



KADOR & PARTNER

---

# NEWSLETTER

---

Dezember 2006

- Europäisches Patentrecht: Entscheidung des Europäischen Patentamtes zum Schutz für medizinische Indikationen von Arzneimitteln auf der Basis des Applikationsschemas
- Deutsches Patentrecht: Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur Auslegung von Ansprüchen
- Deutsches Markenrecht: Löschung der deutschen Marken “Fußball WM 2006” und “WM 2006”

80469 München  
Corneliusstr. 15  
Tel: +49 89 201 52 52  
Fax: +49 89 201 52 42 & 2 0144 54  
IntellectualProperty@csi.com  
<http://www.KadorPartner.de>

London SW1V 1QL  
99 Warwick Way  
Tel: +44 20 78 34 85 89  
Fax: +44 20 76 30 02 86  
JACooper@KadorPartners.com

03001 Alicante  
Castaños 10-Atico 3  
Tel: +34 96 521 57 58  
Fax: +34 96 521 57 58

## I. WIR ÜBER UNS

### 1. Verstärkung unseres Teams

Wir freuen uns, dass **Herr Dr. Claus Schindele** seit Dezember 2005 als Patentanwalt in unserer Kanzlei tätig ist. Davor war er in einer bekannten deutschen Patentanwaltskanzlei beschäftigt und dort hauptsächlich für die Durchsetzung von europäischen Patentanmeldungen und Einspruchsverfahren im Bereich Chemie verantwortlich.



Herr Dr. Schindele, geboren 1972, hat Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert. In seiner Dissertation befasste er sich mit der Einsetzbarkeit von Allylkationen in der organischen Synthese. Während seiner Arbeit verbrachte Herr Dr. Schindele mehrere Monate zu Forschungszwecken an der UCLA (University of California, Los Angeles, USA). Herr Dr. Schindele verfügt über spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet der organischen und pharmazeutischen Chemie, Polymerchemie und physikalischen Chemie.

### 2. Konferenzen und Meetings

- **LESI Konferenz Korea**

Dieses Jahr fand die LESI (Licensing Executive Society International) Konferenz in Seoul, Südkorea, statt. Diese Konferenz bot eine ideale Gelegenheit für über 600 Teilnehmer, aktuelle Entwicklungen bei Patent- und Markenlizenzen zu diskutieren.

Für unsere Kanzlei nahmen **Herr Dr. Kador** und **Frau Barbara Regensburger** teil und waren von der perfekten

Organisation der Konferenz sowie der koreanischen Kultur begeistert. Die nächste LESI Konferenz findet übrigens in Zürich statt.

- **INTA – HABM Fokusmeeting**

Im Januar 2006 fand in Alicante das INTA-HABM Fokusmeeting statt. **Herr Dr. Kador** war einer der acht INTA Vertreter, die sich mit 15 hochrangigen Beamten des Harmonisierungsamts (HABM) trafen, um wichtige Aspekte des Europäischen Markenrechts zu besprechen. Insbesondere wurden die Eintragbarkeit von beschreibenden Begriffen, die Kriterien zur Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken und der Schutz berühmter Marken diskutiert.

- **INTA Toronto**

Im Mai reisten **Herr Dr. Kador** und **Frau Susanna Heurung** in die USA und nach Kanada, um sich mit Mandanten und Kollegen zu treffen sowie an der jährlichen INTA-Konferenz in Toronto teilzunehmen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren veranstaltete COMTAI (Community Trademark Initiative), ein aus Münchner Rechtsanwälten bestehender Verein, bei dem Kador & Partner aktives Mitglied ist, im Rahmen der INTA-Konferenz eine Bootsfahrt, diesmal auf dem Lake Ontario. Während der Bootsfahrt, die einen herrlichen Blick auf die Skyline von Toronto bot, konnten die Teilnehmer in einem Markenquiz ihre Kenntnisse des Europäischen Markenrechts überprüfen.

Bei diesem Quiz stellte unsere Kollegin, Frau Susanna Heurung, den Fall „Terre D’Italia“ vor.

In diesem Fall hatte eine Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes entschieden, dass der Inhaber einer Bildmarke mit den

Wortbestandteilen „Terre D’Italia“ die Eintragung einer anderen Bildmarke verhindern konnte, da diese ebenfalls die Worte „Terre D’Italia“ enthielt, obwohl die Anmeldung für die Wortmarke „Terre D’Italia“ des Widersprechenden zuvor aufgrund ihres beschreibenden Charakters zurückgewiesen worden war. Hätten Sie es gewusst?

Bilder der Bootsfahrt sind unter [www.community-trade-mark.org](http://www.community-trade-mark.org) zu sehen.

- **INTA-Roundtable zu deutschem Markenrecht**

Auch dieses Jahr hatte unsere Kanzlei wieder das Vergnügen, in unserem Büro in München mehrere INTA-Roundtables zu aktuellen Markenrechtsthemen zu veranstalten.

Die Vortragende unseres Roundtables im April 2006 war **Frau Marianne Grabrucker**, Vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht. In ihrer sehr lebendigen und informativen Präsentation berichtete Frau Grabrucker über „Aktuelle Entscheidungen und Entwicklungen im deutschen Markenrecht“.

Frau Grabrucker konzentrierte sich insbesondere auf unkonventionelle Marken, wie etwa Riech- und Klangmarken, Hologramme, abstrakte Farbmarken und Tastmarken. Nach ihrem Vortrag fand eine angeregte Diskussion statt und es freut uns, dass ein so aktiver Meinungs austausch zwischen Gericht und Anwälten möglich ist. Bilder finden Sie unter „News“ bei [www.kadorpartner.de](http://www.kadorpartner.de).

- **INTA-Roundtable zur Anmeldung von Marken in China**

Ein weiterer INTA-Roundtable fand im Juni 2006 statt. Es war eine Ehre für uns, dass **Frau Na Li**, Rechtsanwältin aus Peking, einen Vortrag zum Thema „Wichtige Hinweise und mögliche

Probleme bei Markenmeldungen in China“ hielt.

Frau Li berichtete, dass es von größter Bedeutung ist, Marken in China sowohl in lateinischer als auch in chinesischer Schrift anzumelden. Der Grund dafür ist, dass die Marken normalerweise in chinesischen Zeitungen, Broschüren, usw. immer in chinesischer Schrift erscheinen, da lateinische Wörter von den chinesischen Lesern nicht verstanden werden. Daher ist es wichtig, sich mit chinesischen Kollegen zu beraten und sicher zu stellen, dass die chinesischen Schriftzeichen eine positive Bedeutung haben.

Frau Li wies außerdem darauf hin, dass eine große Anzahl von Marken in China bösgläubig angemeldet werden, um Inhabern von Marken in anderen Ländern die Eintragung ihrer Marken in China zu erschweren. Deswegen ist es ratsam, Marken in China so bald wie möglich anzumelden, unter Umständen noch bevor das Produkt auf den chinesischen Markt gebracht wird.

Zum Schluss informierte uns Frau Li über geplanten Änderungen im chinesischen Markenrecht und erläuterte, dass man mit diesen Änderungen beabsichtige, sowohl Markenmeldungen zu erleichtern als auch den Schutz von eingetragenen Marken in China zu verbessern.

### **3. Kador & Partner Aktivitäten**

- **Maxi-Firmenlauf 2006**

Wie schon im letzten Jahr nahmen im Mai dieses Jahres acht Mitarbeiter von Kador & Partner am Münchner „Maxi-Firmenlauf“ teil, einem verkürzten Marathon für Mitglieder von Münchner Firmen. Das sportliche Kador & Partner Team kam auf Platz 664 von 2126 Teams.

- **Winterspaß**

Unsere Ski- und Snowboard-begeisterten Mitarbeiter wurden von Kador & Partner Ende März diesen Jahres zu einem verlängerten Sportwochenende nach Österreich eingeladen. Obwohl es schon Frühling war, genossen wir perfekte Schneebedingungen.

## II. EUROPÄISCHES PATENTRECHT

### 1. Entscheidung T 1020/03 - „Schutz für medizinische Indikationen bekannter Arzneimittel auf der Basis des Applikationsschemas“

Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes sind Ansprüche für neue medizinische Indikationen eines bekannten chemischen Stoffes/Arzneimittels in der Form „Verwendung eines Stoffes X für die Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y“ (sogenannte Swiss-type-Ansprüche) zulässig.

Jedoch wurde häufig entschieden, dass ein solcher Anspruch dann nicht zulässig ist, wenn er sich im Vergleich zum Stand der Technik nur in der Darreichungsform des Arzneimittels unterscheidet<sup>1</sup>.

Das Hauptargument dabei war, dass Ärzte über die Applikation eines Medikaments frei entscheiden können müssen, und dass demzufolge Patente mit solchen Ansprüchen dem Regelungsgedanken des Art. 52(4) EPÜ widersprechen würden. Dieser untersagt unter anderem die Patentierung von Verfahren zur therapeutischen oder chirurgischen Behandlung des menschlichen Körpers.

Diese Situation könnte sich nun durch die neue Entscheidung T 1020/03 der Beschwerdekammern des EPA ändern. Nach dieser Entscheidung ist nämlich ein Swiss-type-Anspruch (siehe oben)

grundsätzlich immer patentfähig, wenn der beanspruchte Gegenstand, d.h. die beanspruchte Arzneimittelverwendung, neu und erfinderisch ist, auch wenn sich Neuheit und Erfindungshöhe lediglich auf ein neues Applikationsschema stützen.

In der Entscheidungsbegründung hob die Kammer hervor, dass ein zweiter medizinischer Indikationsanspruch sich lediglich auf die Verwendung eines Stoffes zur Produktion eines Medikaments bezieht und nicht etwa den Behandlungsvorgang durch den Arzt schützt, in welchem das Medikament zur Anwendung kommt.

Die Kammer stellte weiter fest, dass ein solcher Anspruch nicht gegen das Recht des Arztes auf freie Therapiewahl verstoße, da ein zweiter medizinischer Indikationsanspruch sich lediglich auf Tätigkeiten des Arzneimittelherstellers beziehe. Ein solcher Anspruch könne daher nicht als Grundlage für eine Verletzungsklage gegen den behandelnden Arzt dienen.

Zudem schließe die Entwicklung einer optimierten Arzneimittelapplikation häufig teure klinische Prüfungen und Versuchsreihen ein, die ohne Patentschutz nicht finanziert werden könnten.

*Unser Kommentar: Diese Entscheidung könnte neue Möglichkeiten des Schutzes von an sich bekannten Arzneimitteln eröffnen. Da jedoch im Moment widersprüchliche Entscheidungen vorliegen, bleibt abzuwarten, welche Position in Zukunft von den Beschwerdekammern eingenommen wird.*

*Es ist zu erwarten, dass die Frage, ob ein zweiter medizinischer Indikationsanspruch nach dem EPÜ zulässig ist, wenn dieser als einziges unterscheidendes Merkmal ein neues Applikationsschema aufweist, in nicht allzu ferner Zukunft an die Große Beschwerdekammer verwiesen wird.*

<sup>1</sup> Siehe beispielsweise T 317/95 oder T 56/97

*Wir haben die Begründung der neuen Entscheidung eingehend studiert und gehen davon aus, dass die Große Beschwerdekammer dieser Argumentationslinie folgen wird. Daher empfehlen wir unseren Mandanten, Anmeldungen mit oben erwähnten Ansprüchen einzureichen, da zu erwarten ist, dass diese als patentfähig erachtet werden.*

### **III. DEUTSCHES PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT**

#### **1. Urteile des BGH zur Auslegung von Patentansprüchen<sup>2</sup>**

Bei zwei vor kurzem ergangenen Urteilen hat der Bundesgerichtshof (BGH) erneut dargelegt, wie Patentansprüche nach § 14 PatG und Art. 69 EPÜ bei Verletzungsverfahren auszulegen sind.

In beiden Fällen lagen den Verfahren Patente für mechanische Vorrichtungen zugrunde, die durch mehrere Merkmale gekennzeichnet waren. Die angegriffenen Ausführungsformen wiesen jedoch nicht alle im Anspruch enthaltenen Merkmale wortlautgemäß auf.

Trotzdem hatte das Oberlandesgericht (OLG) Hamburg in beiden Fällen eine Verletzung des Patents nach der Äquivalenzlehre festgestellt, denn die angegriffenen Ausführungsformen würden alle Anspruchsmerkmale entweder wortlautgemäß oder durch gleichwertige Mittel realisieren.

Das Gericht stützte seine Entscheidung hauptsächlich auf einen Eins-zu-Eins Vergleich zwischen den Merkmalen der angegriffenen Ausführungsformen und

denen der Patentansprüche. Demgegenüber befand der BGH, dass dieser Ansatz des OLG Hamburg nicht der ständigen Rechtsprechung zur Auslegung von Patentansprüchen des BGH genüge.

In den Entscheidungen wurde vom BGH hervorgehoben, dass bei der Auswertung der Verletzungsfrage zuerst der Sinngehalt der Patentansprüche für den Fachmann bestimmt werden muss. Dafür müssen zunächst die Merkmale eines Anspruchs separat ausgewertet und ihr technischer Gehalt bestimmt werden. Insofern bestätigte der BGH den Ansatz des OLG Hamburg.

Dann jedoch, und dies wurde in beiden vorliegenden Entscheidungen betont, muss der Sinngehalt des Anspruchs bestimmt werden, wie er sich aus der *Kombination seiner Merkmale* ergibt, da nur aufgrund dieses Sinngehaltes entschieden werden kann, ob eine angegriffene Ausführungsform den Anspruch verletzt. Dies war bei den OLG Entscheidungen nicht ausreichend gewürdigt worden.

Zudem zeigte der BGH auf, dass die separate Auswertung der in einem Anspruch enthaltenen Merkmale auf solche Merkmale beschränkt werden kann, die von zentraler Bedeutung für die Verletzung sind und für die die Parteien konträre Interpretationen liefern. Trotzdem muss bei solchen Fällen der Gesamtkontext der Merkmale berücksichtigt werden, da die aus dem Kontext und der Bedeutung von einzelnen Merkmalen gezogenen Schlüsse nur zur endgültigen Festlegung des Sinngehalts des Anspruches als Ganzes dienen sollten.

Der BGH erklärte ferner, dass gemäß früherer Entscheidungen zur Auswertung der Verletzungsfrage nach der Äquivalenzlehre ein dreistufiger Ansatz verfolgt werden muss:

In der ersten Stufe muss bestimmt werden, ob die angegriffene Ausführungsform die

<sup>2</sup> „Baumscheibenabdeckung“, BGH Urteil vom 25. Oktober 2005 – X ZR 136/03, und „Stapeltrockner“, BGH Urteil vom 22. November 2005 – X ZR 81/01

Aufgabe des Patents mit gleichwertigen Mitteln löst, d.h. ob die Wirkung des Patents auch durch die alternative Lösung erzielt wird. In der zweiten Stufe wird geprüft, ob ein Fachmann die alternative Ausführungsform mit Hilfe seines allgemeinen Fachwissens auffinden konnte.

Letztlich muss in der dritten Stufe die Frage beantwortet werden, ob die Überlegungen, die der Fachmann anstellen musste um die äquivalente Ausführungsform aufzufinden, an die in den Patentansprüchen niedergelegte Lehre anknüpfen.

*Unser Kommentar:* Die vorliegenden Urteile liegen auf einer Linie mit früheren BGH Entscheidungen zur Auslegung von Ansprüchen nach der Äquivalenzlehre. Der wichtigste Aspekt der neuen Entscheidungen, der auch vom BGH besonders hervorgehoben wurde, ist zweifellos, dass zur Festlegung des Sinngehaltes eines Anspruchs dieser in seiner Gesamtheit, d.h. **in der Kombination seiner Merkmale**, betrachtet werden muss. Während die einzelnen Merkmale und deren Bedeutungen natürlich auch also solche evaluiert werden können und sollten, ist letztlich immer ihr Beitrag zum Anspruchsgegenstand in seiner Gesamtheit entscheidend.

Die vorliegenden Entscheidungen geben speziell den Instanzgerichten klare Vorgaben zur Anspruchsinterpretation in Verletzungsfällen, nachdem diese anscheinend eher zu einer formalisierten Aufteilung der Anspruchsmerkmale neigen, wie es das OLG Hamburg in den vorliegenden Fällen gezeigt hat. Weiterhin sind diese Entscheidungen auch für die an Verletzungsverfahren beteiligten Parteien relevant, denn die daran niedergelegten Prinzipien müssen natürlich auch beim Abfassen einer Verletzungsklage oder

einer Klageerwiderung beachtet werden.

## **2. BGH zum Gebrauchsmusterschutz für Verwendungsansprüche im Bezug auf die zweite medizinische Indikation<sup>3</sup>**

Grundsätzlich sind Verfahrenserfindungen nach dem deutschen Gebrauchsmustergesetz nicht schutzfähig (siehe § 2 Nr. 3 GebrMG). Verwendungsansprüche werden normalerweise als Unterkategorie von Verfahrensansprüchen angesehen und sind daher ebenfalls dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich. Dies galt bisher auch für Verwendungsansprüche im Bezug auf eine zweite medizinische Indikation, d.h. Ansprüche der Form „Verwendung eines Stoffes X für die Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der Krankheit Y“.

Nach einem kürzlich ergangenen Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) besteht nun aber die Möglichkeit, ein Gebrauchsmuster für die Verwendung eines bekannten Stoffes bei einer neuen medizinischen Indikation eintragen zu lassen.

Der BGH führte in seiner Entscheidung aus, dass Ansprüche, die sich auf eine zweite medizinische Indikation beziehen, eher Elemente von Erzeugnisansprüchen aufweisen, und sich nicht auf Arbeits- oder Herstellungsverfahren richten, die typischerweise als „Verfahren“ im Sinne von § 2 Nr. 3 GebrMG angesehen werden. Deswegen dürfe ein solcher Anspruch nicht als Unterkategorie eines Verfahrensanspruchs angesehen werden, sondern müsse als beschränkter Erzeugnisanspruch gewertet werden.

*Unser Kommentar:* Diese Entscheidung ändert die Situation bezüglich der Zulässigkeit von Verwendungsansprüchen

<sup>3</sup> „Arzneimittelgebrauchsmuster“, BGH Beschluss vom 5. Oktober 2005 - X ZP 7/03

*nach dem Gebrauchsmustergesetz. Zwar bezieht sich die Entscheidung expressis verbis nur auf Verwendungen im Bezug auf die zweite medizinische Indikation, es ist aber zu erwarten, dass sie sich auch positiv auf die Zulässigkeit von Verwendungsansprüchen im Allgemeinen auswirken wird.*

*Es ist nun möglich, in Deutschland einen schnellen Schutz für eine zweite medizinische Verwendung eines bekannten Stoffes zu erlangen. Dennoch sollte beachtet werden, dass deutsche Gebrauchsmuster nicht auf Neuheit und erfinderischen Schritt geprüft werden und eine Höchstschutzdauer von lediglich 10 Jahren aufweisen. Infolgedessen ist zu empfehlen, für die zweite medizinische Verwendung eines Stoffes eher ein Patent anzumelden, um so einen starken und länger dauernden Schutz zu erwerben. Jedoch kann ein Gebrauchsmuster als nützliches flankierendes Instrument dienen, insbesondere solange die Patentanmeldung noch anhängig ist.*

#### **IV. EUROPÄISCHES MARKENRECHT**

##### **1. Eintragung von nationalen Marken, die in einem anderen Mitgliedstaat einen beschreibenden Charakter besitzen**

In diesem Fall (C-421/04, Entscheidung vom 9. März 2006) hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Frage zu entscheiden, ob ein Begriff, der in einem Mitgliedstaat keine Unterscheidungskraft hat oder beschreibend ist, in einem anderen Mitgliedstaat eingetragen werden kann, in dem der Begriff Unterscheidungskraft hat und nicht beschreibend ist.

Dem Fall lag ein Widerspruch der Firma Hukla zugrunde, in dem diese Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung der Firma Matratzen Concord, die den Begriff „MATRATZEN“ enthielt,

erhoben hatte. Der Widerspruch wurde gestützt auf die spanische Wortmarke „MATRATZEN“ der Firma Hukla. Beide Marken beanspruchten Schutz für Waren der Klasse 20, u.a. Betten, Matratzen und Kissen. Aufgrund des Widerspruchs von Hukla wurde die Gemeinschaftsmarkenanmeldung von Matratzen Concord zurückgewiesen.

Parallel zum Widerspruchsverfahren vor dem Harmonisierungsamt (HABM) leitete Matratzen Concord vor dem zuständigen spanischen Gericht ein Lösungsverfahren gegen die spanische Widerspruchsmarke „MATRATZEN“ ein. Matratzen Concord argumentierte, dass der Begriff „Matratzen“ in Deutschland für Matratzen beschreibend sei und gelöscht werden müsse.

In der Beschwerdeinstanz der Lösungsklage entschied das spanische Gericht, dass Gattungsbegriffe aus den Sprachen der Mitgliedstaaten für ihre Verwendung in den Mitgliedstaaten frei gehalten werden müssten und dass gegen Monopolstellungen, die sich aus der Eintragung solcher Gattungsbegriffe als Marken ergäben, vorgebeugt werden müsse. Die spanische Marke „MATRATZEN“ könne ihren Inhaber jedoch in die Lage versetzen, den Matratzenimport aus deutschsprachigen Mitgliedstaaten zu beschränken und deswegen den freien Warenverkehr behindern. Aus diesen Gründen legte das Gericht den Fall dem EuGH zur Vorabentscheidung vor.

Der EuGH entschied, dass Artikel 3 der ersten Markenrichtlinie nicht der Eintragung von Marken entgegenstehe, die in der Sprache eines Mitgliedstaates nicht unterscheidungskräftig oder beschreibend sind, solange dieser Mitgliedstaat nicht der Staat sei, in dem Schutz beansprucht worden sei.

Zur Feststellung, ob eine nationale Marke

beschreibend oder nicht unterscheidungskräftig sei, müsse die Wahrnehmung der jeweiligen Verbraucher in Betracht gezogen werden. Deswegen sei es möglich, dass eine Marke, die in einem Mitgliedstaat beschreibend und nicht unterscheidungskräftig ist, in einem anderen Mitgliedstaat nicht beschreibend und unterscheidungskräftig ist. Daher schließe Artikel 3 der ersten Markenrichtlinie die Eintragung einer nationalen Marke nicht aus, die einen aus der Sprache eines anderen Mitgliedstaats entlehnten Begriff enthalte, der beschreibend und nicht unterscheidungskräftig ist, es sei denn, dass die jeweiligen Verbraucher in dem Mitgliedstaat, in dem Schutz beansprucht werde, die Bedeutung des Begriffes erkennen könnten.

*Unser Kommentar:* Unserer Ansicht nach ist diese Entscheidung des EuGH eher kritisch zu beurteilen, denn sie berücksichtigt nicht hinreichend, dass alle Mitgliedstaaten eben Mitglied der EU sind und dass deshalb die Markengesetze und -systeme der verschiedenen Mitgliedstaaten ihre jeweiligen Auswirkungen auf den europäischen Markt berücksichtigen müssen. Wird eine Marke in einem Mitgliedstaat trotz ihres in einem anderen Mitgliedstaat beschreibenden Charakters eingetragen, könnte diese Marke die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke verhindern, die aus beschreibenden und nicht beschreibenden Bestandteilen besteht. Mit anderen Worten könnte der Inhaber die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke aufgrund einer Marke verhindern, die er selbst aufgrund ihres in einem Mitgliedstaat beschreibenden Charakters nie als Gemeinschaftsmarke hätte eintragen können.

## V. DEUTSCHES MARKENRECHT

### 1. Deutsche Marken „Fußball WM 2006“ und „WM 2006“ gelöscht

In seiner Entscheidung vom 27. April 2006 ordnete der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) die Löschung der Marke „Fußball WM 2006“ der FIFA an. Diese Entscheidung war nicht nur von Fußball-Fans in Deutschland, sondern von einem großen Publikum in aller Welt mit Spannung erwartet worden.

In dem Lösungsverfahren entschied der BGH, dass die für über 850 Waren und Dienstleistungen angemeldete Marke „Fußball WM 2006“ keine Unterscheidungskraft hat. Außerdem sei dieser Ausdruck lediglich eine übliche Bezeichnung für das entsprechende Sportereignis, nämlich die im Jahre 2006 stattfindende Fußballweltmeisterschaft. Deswegen würden Verbraucher diesen Begriff für die Bezeichnung des Sportereignisses selbst halten. Dagegen würden Verbraucher nicht den Eindruck bekommen, alle unter der Marke angebotene Waren und Dienstleistungen würden unter der Kontrolle der FIFA hergestellt oder erbracht. Da durch das Element „Fußball“ eine eindeutige Verbindung zur Fußballweltmeisterschaft hergestellt werde, fehle dem Begriff „Fußball WM 2006“ für alle Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft.

In Bezug auf die Marke „WM 2006“ konnte dagegen nach Ansicht des BGH Unterscheidungskraft nicht vollständig verneint werden. Dieser Bezeichnung fehle Unterscheidungskraft lediglich für alle die Waren und Dienstleistungen, die einen Bezug zur Fußballweltmeisterschaft aufwiesen. Es sei nicht davon auszugehen, dass Verbraucher diesen Begriff hinsichtlich aller beanspruchten Waren und Dienstleistungen für nicht unterscheidungskräftig halten würden, da er eine bloße Zahlen- und Buchstabenkombination sei. Der Fall

wurde deshalb an das Bundespatentgericht (BPatG) zurückverwiesen, das einen Bezug zur Fußballweltmeisterschaft nur hinsichtlich einiger Waren und Dienstleistungen angenommen hatte. Das BPatG wird nun prüfen müssen, welche Waren und Dienstleistungen einen solchen Bezug zur Fußballweltmeisterschaft aufzeigen.

*Unser Kommentar: Die Tatsache, dass diese beiden Marken überhaupt eingetragen wurden, stieß weitgehend auf Unverständnis. Überwiegend war man der Ansicht, dass man diese beiden Begriffe als eindeutig beschreibend und nicht unterscheidungskräftig ansehen und deswegen von vornherein nicht hätte eintragen sollen. Die Eintragung dieser Marken wirkte sich insbesondere negativ auf Geschäftsleute aus, die die Begriffe „Fußball WM 2006“ und „WM 2006“ nicht für ihre Waren und Dienstleistungen verwenden konnten.*

*Die BGH-Entscheidung brachte daher etwas Erleichterung für die betroffenen Gruppen. Trotzdem bleibt ein wenig Skepsis zurück. Denn unklar bleibt, warum die Marke „WM 2006“ im Gegensatz zur Marke „Fußball WM 2006“ nur für die Waren und Dienstleistungen gelöscht wurde, die einen unmittelbaren Bezug zur Fußballweltmeisterschaft aufwiesen.*