



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 80/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 041 853.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Uhlmann und die Richterin k.A. Akintche im schriftlichen Verfahren am 21. Mai 2014

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. April 2011 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

BRONX

ist am 17. Juli 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden unter anderem für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen der

Klasse 09:

Ton-, Bild- sowie Datenträger aller Art (ausgenommen unbelichtete Filme), insbesondere Tonbänder, Kassetten, CD's, Video-Discs, Schallplatten, DAT-Bänder, Audio- und Videoplatten, Audio- und Videofolien, Audio- und Videokassetten, Audio- und Videofilme sowie Audio- und Videobänder, Disketten, DC-ROM's, Digital Versatile Discs (DVD's), Filme, sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; Brillenetui, Kompakt-Disks, Spielprogramme für Computer;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Kataloge und Prospekte; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-

nommen Apparate), Aufkleber, Sticker, Papier und Schreibwaren, Etais, Federhalter, Glückwunschkarten, Handtücher, Magazine, Fotografien, Schülerbedarf;

Klasse 18:

Aktentaschen, Dokumentenmappen, Badetaschen, Dokumentenkoffer, Einkaufstasche, Geldbörsen, Handkoffer, Handtaschen, Kosmetikkoffer, Reisekoffer, Regenschirme, Reisetaschen, Rucksäcke, Sonnenschirme, Schulranzen, Schultaschen, Sporttaschen;

Klasse 25:

Bandanas, Bekleidungsstücke, Damenkleider, Gürtel, Jacken, Kopfbedeckungen, Kostüme, Lederbekleidungen, Leibwäsche, Morgenmäntel, Mützen, Pantoffeln, Pelerinen, Schals, Schlafanzüge, Schuhe, Schweißbänder, Sportschuhe, Trikotbekleidungen, Trikots, T-Shirts, Unterwäsche, Wäsche, Wirkwaren (Bekleidung), Halstücher, Handschuhe, Hemden, Hemdblusen, Regenmäntel, Sweater, Überzieher (Bekleidung);

Klasse 35:

Werbeagentur, Verbreitung von Werbeanzeigen, Aktualisierung von Werbematerial, Verbreitung von Werbeanzeigen, Fernsehwerbung, Herausgabe von Werbetexten, Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel, Layoutgestaltung für Werbezwecke, Rundfunkwerbung, Verfassen von Werbetexten, Verkaufsförderung (Sales Promotion) (für Dritte), Versandwerbung, Verteilen von Warenproben zu Werbezwecken, Verteilen von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben), Werbung durch Werbeschriften, Werbung;

Klasse 38:

Telekommunikation, insbesondere datenverarbeitungsgestützte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste für offene und geschlossene Benutzerkreise; elektronische Ton-, Bild-, Dokumenten- und Datenübertragung durch Kabel, Satellit, Computer, Computerterminals, Computer-Netzwerke, Telefon- und ISDN-Leitungen sowie jegliche weitere Übertragungsmedien; Daten- und Stimmtelekommunikation; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeinen Informationen; Ausstrahlung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Sendung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, auch durch Draht-, Kabel-, Satellitenfunk, Videotext, Internet und ähnliche technische Einrichtungen; Bereitstellung von Informationsangeboten zum Abruf aus dem Internet, anderen Datennetzen sowie Online-Diensten; Bereitstellung und Betrieb eines Internetportals in Form eines (Online-) Informationscenters, insbesondere für die Kundenbetreuung im Zusammenhang mit Verlagserzeugnissen;

Klasse 41:

Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Produktion von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Filmvermietung; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere Zeitschriften, Zeitungen, Büchern, Katalogen und Prospekten; sportliche und kulturelle Aktivitäten, Bereitstellen von Karaoke-Einrichtungen, Betrieb von Nachtclubs, Betrieb von Vergnügungsparks, Betrieb eines Unterhaltungsclubs, Betrieb einer Diskothek, Durchführung von Live-Veranstaltungen, Fernsehunterhaltungen, Betrieb eines Künstlerdienstes, Musikdarbietungen, online angebotene Spieldienstleistungen, Online-Publikation von elektroni-

schen Büchern und Zeitschriften, Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar), Partyplanung, Unterhaltung, Unterricht und Erziehung, Veranstaltung von Bällen, Veranstaltung und Organisation von Konzerten, Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte, Auskünfte über Freizeitaktivitäten;

Klasse 43:

Betrieb einer Bar, Verpflegung von Gästen in Cafes und Cafeterias und Snackbars.

Mit Beschluss vom 12. April 2011 hat die Markenstelle für Klasse 16 die Anmeldung wegen eines Freihaltebedürfnisses für die genannten Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Begriff „BRONX“ bestehe allein aus einer beschreibenden Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Er weise auf den New Yorker Stadtteil Bronx hin. Alle zurückgewiesenen Waren könnten von dort stammen oder dieses Stadtviertel thematisieren. Die Bekleidung könne aus der von dort stammenden Subkultur wie Rap, Hip-Hop, Break Dance etc. entstanden sein. Auch die Unterhaltung und Verpflegung könne typisch für die New Yorker Bronx sein, nämlich hispanische und afroamerikanische Einflüsse haben. Aus dem ehemaligen sozialen Brennpunkt habe sich eine eigene Unterhaltungs- und Verpflegungskultur gebildet. Daher beschreibe der Markenbegriff Thema und Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Als beschreibende und geographische Angabe müsse der Begriff für den Gebrauch durch Mitbewerber und die Allgemeinheit freigehalten werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder, mit der sie beantragen,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. April 2011 aufzuheben.

Die Beschwerdeführer haben die Beschwerde nicht begründet. Im Amtsverfahren haben sie vorgetragen, für den Begriff bestehe kein Freihaltebedürfnis. Die angesprochenen Verbraucher verbänden das Zeichen nicht mit dem New Yorker Stadtteil „The Bronx“ sondern mit einem bestimmten Lebensstil bzw. bestimmten Lebensumständen. Es stehe für einen sozialen Brennpunkt, der von Drogen, Kriminalität und Armut geprägt sei, weshalb auch arme Ghettos in deutschen Großstädten als „Bronx“ bezeichnet würden. Deshalb werde der Begriff nicht mit positiven Vorstellungen über Waren und Dienstleistungen verknüpft. Der Stadtteil Bronx komme als Produktionsstätte für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch in Zukunft nicht ernsthaft in Betracht. Dem Zeichen komme daher Unterscheidungskraft zu.

Auf Hinweis des Senats haben die Beschwerdeführer das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit am gleichen Tag bei Gericht eingegangenem Schreiben vom 2. Mai 2014 eingeschränkt auf die folgenden Dienstleistungen der

Klasse 41:

Bereitstellen von Karaoke-Einrichtungen; Betrieb eines Unterhaltungsclubs; Partyplanung; Erziehung;

Klasse 43:

Betrieb einer Bar, Verpflegung von Gästen in Cafés und Cafeterias und Snackbars.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und zulässige Beschwerde ist für die nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses durch die Anmelder noch verbliebenen verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 41 „Bereitstellen von Karaoke-Einrichtungen, Betrieb eines Unterhaltungsclubs; Erziehung; Partyplanung“ und der Klasse 43 „Betrieb einer Bar, Verpflegung von Gästen in Cafés und Cafeterias und Snackbars“ begründet. Der Eintragung des Zeichens stehen für diese Dienstleistungen keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere besteht kein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

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 unmittelbar waren- und dienstleistungsbeschreibende Angaben von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH, GRUR 2008, 503 Rdnr. 22, 23 – a... AG, a... CV, C... N... ... CV, H... N... BV, V... N... BV [ADIDAS II]; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 35, 36 – C... BV gegen B... [BIOMILD]; GRUR 1999, 723, 725 Rdnrn. 25, 26 – W... ... (WSC) gegen Boots- und Segelzubehör H... und A... [C...]). 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 – HABM/Wrigley [DOUBLEMINT]; a.a.O. Rdnr. 38 – BIOMILD; BGH,

Beschluss vom 06.11.2013, I ZB 57/12, Rdnr. 28 – smartbook; GRUR 2012, 272 Rn. 9 - Rheinpark-Center Neuss; GRUR 2012, 276, Rdnr. 8 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit ist immer auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (EuGH, GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT.1/HABM [SAT 2]; BGH GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Für die Frage der Schutzzfähigkeit 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. In diesem Zusammenhang ist von Belang, inwieweit den Verkehrskreisen diese Bezeichnung sowie die Eigenschaften des bezeichneten Ortes und die betreffende Waren- bzw. Dienstleistungsgruppe mehr oder wenig gut bekannt sind (EuGH a.a.O. Rdnr. 31 ff. – Chiemsee; BGH, GRUR 2009, 994, 995, Rdnr. 14 – Vierlinden; GRUR 2008, 900 - SPA II).

Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist jedenfalls dann nicht gegeben, wenn 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 a.a.O. Rdnr. 31 – Chiemsee; GRUR 2010, 534, 536 Rdnr. 53 – Prana Haus GmbH gegen HABM [PRANAHAUS]).

Das Wort „Bronx“ bezeichnet einen Stadtteil in New York. „The Bronx“ ist der nördlichste Stadtteil von New York City. Das Fehlen des Artikels in dem angemeldeten Zeichen stellt keine maßgebliche Verfremdung der geografischen Angabe dar, weil der Stadtteil im Inland auch ohne den englischen Artikel „the“ als „Bronx“

oder „die Bronx“ weithin bekannt ist. Bis zum 2. Weltkrieg war der Stadtteil, der sich über ... Quadratkilometer erstreckt und ... Mio Einwohner hat, ein Wohnort der Mittelschicht. Nach 1945 verarmte er und entwickelte sich zu einem sozialen Brennpunkt, in dem Gewalt, Drogen, Bandenkriminalität, Anarchie und städtebaulicher Verfall den Alltag der Bewohner, hauptsächlich ethnischer Minderheiten aus aller Welt, bestimmten. Er gehört noch heute zu den ärmsten Gebieten der USA. Der auch durch eine Vielzahl von Filmen über die Bronx („In den Straßen der Bronx“, „Bronx“, „The Bronx is Burning“, „A Bronx Tale“, „Rumble in the Bronx“) vermittelte legendäre Ruf der Bronx als von Chaos, Gewalt, Drogen, Verfall und Hoffnungslosigkeit geprägter Stadtteil hat dazu geführt, dass der Name generell auch als Synonym für soziale Brennpunkte in Großstädten verwendet wird.

Die Kriminalität ist seit den 80er Jahren in der Bronx wesentlich zurückgegangen, die Stadtentwicklung hat die soziale Situation der Bevölkerung verbessert, sodass der Stadtteil für Künstler, Kreative und auch für den Tourismus zunehmend an Attraktivität gewinnt. Über die bereits bestehenden Wirtschaftsbetriebe hinaus wird die Gewerbeentwicklung durch intensive Wirtschaftsförderungsprogramme vorangetrieben. