!" für die Waren Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen,

Fußballtrikots, Fußballhosen, Fußballschuhe, Schienbeinschoner, Trainingsanzüge auf der Grundlage der bislang vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen nicht verneint werden.

a)

Das Bundespatentgericht hat angenommen, für diese Waren, die auch bei Ballspielen und als Fanartikel im Ballsportbereich Verwendung fänden, werde das Publikum das Wort "TOOOR!" nur als Ausdruck der Begeisterung nach einem erzielten Treffer auffassen und es nicht als Herkunftshinweis verstehen. Soweit nicht auszuschließen sei, dass das Zeichen auf den genannten Waren an einer Stelle in einer Aufmachung angebracht werden könne, dass es vom Verkehr als Marke verstanden werde, könne dies für Wortmarken im Registerverfahren nicht berücksichtigt werden. Sollte sich der Schutz der Wortmarke nur aus ihrer Position ergeben, hätte der Markeninhaber die Form der Positionsmarke wählen müssen.

b)

Diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand.

Zu den Umständen, die in die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke einzubeziehen sind, gehören 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 (BGH, Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Tz. 22 = WRP 2008, 1428 - 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. Im Eintragungsverfahren erfordert die Annahme der Unterscheidungskraft es nicht, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein muss. 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, Beschl. v.

31.3.2010 - I ZB 62/09, GRUR 2010, 825 Tz. 21 = WRP 2010, 1149 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Es kann vorliegend offenbleiben, ob die Anmeldung hätte beschränkt werden müssen, wenn es nur eine praktisch naheliegende Verwendungsform als betriebliches Herkunftszeichen gibt, etwa durch Anbringung des Zeichens an einer genau bestimmten Stelle der betreffenden Ware (sogenannte Positionsmarke). Im Regelfall werden sich praktisch bedeutsame und naheliegende Verwendungsmöglichkeiten nicht nur für eine einzige, genau bestimmte Position des Zeichens auf der Ware ergeben. Schon bei einem Etikett besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten, dieses an unterschiedlichen Stellen der betreffenden Ware so anzubringen, dass der Verkehr in dem auf dem Etikett befindlichen Zeichen einen Herkunftshinweis sieht. Dasselbe gilt bei der Anbringung des Zeichens auf anderen üblichen Kennzeichnungsmitteln wie beispielsweise Anhängern, Aufhängern und dergleichen (vgl. § 14 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG). Auf der Verpackung der Ware kann das Zeichen gleichfalls so angebracht

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

Verbindet der Verkehr mit dem Zeichen bei derartigen Verwendungsmöglichkeiten keine bloß beschreibende Angabe über die Ware selbst oder deren Eigenschaften, kann ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden, selbst wenn es auch Verwendungsmöglichkeiten gibt, bei denen der Verkehr das Zeichen nicht als Herkunftshinweis versteht. 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. Das Interesse der Allgemeinheit sowie der übrigen Marktteilnehmer, das angemeldete Zeichen in einer Art und Weise benutzen zu dürfen, in der es vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, erfordert eine solche Beschränkung des Markenschutzes bereits im Eintragungsverfahren nicht. Diesem Interesse 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 (vgl. auch Ullmann, jurisPR-WettbR 11/2008, Anm. 1). 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 der Verkehr darin keinen solchen Herkunftshinweis erblickt (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Tz. 45 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2010, 825 Tz. 23 - Marlene-Dietrich-Bildnis II). Die Anbringung eines Zeichens auf Etiketten der fraglichen Waren führt aber auch nicht dazu, dass der Verkehr es ausnahmslos als Herkunftshinweis versteht. Vielmehr kann auch bei der Anbringung auf Etiketten die Frage, ob der Verkehr das Zeichen als Herkunftshinweis ansieht, nach der Art des Zeichens und der Waren, an denen das Etikett angebracht wird, variieren (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Tz. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo). Dies kommt in Betracht, wenn der Verkehr bei bestimmten Waren wegen einer besonderen Nähe der Verwendungsmöglichkeiten zu Ballsportarten dem Markenwort "TOOOR!" unabhängig von der konkreten Präsentation auf Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder der Verpackung der Waren jeweils nur einen beschreibenden Bezug zur Verwendung der Waren und keinen Herkunftshinweis entnimmt (vgl. BGH GRUR 2009, 411 Tz. 11 - STREETBALL).

Das Bundespatentgericht hat nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr die Bezeichnung "TOOOR!" als Marke versteht, wenn sie etwa auf dem Etikett der Bekleidung verwendet wird. Auf eine bestimmte Stelle, an der das Etikett angebracht wird, hat das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang nicht abgestellt. Kommt danach in Betracht, dass der Verkehr das Zeichen "TOOOR!" bei der Anbringung auf Etiketten als Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen ansieht, kann nicht davon ausgegangen werden, dem Zeichen fehle jede Unterscheidungskraft.

Das Bundespatentgericht hat bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob der Verkehr bei den in Rede stehenden Waren die Bezeichnung "TOOOR!" als Herkunftshinweis auffasst, wenn sie in einer Art und Weise angebracht wird, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet werden. Diese Feststellungen wird das Bundespatentgericht bei der erneuten Prüfung des

Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nachzuholen haben.

IV. Die angefochtene Entscheidung ist somit aufzuheben, soweit das Bundespatentgericht die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts über die Löschung der Eintragung der Marke "TOOOR!" für die unter III 4 aufgeführten Waren zurückgewiesen hat. Insoweit ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Im Übrigen ist die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.



2010 Karsten+Schubert Rechtsanwälte



info@karstenundschubert.de
www.karstenundschubert.de



fon: +49 (0)30 69517378
fax: +49 (0)30 69517379



Schlesische Str. 26
D-10997 Berlin