



BUNDESPATEENTGERICHT

32 W (pat) 84/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 03 118.7

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 23. Juli 2008

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juni 2007 insoweit aufgehoben, als die angemeldete Marke für die Dienstleistungen

"Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Betrieb von Vergnügungsparks"

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 15. Januar 2007 als Wortmarke angemeldete Bezeichnung

SANTA MONICA PIER

ist für Waren in den Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 und 28 sowie Dienstleistungen in Klasse 41 bestimmt.

Seitens der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts ist die Anmeldung nach vorangegangener Beanstandung, der Internet-Ausdrucke beigelegt waren, wonach "Santa Monica" eine Hafenstadt im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien bezeichnet und sich das englischsprachige Wort "pier"

auch im Deutschen findet, mit Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 5. Juni 2007 teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

"Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Zeitschriften, Kalender und Plakate, Fotografien; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Betrieb von Vergnügungsparks"

wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit (§ 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG) zurückgewiesen worden.

"SANTA MONICA PIER" sei die Bezeichnung einer großen Landungsbrücke in der kalifornischen Stadt Santa Monica, bei der es sich um die Hauptsehenswürdigkeit dieses Ortes handele. Hinsichtlich der versagten Waren in Klasse 16 liege eine inhaltsbeschreibende Angabe (Hinweis auf die Thematik der Druckerzeugnisse und Fotos) vor. Bezüglich der zurückgewiesenen Dienstleistungen in Klasse 41 bestehe ein Freihaltungsbedürfnis für andere Anbieter. Der "SANTA MONICA PIER" beherberge einen "Pacific Park" genannten Vergnügungspark mit zahlreichen gastronomischen und Unterhaltungsangeboten. Im Sommer fänden dort Feste, Filmvorführungen, Freiluft- und Tanzveranstaltungen statt (unter Bezugnahme auf einen dem Beschluss beigefügten Internet-Ausdruck). Die angemeldete Bezeichnung stehe daher für ein bestimmtes Lebensgefühl, welches in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen auch in Deutschland erzeugt werden solle.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 5. Juni 2007 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Ihrer Ansicht nach ist die angemeldete Bezeichnung auch für die Waren und Dienstleistungen, hinsichtlich derer die Eintragung versagt worden ist, unterscheidungskräftig und nicht freihaltebedürftig. In Deutschland seien die Stadt Santa Monica und der dortige Landungssteg nicht bekannt. Auch die Bedeutung des Wortes "Pier" sei dem deutschen Publikum nicht vertraut. Selbst in den USA stehe die Bezeichnung "SANTA MONICA PIER" nicht für eine bestimmte Art von Vergnügungsparks. Der Zusammenhang mit einem "Lebensgefühl" sei zu vage, um einer Eintragung der angemeldeten Bezeichnung entgegenstehen zu können. Ergänzend weist die Anmelderin auf einige, ihrer Ansicht nach vergleichbare eingetragene Marken hin.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und teilweise, bezüglich der in der Beschlussformel genannten Dienstleistungen, auch begründet. Im Übrigen ist ihr der Erfolg zu versagen.

1. Hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren in Klasse 16 stellt "SANTA MONICA PIER" eine beschreibende Angabe dar (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), deren ungehinderte Verwendungsmöglichkeit im Allgemeininteresse liegt. In der Gesamtheit ihrer Wortelemente, auf die bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit abzustellen ist (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 15), vermittelt die Wortfolge "SANTA MONICA PIER" den Hinweis auf eine Landungsbrücke in der südkalifornischen Stadt Santa Monica. Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist der ursprünglich englischsprachige Begriff "PIER" seit langer Zeit Teil des deutschen Wortschatzes (vgl. DUDEN, Die deutsche Rechtschreibung, 20. Aufl., S. 549) und dem Verkehr in den Hauptbedeutungen "Landungsbrücke, Hafendamm" ver-

traut. Die voranstehenden Wörter "SANTA MONICA" vermitteln von daher keinen Bezug zur heiligen Monika - die entsprechende Unterstellung der Anmelderin ist fernliegend -, sondern zu der so bezeichneten, keineswegs unbedeutenden oder unbekanntem Stadt in Kalifornien. Dass der "SANTA MONICA PIER" eine überregional bedeutende Sehenswürdigkeit, vor allem wegen des dort befindlichen Vergnügungsparks, darstellt, wird zumindest in Fachkreisen, deren Schutz die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 in erster Linie dient, bekannt sein.

"Druckereierzeugnisse" aller Art können Berichte in Wort und Bild über den so benannten Pier in Santa Monica enthalten, "Kalender, Plakate" und "Fotografien" entsprechende Abbildungen verkörpern. In deutschen Printmedien sind Berichte über ausländische Sehenswürdigkeiten sowie deren bildliche Darstellung durchaus verbreitet; die angemeldete Bezeichnung kommt somit als Inhaltsangabe für derartige Veröffentlichungen ernsthaft in Betracht (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 212). Die Wortfolge "SANTA MONICA PIER" beinhaltet von daher eine Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit der betreffenden Waren in Klasse 16 dienen kann und deshalb von Monopolrechten eines einzelnen Unternehmens freizuhalten ist.

Die Anmelderin vermag aus der Eintragung anderer - vermeintlich ähnlicher - Marken keinen Anspruch auf Registrierung im vorliegenden Fall herzuleiten. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44 - Postkantoor; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya; BIPMZ 2007, 236 - CASHFLOW).

2. Eine andere Beurteilung ist für die Dienstleistungen in Klasse 41, soweit sie Gegenstand der Beschwerde sind, geboten. Für diese ist "SANTA MONICA PIER" keine unmittelbar beschreibende Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Als Angabe über die geographische Herkunft im Sinne dieser Vorschrift ist die angemeldete Bezeichnung nicht geeignet, weil die betreffenden Unterhaltungs- und kulturellen Dienstleistungen nicht auf einer Landungsbrücke in Santa Monica erbracht (oder von dort aus auf elektronischem Wege übermittelt) werden, sondern ausschließlich in Deutschland. Es liegt auch keine Angabe zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Dienstleistungen vor, da "SANTA MONICA PIER" ersichtlich kein Gattungsbegriff für eine bestimmte Art von Vergnügungsparks ist. Auf dem Santa Monica Pier ist zwar ein Vergnügungspark angesiedelt, dieser führt aber - wie die Markenstelle selbst ermittelt hat - die Bezeichnung "Pacific Park". Die schutzbegehrende Marke unterscheidet sich somit von solchen Angaben auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor, in denen die örtliche Bezeichnung zugleich für einen bestimmten Stil des Angebots steht (wie etwa in "Wiener Prater" oder "Kopenhagener Tivoli").

Die Wortfolge "SANTA MONICA PIER" entbehrt auch nicht jeglicher Eignung zu betriebsindividualisierenden Kennzeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Weder handelt es sich - wie oben ausgeführt - um eine glatt dienstleistungsbeschreibende Bezeichnung, noch liegt ein dem inländischen Publikum, d. h. den Interessenten an derartigen Unterhaltungsgeboten usw. allgemein bekannter Begriff vor, der stets als solcher und nicht als Betriebshinweis verstanden würde. Weiterhin fehlt es an einem engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen i. S. d. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Dass "SANTA MONICA PIER" - wie die Markenstelle angenommen hat - ein bestimmtes Lebensgefühl in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen vermitteln kann, ist hier (anders als u. U. bei geografischen Herkunftsbezeichnungen; vgl. z. B. EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee;

BPatG BIPMZ 2006, 248 - PORTLAND) nicht geeignet, einen derartigen engen beschreibenden Bezug herzustellen (vgl. auch BPatGE 38, 157, 161 - BROADWAY II).

Der Beschwerde ist somit (nur) im Umfang der Beschlussformel stattzugeben.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu