



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 30/06

vom

15. Januar 2009

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Markenmeldung Nr. 304 52 292

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

STREETBALL

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

Der Beurteilung, ob ein Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen über hinreichende Unterscheidungskraft verfügt, ist das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Eintragung des Zeichens als Marke zugrunde zu legen. Ist für den Anmelder bereits ein identisches Zeichen für dieselben Waren oder Dienstleistungen eingetragen, so sind deshalb keine anderen, insbesondere keine noch geringeren Anforderungen an das Vorliegen der Unterscheidungskraft zu stellen als sonst.

BGH, Beschl. v. 15. Januar 2009 - I ZB 30/06 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. Januar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 7. März 2006 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der Wortmarke

**STREETBALL**

für die Waren "Sportschuhe und Sportbekleidung" zurückgewiesen.

- 2 Die Beschwerde der Anmelderin ist ohne Erfolg geblieben.
- 3 Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde.

4 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der Eintragung der angemeldeten Marke die Schutzhindernisse des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und des Freihaltebedürfnisses i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

5 Die Bezeichnung "STREETBALL" entbehre zum maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung als Angabe hinsichtlich der Sportart, für welche Schuhe und Bekleidung geeignet sein könnten, für die beanspruchten Waren jeglicher Unterscheidungskraft. Das angemeldete Zeichen falle auch unter das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Diese Vorschrift schließe Marken von der Eintragung aus, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestünden, die zur Bezeichnung der Bestimmung der Waren dienen könnten. Der Löschungsantrag gegen die seit dem 21. April 1992 für die Waren "Bekleidungsstücke einschließlich Turn- und Sportbekleidungsstücke, Schuhwaren, einschließlich Sport- und Freizeitschuhe, Kopfbedeckungen" eingetragenen wortgleichen Marke Nr. 2 010 980 sei nur deshalb zurückgewiesen worden, weil nicht mit hinreichender Sicherheit feststellbar gewesen sei, dass diese Marke bereits 1992, also im Zeitpunkt ihrer Eintragung, schutzunfähig gewesen sei. Die Anmelderin habe für eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens aufgrund der Voreintragung nichts vorgebracht.

6 III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Mit Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, dass der Eintragung des Zeichens "STREETBALL" für die Waren "Sportschuhe und Sportbekleidung" die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

7 1. Die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MarkenRL) sind, auch wenn sich ihre Anwendungsbereiche überschneiden, voneinander unabhängig und gesondert zu prüfen, wobei jedes Eintragungshindernis im Licht des Allgemeininteresses auszulegen ist, das ihm jeweils

zugrunde liegt (vgl. EuGH, Urt. v. 8.5.2008 - C-304/06 P, GRUR 2008, 608 Tz. 54 - Eurohypo/HABM; BGH, Beschl. v. 3.4.2008 - I ZB 46/05, GRUR 2008, 1000 Tz. 20 = WRP 2008, 1432 - Käse in Blütenform II). An das Vorliegen der Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dürfen daher nicht wegen eines möglichen Freihaltungsinteresses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erhöhte Anforderungen gestellt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 17.5.2001 - I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1045 = WRP 2001, 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten, m.w.N.).

8

2. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu beurteilen, wobei es auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise ankommt (EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - C-136/02 P, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Tz. 19 - Maglite; Urt. v. 16.9.2004 - C-404/02, Slg. 2004, I-8499 = GRUR Int. 2005, 42 Tz. 23 - Nichols; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 25 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (vgl. EuGH, Urt. v. 16.9.2004 - C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317 = GRUR Int. 2005, 44 Tz. 24 - SAT 2; EuGH GRUR Int. 2005, 135 Tz. 19 - Maglite). Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL) ist die einem Zeichen 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 diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 135 Tz. 29 - Maglite; BGHZ 159, 57, 62 - Farbige Arzneimittelkapsel; BGH, Beschl. v. 16.12.2004 - I ZB 12/02, GRUR 2005, 417, 418 = WRP 2005, 490 - BerlinCard, m.w.N.). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Feh-

len jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Für die Beurteilung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 MarkenG ist unerheblich, wer die Marke angemeldet hat (BGH, Beschl. v. 3.11.2005 - I ZB 14/05, WRP 2006, 475 - Casino Bremen; vgl. ferner BGH, Beschl. v. 6.7.1995 - I ZB 27/93, GRUR 1995, 732, 734 - Füllkörper).

9 a) Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGHZ 167, 278 Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006, m.w.N.). Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt eine (hinreichende) Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH, Beschl. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, GRUR 1998, 465, 468 = WRP 1998, 492 - BONUS).

10 b) Das Bundespatentgericht hat unter Bezugnahme auf die Begründung der Markenstelle angenommen, bei der Bezeichnung "STREETBALL" handele es sich um die Angabe der Sportart, für die Schuhe und Bekleidung geeignet sein könnten. Die Markenstelle hat dazu ausgeführt, das Wort "STREETBALL" werde von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als Sachangabe verstanden, nämlich

als Bezeichnung einer mittlerweile allgemein bekannten Basketball-Variante. In Verbindung mit den beanspruchten Waren stelle sich der Begriff "STREETBALL" in der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise als unmittelbar beschreibende, sachliche Angabe dar, die auf deren Bestimmung und Verwendungszweck hinweise. Denn die Waren könnten für Streetball besonders gut geeignet sein und speziell auf die Erfordernisse dieser Sportart, etwa in funktioneller oder modischer Hinsicht, ausgerichtet sein. Dabei sei zu bedenken, dass heutzutage fast jede Sportart einen eigenen, funktionellen Bekleidungsstil nach sich ziehe. Im Hinblick auf den im Vordergrund stehenden beschreibenden Charakter des Ausdrucks "STREETBALL" werde dieser nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden.

- 11 c) Die trichterliche Beurteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Marke fehle wegen ihres eindeutig beschreibenden Sinngehalts jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin, die weitgehend lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Trichters setzt, wendet sich ohne Erfolg gegen die im Wesentlichen auf trichterlichem Gebiet liegende Beurteilung.
- 12 aa) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe keine hinreichenden Feststellungen zu den angesprochenen Verkehrskreisen getroffen, ist unbegründet. Maßgeblich für die Bestimmung der Unterscheidungskraft sind die beteiligten Verkehrsteilnehmer, die als Abnehmer der Waren, für die die Marke beansprucht wird, in Betracht kommen oder mit deren Vertrieb befasst sind (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 61 m.w.N.). Das Bundespatentgericht ist ersichtlich davon ausgegangen, dass der Kreis der Verkehrsteilnehmer, die als Abnehmer der Waren "Sportschuhe und Sportbekleidung" in Betracht kommen, nicht auf bestimmte Teile der Bevölkerung beschränkt ist. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Auch die Rechtsbeschwerde geht davon aus, dass zu den mit den beanspruchten Waren angesprochenen Verkehrskreisen die gesamte Bevölkerung

zählt. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde kommt es nicht darauf an, ob Teile der Bevölkerung mit der Bezeichnung "STREETBALL" nach wie vor nichts anfangen können. Es ist vielmehr auf die Sicht eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen. Aus der Feststellung der Markenstelle in ihren Beschlüssen vom 14. Oktober 2004 und vom 16. Dezember 2004, Streetball sei mittlerweile allgemein bekannt, die sich das Bundespatentgericht durch Bezugnahme in dem angefochtenen Beschluss zu eigen gemacht hat, folgt hinreichend, dass der angesprochene Durchschnittsverbraucher mit dem Begriff "STREETBALL" die so bezeichnete, dem Basketball verwandte Sportart verbindet. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die Anmelderin habe vorgebracht, nur ganz wenige, spezielle Verkehrskreise, die nicht ins Gewicht fielen, wüssten, was Streetball sei, zeigt sie nicht auf, dass die aufgrund eigener Sachkunde und Lebenserfahrung getroffene gegenteilige trichterliche Feststellung, Streetball sei mittlerweile allgemein bekannt, auf Verfahrensfehlern beruht.

- 13           bb) Der trichterlichen Feststellung, die Bezeichnung "STREETBALL" werde für "Sportschuhe und Sportbekleidung" beschreibend in dem Sinne verstanden, dass die so gekennzeichneten Waren für die Ausübung der gleichnamigen Sportart bestimmt seien, steht nicht entgegen, dass es nach dem Vorbringen der Anmelderin (gegenwärtig noch) keine Spezialbekleidung oder Spezialschuhe für Streetball gibt. Das vom Bundespatentgericht angenommene Verkehrsverständnis ergibt sich hinreichend schon aus der - in Übereinstimmung mit der Lebenserfahrung getroffenen und insoweit von der Rechtsbeschwerde nicht angegriffenen - trichterlichen Feststellung, dass fast jede Sportart einen eigenen Bekleidungsstil nach sich zieht. Versteht der angesprochene Verkehr die Bezeichnung "STREETBALL" als Angabe des Verwendungszwecks der so bezeichneten Waren, wie das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat, dann liegt darin entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ein hinreichend enger beschreibender Bezug zu der Ware. Der Begriff "STREETBALL" ist, soweit er als Hinweis auf den Verwendungszweck der damit ge-

kennzeichneten Sportschuhe und Sportbekleidungsstücke verstanden wird, auch nicht deshalb unterscheidungskräftig, weil er, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht, insoweit mehrdeutig sei. Es ist für das Verständnis des Verkehrs, "STREETBALL" bezeichne nur den Verwendungszweck, nämlich die Bestimmung der betreffenden Waren, bei der Ausübung der so bezeichneten Sportart getragen zu werden, ohne Belang, ob sich diese Bestimmung aus funktionellen, modischen oder sonstigen Gründen ergibt. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde kommt es daher auch nicht darauf an, ob der Verkehr, wie sie geltend macht, mit Streetball jedenfalls auch lediglich diffuse Vorstellungen von Jugendlichkeit und Dynamik verbindet.

- 14 cc) Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, dass die Eintragung der Marke "STREETBALL" im Jahre 1992 für dieselben Waren nicht der Annahme entgegensteht, diese Bezeichnung entbehre "derzeit", d.h. zum Zeitpunkt der Entscheidung über die nunmehr vorgenommene Anmeldung, für diese Waren jeglicher Unterscheidungskraft. Der Beurteilung ist das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung zugrunde zu legen (zum Wegfall eines am Anmeldetag gegebenen Schutzhindernisses im Zeitpunkt der Eintragung vgl. § 37 Abs. 2 MarkenG). Ist das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung gegeben, so ist die Eintragung zwingend zu versagen. Der Auffassung der Rechtsbeschwerde, die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG seien nicht zu berücksichtigen, wenn ohnehin schon für den Anmelder ein identisches Zeichen eingetragen sei und deshalb ein Freihaltebedürfnis nicht bestehe, jedenfalls seien dann an das Vorliegen der Unterscheidungskraft noch geringere Anforderungen zu stellen als ohnehin schon, kann schon deshalb nicht gefolgt werden, weil die Beurteilung, ob der Eintragung einer Marke die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen stehen, unabhängig von der Person des Anmelders vorzunehmen ist.

15           3. Die Auffassung des Bundespatentgerichts, die Marke "STREETBALL" sei auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie zur Bezeichnung der Bestimmung der angemeldeten Waren dienen könne, ist aus den dargelegten Gründen gleichfalls aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Rechtsbeschwerde erhebt insoweit auch keine weitergehenden Rügen.

16           IV. Danach ist die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Anmelderin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.03.2006 - 27 W(pat) 39/05 -