

# Prehm & Klare · Rechtsanwälte

**Karsten Prehm**  
Rechtsanwalt

**Leif Klare**  
Rechtsanwalt

Prehm & Klare Rechtsanwälte · Holtenauer Straße 129 · D-24118 Kiel

Holtenauer Str. 129 · D-24118 Kiel

Telefon: +49 (0) 431-560 197 20  
Telefax: +49 (0) 431-560 197 23

Email: [info@Prehm-Klare.de](mailto:info@Prehm-Klare.de)

Web: [www.Prehm-Klare.de](http://www.Prehm-Klare.de)

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum  
Avenida de Europa 4  
03008 ALICANTE  
SPANIEN

Kiel, den 01.09.2016

## **München Markenstreitigkeit "Oktoberfest"**

**UM 015535008**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die ..., reichen wir Bemerkungen Dritter gemäß Artikel 40 UMV zur Unionsmarkenanmeldung Nr. 015535008 „Oktoberfest“ ein.

Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 015535008 „Oktoberfest“ ist zurückzuweisen. Der Eintragung stehen die absoluten Schutzhindernisse aus Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c UMV sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV entgegen.

Zum Zwecke der Beurteilung der Unterscheidungskraft und des beschreibenden Charakters eines Zeichens ist festzustellen, ob aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen und den Waren oder Dienstleistungen besteht, deren Eintragung beantragt wird (EuG, Urt. v. 20.07.2004 – T-311/02 – LIMO).

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke, die aus einer Kombination von Elementen besteht, ist die Marke in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies steht jedoch einer vorherigen Prüfung der einzelnen Elemente, aus denen sich die Marke zusammensetzt, nicht entgegen (EuG, Urt. v. 09.07.2003 – T-234/01 – Stihl). Dabei kann eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn sie zumindest in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Diese

Grundsätze gelten auch für Anmeldungen, die aus einer Wortkombination bestehen. Bei Wortkombinationen gilt, dass eine bloße Kombination von Elementen, von denen jedes die Merkmale der Waren und Dienstleistungen selbst beschreibt, weiterhin diese Merkmale beschreibt. Wenn diese Elemente bloß zusammengebracht werden, ohne ungewöhnliche Varianten einzuführen, insbesondere im Hinblick auf die Syntax oder Bedeutung, so kann dies nicht zu etwas anderem führen als einem beschreibenden Zeichen.

Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 015535008 „Oktoberfest“ setzt sich aus den deutschen Wörtern „Oktober“ und „Fest“ zusammen.

- „Oktober“ ist der Name für den zehnten Monat des Jahres (<http://www.duden.de/rechtschreibung/Oktober>).
- „Fest“ ist der Begriff für eine (größere) gesellschaftliche Veranstaltung (<http://www.duden.de/rechtschreibung/Fest>).

Beide Begriffe gehören zum Grundwortschatz der deutschen Sprache und werden von den deutschsprachigen Verbrauchern verstanden.

Die Verbraucher werden die Marke in ihrer Gesamtheit lediglich als Sachaussage auffassen. Es handelt sich um eine nicht ungewöhnlich gebildete Wortkombination. Beide Begriffe beschreiben die Waren und Dienstleistungen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV, nämlich die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung und deren Bestimmung. Die hieraus gebildete Wortkombination bleibt ebenso beschreibend. Die Begriffe werden bloß zusammengebracht, ohne ungewöhnliche Varianten einzuführen.

Die Marke setzt sich in gewöhnlicher Syntax und sprachüblich aus den verständlichen Wörtern „Oktober“ und „Fest“ zusammen. Wie bei einem grammatikalisch korrekt gebildeten Determinativkompositum determiniert der erste Begriff „Oktober“ als Bestimmungswort den zweiten Begriff „Fest“ als Grundwort. Die Marke vermittelt in ihrer Gesamtheit den Verbrauchern unmittelbar und ohne dass die darüber weiter nachdenken müssen, dass es sich bei den Waren und Dienstleistungen um solche handelt, die zu oder anlässlich einer gesellschaftlichen Veranstaltung im zehnten Monat des Jahres hergestellt, erbracht oder bestimmt sind. Demzufolge besteht die Marke aus einem Ausdruck, der offensichtliche und direkte Informationen zur Zeit der Herstellung und Erbringung und Bestimmung der Waren und Dienstleistungen vermittelt.

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs kann aufgrund der Tatsache, dass ein Zeichen aus Oberbegriffen besteht, die den Verkehrskreisen Auskunft über ein Merkmal der Waren und Dienstleistungen geben, darauf geschlossen werden, dass das Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzt (EuGH, Urt. v. 19.09.2002 – C-104/00P – COMPANYLINE). Dies ist zweifellos auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Da die Marke in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitzt, wird die Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken, dass sie in erster Linie beschreibenden Charakter hat, wodurch jegliche Annahme, dass die Marke eventuell eine Herkunft bezeichnet, ausgeschlossen ist.

Zeichen, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden, besitzen ebenfalls keine Unterscheidungskraft (EuG, Urt. v. 03.07.2003 – T-122/01 – BEST BUY).

Im vorliegenden Fall wird das Zeichen „Oktoberfest“ üblicherweise auf dem fraglichen Markt verwendet. Die Verkehrskreise werden eingeladen, an dem Oktoberfest auf dem Bodensee, Frankfurter Oktoberfest, Oberlausitzer Oktoberfest, Ganter Oktoberfest, Brandenburgisches Oktoberfest, Esperanto Oktoberfest Fulda, Oktoberfest Wolfsburg, Oktoberfest Bad Homburg, Mülheimer Oktoberfest, Oktoberfest im SilberseeStadl, Oktoberfest Paderborn, Oktoberfest Hildesheim, Hamburger Oktoberfest, Hanauer Oktoberfest, Oktoberfest Braunschweig, Pfungstädter Oktoberfest, Grimmaer Oktoberfest, Oktoberfest Bernau, Oktoberfest – Mannheim, Oktoberfest Goslar oder Oktoberfest Strausberg teilzunehmen (Anlage, <https://www.adticket.de/Oktoberfeste.html>). Dies stellt gewiss nur eine Auswahl dar. Auch die Beobachterin im Sinne des Artikels 40 UMGV ist Veranstalterin eines Oktoberfests. Die Beobachterin beschäftigt für diese Veranstaltung 200 Mitarbeiter und erwartet 50.000 Gäste.

Aus der zuvor genannten Auswahl geht hervor, dass das Zeichen „Oktoberfest“ ganz allgemein für gesellschaftliche Veranstaltungen verwendet wird, die zum oder im zehnten Monat des Jahres angeboten werden.

Demzufolge ist der Zusammenhang zwischen dem Zeichen „Oktoberfest“ und den in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen eng genug, um die Anwendung der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c UMGV und Artikel 7 Absatz 2 UMGV festgelegten Eintragungshindernisse auf die Marke zu rechtfertigen.

Die Anwendung der Eintragungshindernisse steht im Einklang mit der Entscheidungspraxis des Amts. Aus den oben genannten Gründen hat das Amt bereits die Unionsmarkenanmeldung Nr. 000614834 „OKTOBERFEST“ mit Entscheidung vom 29.01.1999 und die Unionsmarkenanmeldung Nr. 10159663 „Oktoberfest Dublin“ mit Entscheidung vom 10.01.2012 zurückgewiesen.

Mit freundlichen Grüßen