

WER GEWINNT DIE „FUSSBALL WM 2006“?***WHO WINS THE „FUSSBALL WM 2006“?*****Warnende Hinweise zur Verwendung der Bezeichnung „FUSSBALL WM 2006“ trotz der BGH-Entscheidung vom 27. April 2006*****Warnings as to the use of the designation „FUSSBALL WM 2006“ despite the ruling of the German Federal Supreme Court of April 27, 2006***

Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Die deutsche Marke „FUSSBALL WM 2006“, die für so gut wie alle möglichen Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde, ist vollständig zu löschen. Dem Zeichen fehlt jegliche Unterscheidungskraft und damit eine der beiden wichtigsten Voraussetzungen für den Schutz als Marke. „FUSSBALL WM 2006“ sei, so der BGH, eine sprachübliche Bezeichnung für die dieses Jahr stattfindende Fußballweltmeisterschaft. Der Bezeichnung fehle daher die Eignung, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Die Tatsache, dass die FIFA als Veranstalterin der Fußball-WM 2006 in Deutschland auftrete, erwecke beim Verkehr nicht die Vorstellung, dass mit „FUSSBALL WM 2006“ markierte Waren oder Dienstleistungen unter deren Kontrolle hergestellt oder erbracht wurden und sie für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden könne.

Nicht völlig gelöscht wurde dagegen die Marke „WM 2006“. Die Unterscheidungskraft fehle hier mit Sicherheit nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen, die schon wegen ihrer Art, ihres Verwendungszwecks oder ihrer sonstigen Merkmale in unmittelbarem Sachzusammenhang mit einer Weltmeisterschaft stünden. Bei anderen Waren oder Dienstleistungen könne nicht ohne weiteres vermutet werden, dass die angesprochenen Kreise bei „WM 2006“ an eine 2006 stattfindende Weltmeisterschaft denken.

The German Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof - "BGH") has ruled: The German trademark "FUSSBALL WM 2006" (German words meaning soccer world cup 2006) registered for more or less all kinds of goods and services is to be cancelled completely. The sign lacks any distinctiveness and thus one of the two paramount prerequisites for having the capability of being protected as a trademark. "FUSSBALL WM 2006" according to the BGH is a common language designation for this year's soccer world cup. The designation therefore lacked the aptitude of distinguishing goods and services of one company from those of another. The fact that FIFA acted as promoter of the soccer world cup 2006 in Germany, did not suggest to the related fields that goods or services marked "FUSSBALL WM 2006" were produced or rendered under their control and that they could be held responsible for their quality.

By contrast, the trademark "WM 2006" has not been entirely cancelled. Here distinctiveness surely was only missing for those goods and services that for their kind, purpose of use or other features alone were immediately and substantially linked to a world cup by their very nature. As far as other goods or services were concerned, it could not be easily conjectured that the circles addressed associated a world cup taking place in 2006 when confronting the sign "WM 2006".

Die Entscheidung über „FUSSBALL WM 2006“ ist erfreulich. Der BGH setzt einen deutlichen Schlusstrich und unterbindet einen durch das Markengesetz nicht gedeckten Sonderstatus der FIFA.

Die Entscheidung wird allgemein als „herbe Niederlage“ für die FIFA bezeichnet. Jetzt könne jedermann auch ohne eine Lizenz von der FIFA den Begriff „FUSSBALL WM 2006“ verwenden, heißt es. Beides stimmt aber nicht ganz:

1. Mit äußerstem Aufwand und massivem Druck gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt, der in der erbosten Einschaltung des Bundesjustizministeriums gipfelte, setzte die FIFA die Eintragung der Marken durch. Mit gleichem Aufwand wehrte sie sich gegen die Löschanträge. Insofern stellt die Entscheidung des BGH in der Tat eine schwere Niederlage für die FIFA dar.

