

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 53/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Januar 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 07 097.0

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Januar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richter Dr. Albrecht und von Zglinitzki

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 18 des Patentamts vom 22. Januar 1999 und vom 4. Januar 2000 aufgehoben.

Gründe

I

Am 11. Februar 1998 hat die Anmelderin für „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ folgende Marke angemeldet:



Das Patentamt hat die Anmeldung und ebenso die Erinnerung der Anmelderin mit Beschlüssen vom 22. Januar 1999 sowie vom 4. Januar 2000 zurückgewiesen; im Erinnerungsbeschluss nannte es in der Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerdegebühr einen Betrag von 300.-- DM. Zur Sachentscheidung heißt es in den Beschlüssen, die Fifth Avenue sei eine allgemein bekannte Einkaufsstraße in New York. Andere Straßen gleichen Namens seien nicht berühmt. Im Gegensatz zu „Broadway“ (BPatGE 7, 53 und 38, 157) stünden hier nicht Theater, sondern luxu-

riöse Einzelhandelsgeschäfte im Vordergrund. Die beteiligten Kreise würden in der angemeldeten Marke eine geographische Herkunftsangabe sehen. Das müsse nicht die Herstellung der Waren betreffen, weil andere Anknüpfungspunkte vorlägen; „5TH AVENUE“ sei nämlich ein Hinweis auf Luxusartikel. Dass es noch andere bekannte Einkaufsstraßen in New York gäbe, mindere das Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Marke nicht. Die bildliche Ausgestaltung der Marke sei werbeüblich. Ob der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft fehle, könne wegen des gegebenen Freihaltungsbedürfnisses offen bleiben.

Die Anmelderin hat dagegen Beschwerde eingelegt und zunächst 300.-- DM Beschwerdegebühr bezahlt. Am 24. März 2000 hat sie weitere 45.-- DM bezahlt. Sie ist der Ansicht, „5th Avenue“ hießen Straßen in verschiedenen Städten des anglo-amerikanischen Bereichs. Selbst die Fifth Avenue in New York komme nicht als Herstellungsort in Frage; sie sei keine relevante geographische Angabe und auch keine Einkaufsstraße im eigentlichen Sinn; die Seventh Avenue sei als „fashion avenue“ weitaus bekannter. Dementsprechend sei „5TH AVENUE“ bereits als Marke eingetragen.

II

Die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig bezahlt, da die Frist hierfür wegen der in Bezug auf die Gebühr falschen Rechtsmittelbelehrung gemäß § 61 Abs 2 Satz 3 MarkenG ein Jahr betrug.

Die somit zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Der Senat hält die als Marke angemeldete Bezeichnung „5TH AVENUE“ hinsichtlich der beanspruchten Waren für unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig. Ihrer Eintragung gemäß § 33 Abs 2, § 41 MarkenG stehen somit die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nrn 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

Die Prüfung des Freihaltungsbedürfnisses an einer Ortsbezeichnung als geographische Herkunftsangabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG richtet sich vor allem nach den Beurteilungsmaßstäben, die der Europäische Gerichtshof in der Chiemsee-Entscheidung zu Art 3 Abs 1 lit c der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 21. Dezember 1988 vorgegeben hat. Diese Vorschrift liegt der inhaltsgleichen Bestimmung des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu Grunde und ist für deren richtlinienkonforme Auslegung maßgeblich (EuGH GRUR 1999, 723; vgl dazu auch BPatGE 41, 278 - WALLIS).

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind ua Marken schutzunfähig, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können.

„Fifth Avenue“ ist der Name einer auch in Deutschland bekannten Straße in New York und kann als solcher eine geographische Angabe sein (so schon BPatGE 4, 74 - Champs elysee; 7, 53 - Broadway). Daran ändert es nichts, dass es verschiedene Straßen mit dem Namen „Fifth Avenue“ in verschiedenen Städten gibt. Die Schutzfähigkeit bemisst sich allein daran, ob hinsichtlich einer dieser Straßen ihr Name als örtliche Bezeichnung wirkt und inwieweit ein Interesse an seinem ungehinderten Gebrauch gegeben ist (BPatGE 12, 215 - Parkavenue).

Trotz der infolge der Chiemsee-Entscheidung geänderten Anforderungen an die Eintragbarkeit geographischer Angaben umfasst das Freihaltungsbedürfnis an geographischen Angaben indessen nicht ohne Weiteres alle Straßennamen; diese können Freihaltungsbedürftig sein, wenn sie als solche für einschlägige Waren verwendet oder benötigt werden (vgl Beschluss des Senats vom 22. Oktober 1999, 33 W (pat) 109/99 - Friedrichstadt-Center). Es ist also in jedem Einzelfall zu prüfen, ob gerade im Hinblick auf die beanspruchten Waren ein Freihaltungsbedürfnis vorliegt. Dabei kommt es nicht allein auf die aktuellen

Gegebenheiten an. Auch die Möglichkeit einer beschreibenden Verwendbarkeit in der Zukunft führt dazu, dass die Angabe bereits gegenwärtig Freihaltungsbedürftig ist, weil sie zur Bezeichnung der geographischen Herkunft „dienen kann“ (EuGH aaO, Ls 1, Tz 30; so auch BPatG GRUR 2000, 1050 - Cloppenburg). Diese Möglichkeit muss jedoch „vernünftiger Weise“ (EuGH aaO, Ls 2, Tz 31, 37) zu erwarten und „realitätsbezogen“ sein (Ströbele WRP 2000, 1028, I.4). Gleiches muss für die Frage gelten, ob die angesprochenen Kreise „5TH AVENUE“ überhaupt - also auch heute schon - als geographische Angabe ansehen.

Bei den beanspruchten Waren ist es unwahrscheinlich, dass die beteiligten Verkehrskreise annehmen könnten, sie würden in der Fifth Avenue produziert. Als Herstellungsort kommt diese Straße schon deshalb nicht in Betracht, weil die Mieten dort für Werkstätten viel zu hoch sind. Wie der 27. Senat in der Broadway-Entscheidung (BPatGE 38, 191, 193) festgestellt hat, liegt zwar in Manhattan ein Schwerpunkt der US-Produktion von Damenbekleidung. Angaben über die Herkunft aus einer bestimmten Straße sind aber - anders als etwa Angaben über eine Stadt oder eine Region - eher ungewöhnlich.

Konkrete Feststellungen oder Anhaltspunkte dafür, dass für Lederwaren oder Bekleidung mit „Fifth Avenue“ in irgendeiner herkunftsbezogenen Form geworben wird, liegen dem Senat nicht vor. Erst recht kann nicht davon gesprochen werden, dass solches üblich wäre. Es ist weder bekannt noch nachweisbar, dass die Fifth Avenue für bestimmte Waren - auch für hier nicht beanspruchte - einen besonderen Ruf genösse.

Zwar besteht ein Freihaltungsbedürfnis nicht nur an Herkunftsangaben, die einen unmittelbaren Bezug zu bestimmten Eigenschaften der einschlägigen Waren aufweisen, sondern auch an Ortsnamen, welche eine Verbindung zwischen den Waren und dem Ort herstellen sowie beim Verbraucher positiv besetzte Vorstellungen entstehen lassen (vgl. EuGH aaO, Tz 26, 36). Auch dabei ist aber immer ein örtlicher Bezug zu fordern. Eine solche Eignung, warenbezogene Eigenschaften als

Herkunftsangabe zu beschreiben, fehlt „5TH AVENUE“, obwohl es sich - wenn auch in abgewandelter Schreibweise (5TH statt Fifth) - um den Namen eines bekannten Ortes handelt. Dessen Eigenschaften machen es nämlich unwahrscheinlich, dass die beteiligten Verkehrskreise zu den beanspruchten Waren Verbindungen herstellen (vgl. EuGH aaO, Tz 32 f), die ein Freihaltungsbedürfnis begründen können. Damit unterscheidet sich der Fall von dem der WALLIS-Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt. Denn bei WALLIS waren im Zusammenhang mit Kosmetika Anknüpfungspunkte insoweit die nachweisbare Existenz von chemischer Industrie im Kanton Wallis sowie das Bedürfnis, auf die Herkunft von Naturprodukten und natürlichen Inhaltsstoffen aus einem Gebiet hinweisen zu können, das im Hinblick auf seine natürlichen Gegebenheiten bekannt ist. Es lag also ein geographischer Bezug zwischen Eigenschaften der Waren und dem Wallis vor. Der EuGH selbst nennt (aaO Tz 36) als Beispiel, dass die Ware an dem betreffenden Ort entworfen worden ist.

Demgegenüber stellt es keine geographische Besonderheit dar, wenn die Fifth Avenue - wie St. Moritz - eine Reihe von Geschäften für luxuriöse Lederwaren und Designer-Mode aufweist (BPatGE 28, 266, 280). Selbst die Waren von sog. Nobelpatenten mit spezifisch nationaler Herkunft, wie zB Schweizer Uhren oder italienische Schuhe, kann man heute überall auf der Welt erwerben. Eine Beschränkung auf bestimmte Verkaufsstätten und -orte oder gar Straßen erfolgt selten. Für die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren ist dies nicht bekannt. Damit eignet sich „5TH AVENUE“ auch nicht als kollektive Bezeichnung für Geschäfte in der Fifth Avenue in New York, zumal sich diese nicht auf eine Branche oder wenigstens auf einige typische Branchen beschränken.

Je bedeutungsloser im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren aber ein Hinweis auf den Ort ist, den die Marke benennt, um so ferner liegt die Möglichkeit, dass der Verkehr den fraglichen Ortsnamen als solchen verwendet oder versteht und dieser deshalb zur beschreibenden Verwendung freigehalten werden muss

(Ströbele aaO, I.6 unter Hinweis auf den Beschluss des Senats vom 18. Februar 2000, 33 W (pat) 155/99 - SONTRA).

Anders als bei „Chiemsee“, wo der EuGH (aaO Tz 11) ausdrücklich auf das Fehlen solcher Marken hinweist, gibt es vorliegend deutsche Wortmarken, durch die „5TH AVENUE“ entsprechende Bezeichnungen als solche geschützt werden. Das Patentamt hat „5TH AVENUE“ für - vorliegend nicht vergleichbare - Farben (DE02905084) und FIFTH AVENUE MIXTURE für Tabakwaren (DT00727291) als schutzfähig angesehen. Letzterem kommt jedenfalls eine indizielle Wirkung zu, weil MIXTURE für Tabak keine Kennzeichnungskraft besitzt und Tabakwaren durchaus Luxusartikel sein können (vgl Playboy 12/2000 Zigarren-Special).

Ein Verständnis von „5TH AVENUE“ als Anpreisung auf einen gewissen Luxus ua liegt nach Auffassung des Senats näher als die Annahme einer ernsthaften Herkunftsangabe (so auch BPatG aaO S 195 zu BROADWAY und BGH aaO zu Hollywood). Insoweit läge eine freihaltungsbedürftige Sachangabe aber nur vor, wenn sich unter den gleich zu beurteilenden Bezeichnungen „Fifth Avenue“, „5th Avenue“ und „5TH AVENUE“ ein bestimmter Stil für die angemeldeten Waren herausgebildet hätte (so BPatG, Beschluss vom 4. April 1989, 27 W (pat) 119/87 - WALL STREET); dies ist jedoch vorliegend nicht feststellbar, wie bereits dargestellt wurde.

Die angemeldete Marke weist auch noch ein ausreichendes Maß an Unterscheidungskraft auf. Das gilt vor allem für ihren Wortbestandteil, der nicht beschreibend ist. Ohne Bedeutung bezüglich örtlicher Herkunft, Stilrichtung oä ist jedenfalls der Wortbestandteil „5TH AVENUE“ geeignet, mit der angemeldeten Marke gekennzeichnete Waren von denen anderer Hersteller zu unterscheiden. Positive Assoziationen zu Reichtum, Schönheit, Eleganz usw reichen allein nicht aus, die Unterscheidungskraft zu beseitigen (vgl BGH aaO - Hollywood Duftschaumbad; BPatGE 38, 266).

Vielmehr hängt es maßgeblich von der Warenart und von der Bedeutung des genannten Ortes im Rahmen des in Frage kommenden Geschäftszweigs ab, ob der Verbraucher einer solchen symbolischen Verwendung eine konkretere Bedeutung beimisst. Nachdem sich hier keine konkrete Bedeutung in den Vordergrund drängt, ist „5TH AVENUE“ unterscheidungskräftig, so dass die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben sind.

Winkler

v. Zglinitzki

Albrecht

CI/Hu