



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 26/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 031 541.8

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. April 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann und der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

California

ist angemeldet zur Eintragung in das Register für die Waren der Klasse 34

„Tabak, verarbeitet oder unverarbeitet; Zigaretten; Zigarren; Rauchtabak; Tabakprodukte; Tabakersatzstoffe, nicht für medizinische Zwecke oder Heilzwecke; Streichhölzer und Raucherartikel; Zigarettenpapier; Zigarettenhülsen; Zigarettenfilter; Taschenapparate zum Drehen von Zigaretten“.

Die Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, mit der Begründung zurückgewiesen, dass das Markenwort „California“ Freihaltungsbedürftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und nicht unterscheidungskräftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei.

Bei einer Zurückweisung einer Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG seien nicht nur die aktuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen, sondern es sei auch zu prüfen, ob eine beschreibende Verwendbarkeit der fraglichen Ortsangabe vernünftigerweise in Zukunft zu erwarten ist, so dass die Angabe dann zur Bezeich-

nung der geografischen Herkunft dienen kann (EuGH GRUR 1999, 723, 725 f. - Nr. 35-37 – Chiemsee). Im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose sei daher nicht nur auf die gegenwärtigen Verhältnisse abzustellen, sondern es seien auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen zu berücksichtigen, die eine beschreibende Verwendung der betreffenden Ortsangabe vernünftigerweise erwarten lassen (EuGH a. a. O., S. 726, Nr. 31 und 37; BPatG GRUR 2000, 1050, 1051 - Cloppenburg; GRUR 2001, 741, 742 f. – Lichtenstein). Bei Namen von Ländern, Regionen, Großstädten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten bestehe eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass sie als geografische Herkunftsangaben zur freien Verwendung benötigt werden können, denn eine Eignung, als geografische Herkunftsangabe zu dienen, komme insbesondere den Namen bekannter Orte zu, bei denen nicht unwahrscheinlich ist, dass die beteiligten Verkehrskreise eine Verbindung zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen herstellen können (EuGH a. a. O. Rn. 32 – Chiemsee; BGH GRUR 1994, 905, 907 – Schwarzwald-Sprudel; HABM-BK GRUR 2002, 351, 352 f. – OLDENBURGER).

Kalifornien, dessen bekannte englische Bezeichnung „California“ laute, sei mit mehr als 37 Mio. Einwohnern der bevölkerungsreichste Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika, durch seine Lage am Pazifik sei Kalifornien ein wichtiges Handelszentrum und ein Umschlagplatz für zahlreiche Waren, darunter Tabak und Raucherartikel. Auch der Anbau von Tabak sei klimatisch in Kalifornien ohne weiteres möglich.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Es liege weder ein aktueller geographischer Bezug zwischen Tabakerzeugnissen und Kalifornien vor noch sei dieser zukünftig – besonders vor dem Hintergrund der Strenge der dortigen Anti-Raucher-Regelungen - realistisch zu erwarten. Auch belegten zahlreiche Voreintragungen und die Kennzeichnungsgewohnheiten im Rauchermarkt, dass das Anmeldezeichen unterscheidungskräftig sei.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. August 2010 und vom 12. Dezember 2011 aufzuheben und die Marke Nr. 302009031541 „California“ (Wort) einzutragen.

Hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Zu den weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, aber nicht begründet. Das Markennwort „California“ stellt eine freihaltungsbedürftige geographische Herkunftsangabe i. S. v § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Angesichts der herausragenden wirtschaftlichen Bedeutung des U.S.-amerikanischen Staates Kalifornien besteht ein erhebliches Interesse der Allgemeinheit an der ungestörten Verwendung der Bezeichnung „California“ für die mit der Anmeldung beanspruchten Waren.

Kalifornien ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten der bedeutendste Bundesstaat der Vereinigten Staaten. „Als von den USA losgelöster Einzelstaat wäre Kalifornien weltweit die achtgrößte Wirtschaftsmacht nach den USA selbst, Japan, China, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien. Das reale Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (engl. per capita real GDP) – der wichtigste Wohlstandsindikator – lag im Jahre 2010 bei USD 46.488 (nationaler Durchschnitt der 50 US-Bundesstaaten: USD \$42.429; nationaler Rangplatz: 10). Nicht zuletzt der für die industrielle Landwirtschaft wetterbegünstigte Süden und das dortige Einzugsgebiet billiger mexikanischer Landarbeiter verhilft Kalifornien zu diesem Wohlstand.

Große Anstrengungen erfordert jedoch die Wasserversorgung. Dennoch wird in Kalifornien eine intensive Landwirtschaft mit Anbau von Baumwolle, Gerste, Weizen, Mais, Reis, Hafer, Bohnen und Zuckerrüben betrieben. Von Bedeutung ist auch der Südfrucht- und Gemüsebau im kalifornischen Längstal mithilfe künstlicher Bewässerung sowie die Vieh- und Geflügelzucht und die Fischerei. Der Weinbau in Kalifornien ist ebenfalls bedeutend. Etwa 90% der gesamten Weinproduktion der USA stammen aus Kalifornien. Kalifornien hat reiche Vorkommen an Bodenschätzen (u. a. Erdöl, Erdgas, Borsalze, Quecksilber, Magnesit, Gold) und verfügt über eine hoch entwickelte Industrie: Luftfahrt-, Raumfahrt-, Elektronik- und Computerindustrie (Silicon Valley), Fahrzeugbau, Nahrungsmittelindustrie, Hüttenwerke u. a. In Kalifornien befindet sich der Hauptsitz der amerikanischen Filmindustrie (Hollywood).“ (Wikipedia).

Dahinstehen kann, ob -wie die Markenstelle nach Internetrecherche ausgeführt hat und die Anmelderin bezweifelt- bereits eine (ggf. namhafte) Tabakindustrie besteht. Denn wie der EuGH in Bezug auf geographische Herkunftsangaben ausdrücklich hervorgehoben hat, setzt die Anwendung des Schutzhindernisses nicht voraus, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis besteht (EuGH WRP 1999, 629, 633, Tz. 35 „Windsurfing Chiemsee“). Insoweit ist nicht nur die Eintragung solcher geographischer Herkunftsangaben verboten, die Orte bezeichnen, welche von den beteiligten Verkehrskreisen aktuell mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden. Vielmehr sind auch geographische Bezeichnungen vom Markenschutz ausgeschlossen, die zukünftig von Unternehmen als Herkunftsangaben verwendet werden können (EuGH a. a. O., 632 f., Tz. 29 ff.). Diese Eignung als Herkunftsangabe kommt insbesondere den Namen bekannter Orte zu, bei denen nicht unwahrscheinlich ist, dass die beteiligten Verkehrskreise eine Verbindung zu der betreffenden Warengruppe herstellen können (EuGH a. a. O., 633, Tz. 32 f.). Eine derartige Beziehung zwischen den beanspruchten Waren und dem fraglichen Ort muss nicht notwendigerweise auf der Herstellung der Waren in diesem Ort beruhen, sondern kann auch darin bestehen, dass die Verbraucher eine sonstige Verbindung zwischen den Waren

und dem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verknüpfen (EuGH a. a. O., 632 f., Tz. 26, 36). In Berücksichtigung dieser maßgeblichen höchstrichterlichen Auslegungskriterien stellt die angemeldete Ortsbezeichnung eine freihaltungsbedürftige geographische Herkunftsangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Bei einem Wirtschaftsraum der westlichen Welt in der Größenordnung des Staates Kalifornien ist vernünftigerweise davon auszugehen, dass dort auch solche Unternehmen angesiedelt sind, die mit der Produktion von Tabakprodukten oder deren Vertrieb befasst sind. Insoweit gehört der Name dieses Bundesstaates zu den Angaben, die von Unternehmen als Herkunftsangaben i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verwendet werden können. Den angesprochenen Verkehrskreisen in der Bundesrepublik Deutschland ist jedenfalls bekannt, dass Kalifornien ein Staat mit einer hohen Wirtschaftskraft ist, zudem wird der Begriff Kalifornien in Deutschland mit einem bestimmten Lebensstil verbunden, für den neben einem starken Individualismus (vgl. auch BPatG 24 W (pat) 120/98 PAVIS PROMA – California) auch Genussfragen wesentlich sind. So liegt gerade mit Blick auf den kalifornischen Weinmarkt ein enger Bezug zu weiteren Genussmitteln wie den beanspruchten Tabakwaren nahe.

Auf die von der Anmelderin erwähnten Voreintragungen kam es für die Entscheidung des Gerichts schon aus der grundsätzlichen Erwägung heraus nicht an, dass die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke keine Ermessens-, sondern eine reine Rechtsfrage darstellt (vgl. BPatGE 13, 113, 116 ff. „men's club“; 32, 5, 9 f. „CRÉATION GROSS“; vgl. auch BGH GRUR 1989, 420 „KSÜD“; 1997, 527, 529 „Autofelge“). Zahlreiche vorgetragene Voreintragungen waren ferner schon deswegen nicht zu berücksichtigen, weil auf den vorliegenden Fall die Auslegung des der Markenrechtsrichtlinie entsprechenden Begriffs der geographischen Herkunftsangabe durch den Europäischen Gerichtshof zur Anwendung kommt, die im Zeitpunkt der genannten Voreintragungen noch nicht bekannt war (GRUR 99, 723 – Chiemsee).

Für eine (von der Anmelderin angeregte) Zulassung der Rechtsbeschwerde gem. § 83 Abs. 1 und 2 MarkenG besteht kein Anlass, weil die entscheidungserheblichen Rechtsfragen dieses Verfahrens bereits durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofes Chiemsee und die Entscheidungen BPatG 25 W (pat) 16/00 bzw. BGH I ZB 10/01 „Lichtenstein“ abschließend geklärt wurden.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Hermann

Bb