



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 68/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 59 495.1

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 11. November 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent -und Markenamts vom 19. April 2007 aufgehoben, soweit die Anmeldung zugewiesen worden ist für "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas)".

Gründe

I.

Die Wortmarke 306 59 495.1

Carcavelos

ist für die Waren und Dienstleistungen

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbe-

darfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material); Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck; Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer"

am 27. September 2006 angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 19. April 2007 teilweise zurückgewiesen für die Waren und Dienstleistungen

"Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Leder und Lederimitationen sowie Wa-

ren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen; Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material); Spiele, Spielzeug".

Zur Begründung hat sie ausgeführt, "Carcavelos" bezeichne unstrittig ein regionales Gebiet in der Nähe von Lissabon und sei freihaltebedürftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Frage nach dem Freihaltebedürfnis bemesse sich nicht - wie bei der Unterscheidungskraft - nach der Auffassung aller beteiligten Verkehrskreise, sondern es komme auf die Interessen der Mitbewerber an. Deutschland sei für Portugal seit vielen Jahren zweitwichtigster Außenhandelspartner. Der portugiesische Export konzentriere sich auf Leder, Textilien, Bekleidung, Schuhe, pflanzliche Nahrungsmittel, Holz und Kork. Es sei nicht ausgeschlossen, dass in einem Touristengebiet verschiedene Handwerkszweige untergebracht seien, die Gebrauchsgegenstände oder portugiesische Andenken herstellten. Hierfür böten sich Waren der Klassen 18 bis 21 und 24 bis 28, beispielsweise Töpferwaren, Tischdecken, Holz- und Lederwaren, an. Für Druckereierzeugnisse und Fotografien sei "Carcavelos" als Inhaltsangabe und Gegenstandsbeschreibung geeignet. Um die Angabe des Herstellungsortes bei der Beschreibung der Waren und

die Möglichkeit der Information über Reiseziele in den Medien zu sichern, dürfe die Bezeichnung "Carcavelos" nicht zugunsten eines Anbieters monopolisiert werden. Für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei kein Nachweis erforderlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt die fragliche Angabe in Deutschland bereits verwendet werde. Zudem fehle der angemeldeten Bezeichnung "Carcavelos" auch die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da der Begriff für ein in Portugal liegendes Urlaubsziel und ein Weinanbaugebiet in Deutschland bekannt sei. Der Hinweis der Anmelderin auf ihrer Auffassung nach relevante Voreintragungen sei unbeachtlich, weil selbst identische Voreintragungen das Patentamt nicht binden würden und jede Markenmeldung gesondert auf absolute Schutzhindernisse zum Zeitpunkt der Entscheidung zu prüfen sei. Zudem habe der EuGH in der "Henkel"-Entscheidung (vgl. GRUR 2004, 428 ff.) festgestellt, dass die Unterscheidungskraft einer Marke ausschließlich aufgrund des inländischen Verkehrsverständnisses beurteilt werden müsse. Hinsichtlich der von der Anmelderin genannten Entscheidungen des Bundespatentgerichts 27 W (pat) 32/02 "NEVADA" und 28 W (pat) 155/03 "OGDEN" bestünden bereits erhebliche Unterschiede in den Warenverzeichnissen, so dass sich eine abweichende Beurteilung ergebe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin und Beschwerdeführerin. Sie vertritt die Auffassung, die angemeldete Marke beschreibe weder den Ort der Herkunft der Waren oder die Waren selbst, noch preise sie diese in schutzunfähiger Weise an. Geografische Ortsangaben seien nur dann gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie aus Zeichen oder Angaben bestünden, die ausschließlich und naheliegend der Bezeichnung der geografischen Herkunft dienten und von den beteiligten Verkehrskreisen aktuell oder in naher Zukunft in der Weise mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht würden, dass die Betroffenen unzweifelhaft annehmen würden, die geschützten Waren würden gerade in dem als Marke angemeldeten Ort hergestellt oder vertrieben werden. Die Bezeichnung "Carcavelos" betreffe eine Kleinstregion in Portugal, die in Deutschland in Verbindung mit den betreffenden Waren

