

FUSSBALL
WM 2006^{TEIL II}
MIT KREATIVER WERBUNG
DAS RECHTS-CHAOS UMGEHEN

NÖRR STIEFENHOFER LUTZ

RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER WIRTSCHAFTSPRÜFER • PARTNERSCHAFT

Fortsetzung im Streit um WM-Marken: Harmonisierungsamt entscheidet zugunsten der FIFA

Im August 2005 berichteten wir über den Streit zwischen FIFA und Ferrero um die WM-Marken und über den Beschluss des Bundespatentgerichts (BPatG) vom 3.8.2005. Das BPatG hielt die Lösungsentscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts hinsichtlich der deutschen FIFA-Wortmarken „Fußball WM 2006“ und „WM 2006“ nur teilweise aufrecht. Für manche Waren und Dienstleistungen brauchte man danach eine Lizenz, für viele andere nicht.

Kurz vor Jahresende überschlagen sich jetzt die Ereignisse: Ferrero und FIFA stritten sich parallel auch vor dem Harmonisierungsamt in Alicante, und zwar um die Gemeinschaftsmarken „WM 2006“, „Fußball WM 2006“, „WM Deutschland“, „Deutschland 2006“ und „WM Deutschland 2006“. Das Amt entschied am 28.10.2005 konträr zum deutschen BPatG. Es bestätigte die Markenrechte der FIFA vollumfänglich, das heißt für alle Waren und Dienstleistungen.



Auch vor den deutschen Instanzgerichten in Hamburg und Frankfurt am Main standen sich Ferrero und FIFA gegenüber – wieder mit konträren Ergebnissen: Sieg für FIFA in Hamburg, Sieg für Ferrero in Frankfurt am Main.

Wer darf nun wie werben? Darauf gibt es leider keine einfache Antwort. Hier eine Schneise im Dickicht aus Entscheidungen und Gesetzen für alle, die mit der WM werben wollen.

Der zwischen FIFA und Ferrero – stellvertretend für viele, die mit der WM werben wollen – seit langem schwebende Streit entspinnt sich im Kern um die Fragen:

- Sind Begriffe wie „Fußball WM 2006“, „WM 2006“ und „Deutschland 2006“ überhaupt als Marken schutzfähig? Denn dafür müssten diese Bezeichnungen ausreichend unterscheidungskräftig sein, um als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, in diesem Fall die FIFA, zu dienen.
- Müssen die Begriffe zur Benutzung durch die Allgemeinheit freigehalten werden oder sind sie zu Gunsten der FIFA monopolisierbar?
- Können sich Dritte, wie Ferrero, Marken sichern, die Bestandteile wie „2006“, „Deutschland 2006“ oder – mit Blick auf die nächste Fußball WM – „2010“ oder „WM 2010“ enthalten?

Eine abschließende Entscheidung und damit auch klare und verbindliche Antworten sind vor der WM nicht zu erwarten. Sicher ist deshalb zurzeit nur, dass die strittigen Bezeichnungen zumindest beschreibend benutzt werden können. Etwa: „Trinkt XY-Bier zur WM!“ Aber auch bei beschreibender Verwendung der Begriffe hängt es von Nuancen in der Ausgestaltung der Werbemittel ab, ob man damit Rechte der FIFA verletzt. Eine weitere Alternative wäre, die Begriffe komplett zu vermeiden und stattdessen mit Assoziationen zu arbeiten, wie es derzeit Media Markt mit dem Slogan „Wir holen den Titel!“ macht.