Allerdings hat die FIFA für den nunmehr eingetretenen Fall schon „vorgesorgt“:

- „WM 2006“ und andere Begriffe sind auch als Gemeinschaftsmarken europaweit geschützt. Die Entscheidung des BGH hat auf den Bestand dieser Marken keinen Einfluss. Zwar laufen auch hier Löschanträge. Das Gemeinschaftsmarkenamt in Alicante/Spanien wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr vor der WM entscheiden.

- Neben den Marken „FUSSBALL WM 2006“ und „WM 2006“ sicherte sich die FIFA auch Begriffe wie „WM DEUTSCHLAND 2006“, „FUSSBALL WM DEUTSCHLAND“, „WM Bier“ oder erst vor kurzem „FUSSBALL MÜNCHEN 2006“, „FUSSBALL BERLIN 2006“.

The decision made on "FUSSBALL WM 2006" is much welcomed. The BGH puts a clear end to the matter and rules out any special status of FIFA that is not covered by the Trademark Act.

The ruling is referred to as a "bitter defeat" suffered by FIFA. Now anybody could use the term "FUSSBALL WM 2006" even without possessing a licence, is generally assumed. Both ideas, though, are not entirely correct:

1. *FIFA managed to achieve registration of the trademarks at the expense of their utmost efforts and exertion of massive pressure upon the German Patent and Trademark Office - culminating in the angry involvement of the Federal Ministry of Justice. The same effort was involved in countering the cancellation requests entered. In so far the decision of the BGH as a matter of fact does represent a serious defeat to FIFA.*

However, FIFA had already made "precautionary arrangements" for the scenario they are now faced with:

- *"WM 2006" and other terms are also protected as community trademarks throughout Europe. The decision of the BGH does not affect the status and validity of these trademarks. It is true that here, too, cancellation requests are pending, however, the Community Trademark Office in Alicante/Spain in all probability will not issue a decision prior to the world cup.*

- *Apart from the trademarks "FUSSBALL WM "006" and "WM 2006" FIFA also protected for themselves terms such as "WM DEUTSCHLAND 2006", "FUSSBALL WM DEUTSCHLAND", "WM Bier" or else, only recently, "FUSSBALL MÜNCHEN 2006", "FUSSBALL BERLIN 2006".*

- Der Begriff „Fußball WM 2006“ wurde von der FIFA einfach flugs noch mal angemeldet, als Wort-/Bildmarke:

Fußball
WM 2006

Der Bildbestandteil erschöpft sich also im Wesentlichen in der Stellung des Wortes „Fußball“ über den weiteren Begriffen „WM 2006“.

Bemerkenswert ist, dass bei dieser Marke – ebenso wie bei einigen weiteren – der Deutsche Fußball-Bund als Mitmelder der FIFA „assistierte“.

- Beim Oberlandesgericht Hamburg erwirkte die FIFA schon vor über einem Jahr eine einstweilige Verfügung gegen die Nutzung von „WM 2006“. Das Gericht stellte dabei ausdrücklich fest, dass der Anspruch der FIFA auf die ausschließliche Nutzung des Begriffs unabhängig davon bestehe, ob die FIFA über eine entsprechende Marke verfüge oder nicht. Bei ihrem Antrag hatte sich die FIFA auf – längst widerlegte – Fakten zum angeblichen Verständnis der Allgemeinheit in Bezug auf „WM 2006“ gestützt.

All dies zeigt: Auch weiterhin kann die FIFA bei der Verwendung von beschreibenden Begriffen wie „FUSSBALL WM 2006“ ein erhebliches Wörtchen mitreden.

2. Mehr als riskant ist es deshalb, für die Benutzung des Begriffs „FUSSBALL WM 2006“ ohne weiteres grünes Licht zu geben. Aber was tun? Völlige Rechtsicherheit hat nach wie vor nur, wer einen Lizenzvertrag mit der FIFA abschließt. Allerdings bedeutet

- *Swiftly the term "Fussball WM 2006" was simply reapplied for as a word and device mark:*

Fußball
WM 2006

As a consequence the image component in essence does not go beyond the position taken by the word "Fußball" above the further terms "WM 2006".

It is remarkable that the application for registration of this trademark – just like that of several others – was "assisted" by the Deutscher Fußball-Bund (German Soccer Association) acting as co-applicant.

- *More than a year ago FIFA managed to bring about an interim injunction against the use of "WM 2006" with the Higher Regional Court Hamburg. The court explicitly stated that the claim for an exclusive use of the term made by FIFA existed irrespective of FIFA's ownership of such a trademark. FIFA had based their request on - long-refuted - facts as to the alleged general comprehensiveness of the term "WM 2006".*

All this demonstrates that FIFA continues to have a considerable say in the use of descriptive terms such as "FUSSBALL WM 2006".

2. *Thus it is more than risky to unreservedly give the go-ahead for using the term "FUSSBALL WM 2006". But what can be done? Complete security now as before is only enjoyed by those who sign a licence contract with FIFA. But this does not imply*

dies nicht, dass dann jedwede Bezeichnung wie z.B. „FUSSBALL WM 2006“ verwendet werden kann, die FIFA lizenziert nur bestimmte Bezeichnungen wie „FIFA WM 2006™“ und macht strenge Vorgaben über die Art und Weise der Benutzung.

Wer keinen Lizenzvertrag abschließen will oder sich dies nicht leisten kann, sollte in der Werbung auf die genannten Begriffe verzichten oder diese zumindest beschreibend und damit nicht in einer markenverletzenden Weise verwenden. An Stelle von „FUSSBALL WM 2006-Schmankerln“ sollte deshalb beispielsweise von „Schmankerln zur FUSSBALL-WM-2006“ gesprochen werden oder noch besser „Unsere Schmankerl zur WM“. Denn „WM“ wurde nicht als Marke geschützt. Zusätzlich ist vor einer Werbeaktion die Einreichung von Schutzschriften bei den zuständigen Landgerichten, insbesondere dem LG Hamburg zu empfehlen. Dadurch kann der Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne vorausgehende mündliche Verhandlung verhindert werden.

*Dr. Patrick Baronikians,
Rechtsanwalt*

Der Verfasser vertrat einen der Lösungsantragsteller vor dem Bundespatentgericht.

that any kind of designation such as e.g. "FUSSBALL WM 2006" can be employed. FIFA only grants licences on certain designations such as "FIFA WM 2006™" and heavily regulates the way in which they are used.

Those who do not want to close a licence agreement or cannot afford to do so, should refrain from using the named terms in their advertising or at least use them in a descriptive and thus not in a trademark-infringing way. Rather than speaking of "FUSSBALL WM 2006-Schmankerln" (Soccer World Cup 2006 Delicacies) it is therefore advisable to use for instance "Schmankerln zur FUSSBALL-WM-2006" (Delicacies for the Soccer World Cup 2006) or even better "Unsere Schmankerl zur WM" (Our Delicacies for the World Cup). This is because "WM" has not been protected as trademark. Moreover, it is recommendable to file statements of defence with the District Courts in charge, in particular the District Court Hamburg. This helps to pre-empt an interim injunction to be issued without being preceded by oral proceedings.

*Dr. Patrick Baronikians,
Rechtsanwalt*

The author represented one of the cancellation applicants before the German Federal Patent Court.

Wollen Sie unseren Newsletter zukünftig per Email erhalten? Haben Sie Anmerkungen?
Bitte schreiben Sie an news@hsspatent.de.

*Do you want to receive the newsletter via email? Do you have any comments?
Please write to news@hsspatent.de.*

HOFSTETTER, SCHURACK & SKORA
Patent- und Rechtsanwälte / Patent Attorneys and Lawyers

Balanstraße 57
81541 München
+49-(0)89-4509180
muc@hsspatent.de

Marsiliusstraße 20
50937 Köln
+49-(0)221-9411593
koeln@hsspatent.de