unbekannt sei. Zu verweisen sei auf die Entscheidung des BPatG "OGDEN" (28 W (pat) 155/03), in der ein Freihaltebedürfnis für eine Kleinstregion, die für die beanspruchten Waren nach Größe und Infrastruktur nicht in Betracht komme, verneint worden sei. "Carcavelos" erwecke beim überwiegenden Teil des deutschen Publikums außerdem nicht den Eindruck eines portugiesischen Ortsnamens. Der Verkehr werde die angemeldete Marke als Fantasiewort auffassen. Die von der Markenstelle vorgelegten Unterlagen belegten außer für "Wein" oder für die Dienstleistung "Tourismus" keine dortige Herstellung der angemeldeten Waren. Die beanspruchten Waren kämen in fast allen Gebieten der Erde vor, weshalb keine besondere Assoziation zu "Carcavelos" bestehe (vgl. BPatG 26 W (pat) 294/03 - La Paesana) und es an einer besonderen Nähebeziehung zwischen der Region und den Waren fehle. Der EuGH habe die Eintragungsfähigkeit der Bezeichnung "Cloppenburg" festgestellt, da es sich nicht um einen Ort mit besonders herausragender Bekanntheit handle, obwohl dieser dem deutschen Verkehr bekannter sei als "Carcavelos". Zudem sei die Marke "Carcavelos" für Waren der Klasse 25 als Gemeinschaftsmarke unter der Nummer CTM 658302 eingetragen. Darüber hinaus macht die Beschwerdeführerin die Eintragung zahlreicher Marken geltend, die aus geografischen Herkunftsbezeichnungen bestehen würden, insbesondere die Marken 302 01 239 "VALPARAISO", 302 01 238 "PUERTO VIEJO", 302 02 386 "Santiago", 302 09 161 "Cordero", 302 12 186 "Santa Martha", 301 31 418 "Kap Horn", 301 15 070 "VASCO VIEJO", 301 04 828 "Camerino", 300 87 503 "NORDCAP". Die eingetragenen Marken seien sogar als Tourismus- oder Weinbauorte durchaus bekannt. Die Versagung der Eintragung stünde im klaren Widerspruch zu den bisherigen Eintragungen; Gründe für diese Ungleichbehandlung seien nicht ersichtlich.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerdeführerin die teilweise Rücknahme der Anmeldung erklärt. Sie beansprucht die angemeldete Marke noch für folgende Waren, für die zum großen Teil die Eintragbarkeit bereits von der Markenstelle bejaht worden ist:

Klasse 5: pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmaterial und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 18 enthalten; Buchbindeartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern, Druckstöcke;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes und teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas);

Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck;

Klasse 34: Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer.

Die Beschwerdeführerin beantragt daher,

den Beschluss der Markenstelle vom 16. April 2007 insoweit aufzuheben, als der angemeldeten Marke für die nunmehr beanspruchten Waren die Eintragung versagt worden ist.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet, da nach Einschränkung des Warenverzeichnisses der angemeldeten Marke auch für die von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren

"Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas)"

ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht besteht sowie eine hinreichende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG anzunehmen ist. Die angemeldete Bezeichnung "Carcavelos" stellt insoweit keine geografische Herkunftsangabe dar.

1. Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, unmittelbar warenbeschreibende Angaben, einschließlich solcher über die geografische Herkunft, für alle frei verwendbar zu halten. Die Monopolisierung einer derartigen beschreibenden Angabe zugunsten eines einzigen Unternehmens ist deshalb nicht zulässig (EuGH GRUR

1999, 723, 725 - Chiemsee, Nr. 25). Im Vordergrund stehen dabei die Interessen der Mitbewerber auf dem Markt. Einer Registrierung von geographischen Bezeichnungen steht aber auch das Allgemeininteresse entgegen, welches insbesondere darauf beruht, dass diese nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der betreffenden Warengruppen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, etwa dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verbinden (EuGH Chiemsee, a. a. O., Nr. 26). Insoweit kommt bei der Prüfung, ob ein geographischer Begriff als Produktmerkmalsbezeichnung anzusehen ist (und nicht nur bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), auch dem Verständnis und den Vorstellungen der Endverbraucher Bedeutung zu. Nur wenn die konkret beanspruchten Waren mit dem betreffenden Ort oder mit den Eigenschaften der als solche erkennbaren geographischen Region vernünftigerweise weder gegenwärtig noch in absehbarer Zukunft in Verbindung gebracht werden können, scheidet das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus (EuGH Chiemsee, a. a. O., Nr. 31; Ullmann, GRUR 1999, 666, 672 li. Sp.). Dagegen ist nicht erforderlich, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis im Sinne der früheren deutschen Rechtsprechung besteht (EuGH Chiemsee, a. a. O., Nr. 35).

- 1.1. "Carcavelos" ist ein kleiner Ort in Portugal, ungefähr 12 Kilometer westlich von Lissabon. Er bietet die ersten ausgedehnten Strände außerhalb Lissabons und ist bei Surfern sehr beliebt. In "Carcavelos" befinden sich zahlreiche Hotels, die - auch von deutschen Reiseveranstaltern - für deutsche Portugal-Urlauber angeboten werden. Dabei lässt die Zahl der Hotelangebote auf einen beachtlichen Umfang von Tourismus schließen (vgl. die von der Markenstelle dem Beschluss vom 19. April 2007 beigefügten Recherchebelege).

- 1.2. Auch wenn es sich um einen im Hinblick auf den deutschen Tourismus nicht unbekanntem Ort handelt, ist dennoch davon auszugehen, dass ein nicht unbeachtlicher Teil des deutschen Verkehrs und damit auch der angesprochenen Verkehrskreise (sowohl Fachkreise als auch Durchschnittsverbraucher) "Carcavelos" nicht kennt, was von vornherein nicht nur für eine Unterscheidungskraft, sondern auch gegen ein Freihaltebedürfnis spricht (vgl. BPatG 24 W (pat) 10/08 - Halcyon). Sofern der Ort bekannt ist, bezieht sich diese Bekanntheit ausschließlich auf den Umstand, dass es sich um einen Touristenort handelt. Dies belegen die ermittelten Fundstellen aufgrund der zahlreichen Hotelangebote eindeutig; zudem wird "Carcavelos" als "charming little town" mit schönen Stränden (wenn der Ort bekannt ist, dann allein hierfür) und kleinen Märkten beschrieben.
- 1.3. Wie vorstehend ausgeführt, kann gegen die Eignung des Namens eines Herstellungsortes als geografische Angabe vor allem der Umstand sprechen, dass sich der fragliche Ort weder gegenwärtig als Sitz entsprechender Herstellungsunternehmen anbietet, noch mit relevanten Anknüpfungspunkten in Zukunft zu rechnen ist, weil eine dahingehende Entwicklung wegen der geografischen Eigenschaften des Ortes auch aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise unwahrscheinlich ist. Insoweit kann die Art der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Wahrscheinlichkeit der Verwendung eines Ortsnamens als geografische Herkunftsangabe entscheidend reduzieren. Mit Blick auf den touristischen Charakter von "Carcavelos" ist dies gerade für die noch verbleibenden Waren anzunehmen. Weder handelt es sich dabei um typische Touristenwaren, d. h. Souvenirs, noch um Waren, die zu den typischen Exportartikeln Portugals wie Leder, Textilien oder aber Maschinen, Fahrzeuge, Energie und Chemieprodukte (vgl. Anlage zum Beschluss der Markenstelle) zählen, für die Portugal bzw. dessen Industrie bekannt sind.
- 1.4. Firmen, die die noch in Rede stehenden Waren "Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Geräte und Behälter für Haushalt und Küche

(nicht aus Edelmetall oder plattiert); Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas)" herstellen, konnten derzeit in "Carcavelos" nicht ermittelt werden. Für die Herstellung dieser Produkte kann der Ortsbezeichnung "Carcavelos" daher keine irgendwie geartete Bekanntheit zukommen; insbesondere weisen diese Warengruppen keine Eigenschaften auf, die den Eigenschaften des Ortes "Carcavelos" als touristisches Ziel entsprechen. Es ist deshalb nicht davon auszugehen, dass der Ort "Carcavelos" gegenwärtig mit den in Rede stehenden Waren in Verbindung gebracht wird. Dies gilt auch im Hinblick auf künftige Entwicklungen. Zwar besteht eine rein theoretische Möglichkeit, dass sich Fabriken, die die betreffenden Waren herstellen, in Zukunft dort ansiedeln könnten; dies reicht aber allein für eine Verneinung der Schutzfähigkeit nicht aus. Eine Ansiedelung muss vernünftigerweise in Zukunft zu erwarten sein (vgl. BGH Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 107/08 - Vierlinden). Aufgrund des Umstands, dass es sich um einen Touristenort handelt, ist die Ansiedelung der in Rede stehenden Herstellungsbetriebe gerade nicht "vernünftigerweise" zu erwarten, bereits deshalb nicht, weil gerade in einem Touristenort die Grundstückspreise nicht so niedrig sind, dass dies für jegliche Industrieansiedelungen attraktiv erscheinen könnte. Portugal gehört zudem nicht mehr zu den Billiglohnländern, so dass eine Ansiedelung in einem auf Tourismus ausgerichteten Ort bereits unter unternehmerischen Gesichtspunkten als wenig rentabel zu erachten ist.

2. Aufgrund des Umstands, dass einem beachtlichen Teil des inländischen Verkehrs "Carcavelos" nicht als geografische Herkunftsangabe bekannt ist und darüber hinaus derjenige Teil des Verkehrs, der "Carcavelos" zwar als Touristenort kennt, diesen aber nicht mit den in Rede stehenden Waren in Ver-

bindung bringen wird, steht der Eintragung der vorliegenden Anmeldung auch nicht das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu