



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 50/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2012 015 838.2**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 18. Dezember 2013 durch die Richterin Kortge als Vorsitzender, die Richterin Uhlmann und die Richterin kraft Auftrags Akintche

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Mai 2013 wird aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge

### **Whyte River**

ist am 20. Februar 2012 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register und nach einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Beschwerdeverfahren unter anderem für die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen der

Klasse 3: Parfümerieöle, Parfümeriewaren, Parfüme, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Deodorants; Duftwasser, Rasierwasser; Seifen;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien; Blöcke, Papier- und Schreibwaren; Folien aus regenerierter Zellulose für Verpackungszwecke, Viskosefolien für Verpackungszwecke, Flaschenverpackungen aus Pappe oder Papier; Anzeigekarten, Karton, Kartonagen; Werbematerial;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen, Großhandelsdienstleistungen, Katalogdienstleistungen über weltweite Datennetze; alle vorstehend ge-

nannten Dienstleistungen in Bezug auf Parfümerieöle, Parfümeriewaren, Parfüme, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Deodorants, Duftwasser, Rasierwasser, Seifen sowie Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Buchbinderartikel, Blöcke, Papier- und Schreibwaren, Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, Folien aus Kunststoff für Verpackungszwecke, Folien aus regenerierter Zellulose für Verpackungszwecke, Luftkissenfolien aus Kunststoff für Verpackungszwecke, Viskosefolien für Verpackungszwecke, Flaschenverpackungen aus Pappe oder Papier, Anzeigekarten, Karton, Kartonagen, Werbematerial und Werbung, Aktualisierung von Werbematerial, Verbreitung von Werbeanzeigen, Herausgabe und Verfassen von Werbetexten, Layoutgestaltung für Werbezwecke sowie Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben) zu Werbezwecken; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Marketing; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 6. Mai 2013 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die angemeldete Wortfolge der Name eines Flusses im Nordwesten von Tasmanien sei und eine geografische Angabe für das genannte Territorium darstelle. Daher werde das Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen dahingehend verstanden, dass die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen einen Bezug zu dieser Gegend hätten. Alle Waren und Dienstleistungen könnten von dort stammen. Druckereierzeugnisse könnten die Gegend thematisieren. Schönheitspflegemittel könnten dort hergestellt sein, ohne dass dies einen großen Fabrikaufwand erfordere. Wer-

bung, Einzelhandels- und Großhandelsdienstleistungen könnten für die Region und ihre Produkte bestimmt sein. Wo der Fluss liege, müsse den Verbrauchern nicht bekannt sein, weil sie schon aus dem Wortelement „River“ auf eine geografische Herkunftsangabe schlössen. Selbst wenn noch keine entsprechende Herstellung existiere, sei dies jedenfalls für die Zukunft nicht ausgeschlossen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 6. Mai 2013 aufzuheben.

Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft des Zeichens sei maßgeblich darauf abzustellen, ob die angesprochenen Verkehrskreise ein geografisches Gebiet vor Augen hätten, welches sie als Herkunftsstandort der entsprechenden Produkte empfänden. Dies sei bei Whyte River nicht der Fall. Ein Fluss sei als Produktionsstandort für Parfüme gänzlich ungeeignet. Der Name Whyte River bezeichne auch nicht die umliegende Region. Der Fluss sei im Inland völlig unbekannt und werde auch in Schulatlanten nicht erwähnt. Es sei vernünftigerweise nicht zu erwarten, dass mit der Wortfolge nach Auffassung der angesprochenen Kreise eine geografische Herkunft der Warengruppe bezeichnet werden könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses begründet. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „Whyte River“ als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere

auch nicht das des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, entgegen.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken nicht schutzfähig, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 25 - Chiemsee; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 35, 36 – BIOMILD; GRUR 2008, 503 Rdnr. 22, 23 – ADIDAS II). Ferner erfordert das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht, dass die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden, vielmehr genügt, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (EuGH GRUR 2004, 146, 147 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; a.a.O. Rdnr. 38 - BIOMILD). Bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit ist immer auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (EuGH GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Für die Frage der Schutzfähigkeit geographischer Herkunftsangaben ist daher maßgeblich, ob angesichts der objektiven Gesamtumstände, insbesondere der wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes und seiner Infrastruktur, die Möglichkeit der Eröffnung von Betrieben zur Produktion der beanspruchten Waren oder zur Erbringung der angemeldeten Dienstleistungen vernünftigerweise zu erwarten ist (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 31 ff. – Chiemsee).

Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht gegeben, sofern ausgeschlossen werden kann, dass nach dem Verständnis und den Vorstellungen der Endverbraucher die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen mit dem betreffenden Ort oder mit der bezeichneten Region vernünftigerweise weder gegenwärtig noch in absehbarer Zukunft in Verbindung gebracht werden können (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 31 – Chiemsee; GRUR 2010, 534, 536 – PRANAHAUS; BGH GRUR 1994, 905, 907 – Schwarzwald-Sprudel).

Ausgehend von diesen Vorgaben handelt es sich bei der angemeldeten Wortfolge „Whyte River“ nicht um eine freihaltebedürftige geographische Herkunftsangabe. Denn aufgrund der konkreten Verhältnisse an dem so bezeichneten Fluss ist auszuschließen, dass die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen dort hergestellt oder erbracht werden.

Die der englischen Sprache entstammende Wortfolge „Whyte River“ ist nicht übersetzbar. Das englische Wort „river“ bedeutet „Fluss“ und wird in dieser Bedeutung auch im Inland unmittelbar verstanden. „Whyte“ hat keine nachweisbare Bedeutung. Es existiert in der englischen Sprache nur als Familienname. Daher liegt für die angesprochenen inländischen Verbraucher zunächst das Verständnis nahe, dass es sich bei dem Begriff „Whyte River“ um einen den Namen eines tatsächlich existierenden oder fiktiven Flusses handelt. Tatsächlich existiert im Nordwesten von Tasmanien ein Fluss mit dem Namen „Whyte River“. Der 60,1 km lange Fluss entspringt im Gebirge Magnet Range in der Nähe der ca. 250 Einwohner zählenden Ortschaft Waratah ([www.bonzle.com](http://www.bonzle.com)) und mündet in der Nähe der kleinen Siedlung Corinna in den wesentlich größeren und bekannteren Pieman River ([wikipedia](http://wikipedia)). Unmittelbar an dem Fluss liegt lediglich die ehemalige Siedlung Luina, wo im letzten Jahrhundert eine Mine betrieben wurde. Der Fluss führt durch ausgedehnte Wald- und Wildnisgebiete der sogenannten „Western Wilderness“ ([www.discovertasmania.com](http://www.discovertasmania.com)). In Teilen seines Verlaufs grenzt er an ein Naturschutzgebiet. Er mündet in den Pieman River, der im weiteren ebenfalls durch ein Naturschutzgebiet verläuft ([www.parks.tas.au](http://www.parks.tas.au)). Die Gegend, durch die der Whyte

River verläuft, ist nicht nach dem Fluss bezeichnet, sondern wird „Tarkine“ genannt (<http://en.wikipedia.org>). Sie zeichnet sich einerseits durch ein hohes Vorkommen an Bodenschätzen, andererseits durch weite Flächen von schützenswertem Urwald aus. Über die Frage der Bewirtschaftung der Region durch Holzgewinnung und Bergbau herrscht in Tasmanien ein heftiger politischer Streit zwischen Industrie und Umweltschutzverbänden. Während zunehmend gesellschaftliche Übereinstimmung besteht, den Holzabbau in den Urwäldern Tasmaniens weitgehend einzuschränken, ist der Ausgang über den Streit um den weiteren Mineralabbau im Tarkine, der dort derzeit nur noch in zwei Minen betrieben wird, offen (<http://tarkine.org>).

Der tasmanische Fluss Whyte River ist im Inland nahezu unbekannt. Zwar ist er in einem kurzen Teilstück durch einen Wanderpfad erschlossen, er hat touristisch aber keine nennenswerte Bedeutung und wird entsprechend auch in deutschen Reiseführern über Tasmanien nicht erwähnt. Abgesehen von Bergbau und Holzabbau existiert in der menschenarmen schlecht erschlossenen Wildnisregion auch keine nennenswerte Wirtschaftsansiedlung.

Wegen seiner fehlenden Bekanntheit im Inland und seiner kaum vorhandenen wirtschaftlichen Erschließung kommt der Name Whyte River nicht als geografische Herkunftsangabe im Inland in Betracht.

a) Es erscheint dem Senat in absehbarer Zukunft ausgeschlossen, dass der Name von den inländischen Verbrauchern als geografische Herkunftsangabe für die Waren der Klasse 3 „Parfümerieöle, Parfümeriewaren, Parfüme, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Deodorants, Duftwasser, Rasierwasser und Seifen“ verstanden werden wird. Als Herstellungsort für derartige Waren ist das unmittelbare Flussgebiet schon deshalb nicht geeignet, weil im unmittelbaren Flussbereich keine bewohnten Ortschaften existieren, in denen die Herstellung von Parfümwaren betrieben werden könnte. Die in der Nähe des Flusses

befindlichen Orte Waratah und Corinna liegen unmittelbar an anderen Flüssen und werden daher geografisch nicht mit „Whyte River“ bezeichnet.

Auch als geografische Herkunftsangabe für die in den Produkten verwendeten Naturstoffe ist das Zeichen nicht geeignet. Eine geografische Herkunftsangabe setzt nicht zwingend eine Betriebsstätte voraus, sondern kann auch darin gesehen werden, dass die Grundstoffe aus einem bestimmten Gebiet stammen, mit dem die angesprochenen Verbraucher eine besondere Qualität verbinden (BPatG GRUR 2000, 149, 150 - Wallis). Tasmanien ist zwar berühmt für seine hervorragende Luftreinheit und ursprüngliche Natur. Auf der Insel werden ätherische Öle, Gewürze und Duftstoffe wie Eukalyptus, Boronia, Pfeffer und Honig gewonnen, die mit der Herkunft aus Tasmanien beworben werden, wie sich aus den Recherchebelegen des Senats ergibt. Bei der Herstellung der in Klasse 3 beanspruchten Waren spielt die Herkunft und Qualität der Grundstoffe eine maßgebliche Rolle. So wird Lavendel mit seiner Herkunft aus der Provence, Rosenöl mit dem Anbau in Bulgarien oder Olivenöl mit der Herkunft aus Italien beworben. An Flussnamen als geografische Herkunftsangaben zur Bezeichnung von an deren Ufern gesammelten oder angebauten Aromastoffen ist der Verkehr jedoch nicht gewöhnt. Da der „Whyte River“ nicht zur Bezeichnung der gesamten Region dient, ist auch in absehbarer Zukunft ausgeschlossen, dass der Fluss im Verständnis des inländischen Verbrauchers die Bedeutung einer geografischen Herkunftsangabe für Aromastoffe gewinnen wird. Ein aktuelles oder zukünftiges Freihaltebedürfnis besteht daher an dem Zeichen nicht.

b) Für die nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses noch verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 16 „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, Blöcke, Papier- und Schreibwaren, Folien aus regenerierter Zellulose für Verpackungszwecke, Viskosefolien für Verpackungszwecke, Flaschenverpackungen aus Pappe oder Papier, Anzeigekarten, Karton, Kartonagen und Werbematerial“ kann das Zeichen im Sinne eines Fantasienamens ebenfalls als betrieblicher Herkunftshinweis dienen. Ein Freihaltebedürfnis



besteht nicht. Insbesondere ist das Zeichen als geografischer Herkunftshinweis der genannten Waren nicht geeignet. Am Whyte River existiert nach den Erkenntnissen des Senats keine Papier- und keine Viskoseproduktion. Aufgrund der abseitigen Lage des Flusses und der insgesamt unzureichenden Infrastruktur seiner Umgebung erscheint es derzeit ausgeschlossen, dass dort in absehbarer Zeit eine Papiermühle oder sonstige Produktionsstätten für derartige Waren errichtet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Produktion von Papier und Viskose mit großem Energiebedarf und erheblichen Umweltbelastungen, insbesondere Wasserverunreinigungen, verbunden ist. Es ist nicht ersichtlich, wie der Energiebedarf für eine Papierproduktion in dem abgelegenen menschenleeren Gebiet gedeckt werden sollte. Die mit der Produktion verbundenen Wasserverunreinigungen könnten zudem die im Flussverlauf angrenzenden Naturschutzgebiete Savage River National Park bzw. Savage River National Reserve und Arthur-Pieman Conservation Area beeinträchtigen. Da selbst die Errichtung einer Papiermühle an einem Industriestandort der Insel seit Jahren mit großer Heftigkeit von Umweltschutzverbänden bekämpft wird (Robin Wood Magazin 4/09 und 107/4.10), ist mit einer entsprechenden Ansiedlung einer Papiermühle in unmittelbarer Nähe von Naturschutzgebieten nicht zu rechnen.

c) Für die Dienstleistungen Marketing, Geschäftsführung, Unternehmensberatung und Büroarbeiten steht der Eintragung ebenfalls kein Schutzhindernis entgegen. Als geografische Herkunftsangabe scheidet das Zeichen aus, da in absehbarer Zeit ausgeschlossen ist, dass diese Dienstleistungen von dem Gebiet des Whyte River aus für das Inland angeboten werden. Denn in unmittelbarer Nähe des Flusses existieren keine Siedlungen, von denen aus die Dienstleistungen erbracht werden könnten. Die dafür allenfalls in Frage kommenden Ansiedlungen Waratah und Corinna sind näher an anderen Flüssen gelegen, sodass „Whyte River“ als geografische Herkunftsangabe für Dienstleistungen aus diesen Orten nicht geeignet ist. Zudem erfordern diese Dienstleistungen auch persönliche Präsenz im Inland, die von einer abgelegenen Region Tasmaniens aus nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisiert werden könnte. Daher werden selbst diejeni-

gen angesprochenen Verkehrskreise, die den Fluss Whyte River kennen sollten, nicht annehmen, dass derartige Dienstleistungen von kleinen Siedlungen in der tasmanischen Wildnis aus für das Inland angeboten werden. Wesentlich näher liegt die Annahme, dass es sich bei dem Zeichen um einen Fantasiebegriff ohne Bezug zu einer konkreten Örtlichkeit handelt, der deshalb als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet ist.

d) Für „Werbematerial“ und die Dienstleistung „Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder Werbezwecken“ steht der Eintragung ebenfalls kein Schutzhindernis entgegen. Eine Wahrnehmung des Zeichens als geografische Herkunftsangabe scheidet aus den oben dargelegten Gründen aus. Als Themenangabe für eine Messe kommt der tasmanische Fluss nicht in Betracht, da in seiner nahen Umgebung nach den Erkenntnissen des Senats keine Waren produziert oder Dienstleistungen angeboten werden, die Gegenstand einer Messe sein könnten.

e) Auch für die beanspruchten Einzelhandelsdienstleistungen, Großhandelsdienstleistungen und Katalogdienstleistungen ist das Zeichen nach der Einschränkung der Warenangaben, auf die sich diese Leistungen beziehen, eintragungsfähig. Da es für die von den Handelsdienstungen umfassten Waren nicht als geografische Herkunftsangabe geeignet ist, fehlt es auch an einem Freihaltebedürfnis für die entsprechenden Handelsdienstleistungen. Die Annahme, „Whyte River“ könne auf den Erbringungsort der Handelsdienstleistungen hinweisen, liegt angesichts der geschilderten Verhältnisse fern.

Der Senat weist darauf hin, dass vor der Eintragung der Marke noch die im Beanstandungsbescheid vom 8. Juni 2012 zurückgestellte Klärung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, insbesondere im Bereich der Klasse 35, zu erfolgen hat.

Kortge

Uhlmann

Akintche

Hu