Rechts-Chaos: Widerspruch in den gerichtlichen Entscheidungen

Die Entscheidungen des Bundespatentgerichts vom 3.8.2005

Wie berichtet, hatte das Bundespatentgericht (BPatG) darüber zu entscheiden, ob das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zu Recht die Marken „Fußball WM 2006“ und „WM 2006“ für sämtliche eingetragenen Waren und Dienstleistungen als löschungsreif erachtet hatte. Es folgte in seinem Beschluss vom 3.8.2005 der Meinung des DPMA nur teilweise und differenzierte zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen: Das Gericht erachtete die Marken für all diejenigen Waren und Dienstleistungen für löschungsreif, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung der Vermarktung der Fußballweltmeisterschaft stehen. So bestätigte es die zuvor ergangenen Löschungsentscheidungen des DPMA etwa im Hinblick auf die Dienstleistungen: z.B. Organisation von Sportwettbewerben, Unterhaltung, Telekommunikation und Waren wie beispielsweise Sportartikel und beispielte Bildträger (eine ausführliche Liste hierzu finden Sie in unserer Broschüre „Fußball WM 2006 – Wer darf wie werben?“ vom August 2005). Zur Begründung führte das BPatG aus, dass der Begriff „Fußball WM 2006“ einen internationalen Fußballwettkampf im Jahre 2006 beschreibe und es Dritten unbenommen bleiben müsse, frei von Monopolrechten (der FIFA) mit der Bezeichnung darauf hinzuweisen, dass sich ihre Angebote auf eine solche Weltmeisterschaft beziehen. Es bejahte mithin zum einen, ein zugunsten der Allgemeinheit bestehendes Freihaltebedürfnis und sprach den Marken die erforderliche Unterscheidungskraft ab. Umgekehrt entschied es im Hinblick auf Merchandising-Artikel und bejahte die erforderliche Unterscheidungskraft der Marken für solche Waren und Dienstleistungen, die keinen unmittelbaren Bezug zu dem Sportereignis aufweisen, wie etwa für Kosmetika, Haushaltsgeräte, Schreibwaren und Bekleidung.

Die Entscheidungen des Harmonisierungsamts vom 28.10.2005

Das Europäische Harmonisierungsamt in Alicante (HABM), welches nicht an Entscheidungen nationaler Gerichte und Ämter gebunden ist und dies in seinen Beschlüssen auch nochmals betonte, folgte der Auffassung des BPatG allerdings nicht. Es stellte sich auf den Standpunkt, dass die jeweils aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Zeichen „WM 2006“, „Fußball WM 2006“, „WM Deutschland“, „Deutschland 2006“ und „WM Deutschland 2006“ ausreichend suggestiv und damit unterscheidungskräftig genug seien, um als Marke zu dienen. Sie seien weder für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen rein beschreibend, noch seien sie für die Allgemeinheit freizuhalten.

Wie geht es weiter?

Sowohl die oben genannten Entscheidungen des BPatG, als auch die Entscheidungen des HABM sind noch nicht rechtskräftig; gegen beide Entscheidungen sind Rechtsmittel möglich. Während beide Parteien bereits Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung des BPatG hinsichtlich der deutschen Marken eingelegt haben und nunmehr der BGH in nächster Instanz zuständig ist, kann Ferrero im Streit um die Gemeinschaftsmarken Rechtsmittel beim Harmonisierungsamt selbst einlegen. Hilft das Amt dem Rechtsmittel nicht ab, entscheidet die Beschwerdekammer des Amts in nächster Instanz. Sodann steht noch der Weg zum Europäischen Gericht (EuG) bzw. zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) offen. Der BGH hat im Streit um die deutschen Marken die Möglichkeit, die Sache dem EuGH vorzulegen. Es ist unwahrscheinlich, dass vor der WM eine letztinstanzliche Entscheidung erreicht wird, denn die Zeit ist knapp.

Weitere Verfahren vor den deutschen Instanzgerichten

Während dessen streiten sich die Kontrahenten in diversen Verfahren vor den deutschen Instanzgerichten weiter: Bereits im Februar 2005 hatte das OLG Hamburg in einem einstweiligen Verfügungsverfahren darüber zu entscheiden, ob die FIFA als so genannte besondere Geschäftsbezeichnung Schutz an dem Begriff „WM 2006“ erlangt hat. Besondere Geschäftsbezeichnungen können grundsätzlich unabhängig von Marken oder Firmennamen entstehen (§ 5 (1), (2) MarkenG).



Die FIFA hatte im Verfahren Meinungsumfragen vorgelegt, die nach Auffassung des OLG Hamburg ausreichend belegten, dass ein hoher Teil der Befragten den Begriff mit der Fußballweltmeisterschaft assoziiert. Die WM stelle also eine eigene organisatorische Einheit bei der FIFA dar und könne Träger eines Geschäftskennzeichens sein. Eine etwaige mangelnde Unterscheidungskraft sei aufgrund der nachgewiesenen hohen Bekanntheit durch die Verkehrsdurchsetzung überwunden.

Damit entschied das OLG Hamburg anders als noch 8 Jahre zuvor in einem Verfahren zwischen Ferrero und der damaligen Vermarkterin der WM 1994. In diesem Rechtsstreit waren vergleichbare Meinungsumfragen offenbar nicht vorgelegt worden. Das Gericht stellte sich zu jenem Zeitpunkt auf den Standpunkt, dass die (isolierten) Begriffe „Fußballweltmeisterschaft“ oder „WM“ lediglich einen Vorgang beschreibend bezeichneten, bei dem in Ausscheidungskämpfen der weltbeste Teilnehmer ermittelt werden soll.

Eine gegenüber dem oben genannten Urteil des OLG Hamburg vom 7.2.2005 konträre Auffassung vertritt offenbar das OLG Frankfurt am Main: Am 17.11.2005 führte es in der mündlichen Verhandlung aus, dass die FIFA die Verwendung von „WM 2006“ als Hinweis auf die Fußballweltmeisterschaft Dritten nicht untersagen kann. Die FIFA nahm daraufhin einen einstweiligen Verfügungsantrag gegen Ferrero zurück.

Hingegen verfügte wiederum das LG Hamburg am 25.10.2005 die Löschung von elf Markenmeldungen durch Ferrero, die die Elemente „2006“ oder „2010“ enthielten, z.B. „WM 2010“ oder „Deutschland 2006“. Es stellte sich auf den Standpunkt, dass die Markenmeldungen die FIFA bei ihren Vermarktungsaktivitäten unlauter behinderten. Ferrero hat noch die Möglichkeit, hiergegen Rechtsmittel einzulegen.

In einer zweiten Entscheidung vom 3.11.2005 untersagte das LG Hamburg schließlich die kommerzielle Nutzung der Domain „wm2006.com“ durch einen Anbieter von Sportwetten.

Es ist zu erwarten, dass auch in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Urteile verschiedener Gerichte ergehen – mit möglicherweise ebenfalls widersprüchlichen Ergebnissen.

Was ist die Konsequenz für Werbung mit der WM?

Die wichtigsten der widersprüchlichen Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig; den Parteien stehen noch Rechtsmittel offen. Eine endgültige Klärung vor der WM 2006 ist nicht zu erwarten.



Unternehmen, die im Umfeld der WM werben möchten, sollten daher vorsichtig sein. Solange keine Rechtskraft eingetreten ist, bleiben die Marken der FIFA „WM 2006“, „Fußball WM 2006“ etc. eingetragen. Die FIFA kann deshalb derzeit vollumfänglich aus ihren Marken gegen Dritte vorgehen. Selbst wenn die deutschen Marken (teilweise) gelöscht werden, kann sich die FIFA bis zu einer etwaigen anders lautenden Entscheidung einer höheren Instanz auf ihre Gemeinschaftsmarken berufen. Denn in Bezug auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland stehen nationale Marken und Gemeinschaftsmarken (die Schutz für das gesamte Gebiet der EU, einschließlich Deutschland, entfalten) gleichberechtigt nebeneinander.

Für Unternehmen bedeutet dies: Sie müssen entweder eine Lizenz der FIFA erwerben, wenn sie die zugunsten der FIFA geschützten Marken kennzeichenmäßig verwenden wollen; oder sie müssen ihre Marketingstrategie sorgfältig nach der schwierigen Rechtslage ausrichten, um kein Rechtsstreit- und Schadenersatzrisiko einzugehen.

Bei der Ausrichtung der Marketingstrategie sollte entweder die Benutzung der WM-Marken vollständig vermieden werden. Oder mit einer rein beschreibenden Verwendung allgemeiner Begriffe (z.B. Weltmeisterschaft, Deutschland) geworben werden. Denn nach einhelliger Rechtsprechung kommt es – selbst wenn bestimmte Marken zugunsten eines Dritten geschützt sind – auf die Einzelfallumstände der Markenbenutzung durch Dritte an. Wird eine geschützte Marke kennzeichenmäßig als Herkunftshinweis benutzt, so liegt eine Markenverletzung vor. Ein rein beschreibender Hinweis, etwa auf den Anlass der Bewerbung, ist jedoch grundsätzlich erlaubt.

So erachtete etwa das OLG Hamburg in einem Urteil vom 31.3.2004 die Benennung einer Gedenkmünze mit „WM 2006 Germany“ als rechtsverletzend, weil die Betitelung nicht mehr als beschreibend, sondern als Kennzeichen vom Verkehr verstanden werde. Dem Urteil lässt sich aber entnehmen, dass wohl ein reiner Hinweis auf den Anlass der Bewerbung (z.B. „unsere neue Münze anlässlich der WM“) zulässig gewesen wäre. Die konkrete Art der Ausgestaltung von Werbematerialien ist daher – gerade vor dem Hintergrund der widersprüchlichen Entscheidungen auf deutscher und europäischer Ebene – vor Veröffentlichung sorgfältig zu überprüfen. Neben dem Markenrecht ist darüber hinaus auch das Wettbewerbsrecht zu beachten.

Welche Abwehrmöglichkeiten hat die FIFA bei Rechtsverletzungen?



Wer die Marken der FIFA für eigene kommerzielle Zwecke kennzeichenmäßig nutzt, ohne eine Lizenz zu besitzen, der muss damit rechnen, von der FIFA eine Abmahnung zu erhalten. Wer sich auf die Abmahnung hin nicht strafbewehrt unterwirft, die Benutzung für die Zukunft zu unterlassen, muss auch damit rechnen, dass die FIFA den gerichtlichen Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt und erwirkt; ferner bestehen Auskunft- und Schadenersatzansprüche. Allein die Kosten des Rechtsstreits können teuer werden.

Ihre Ansprechpartner

Sollten Sie am Wortlaut der genannten Beschlüsse und Urteile interessiert sein oder unsere Broschüre „Fußball WM 2006 – Wer darf wie werben?“ (August 2005) noch einmal benötigen, so lassen wir Ihnen diese auf Anfrage gerne zukommen. Für Fragen im Zusammenhang mit der Bewerbung Ihrer Produkte im Zuge der WM stehen Ihnen unsere Marken- und Sportrechtsspezialisten jederzeit zur Verfügung.

Georg A. Jahn, M.C.L., Rechtsanwalt
Tel +49-(0)89-286 28-272
georg.jahn@noerr.com

Jan Krekel, LL.M., Rechtsanwalt
Tel +49-(0)89-286 28-274
jan.krekel@noerr.com

Sandra Sophia Bormann, Rechtsanwältin
Tel +49-(0)89-286 28-522
sandrasophia.bormann@noerr.com

Dr. Alexander Liegl, Rechtsanwalt
Tel +49-(0)89-286 28-266
alexander.liegl@noerr.com

BERLIN

BRATISLAVA

BUDAPEST

BUKAREST

DRESDEN

DÜSSELDORF

FRANKFURT / M.

MOSKAU

MÜNCHEN

NEW YORK

PRAG

WARSCHAU

NOERR.COM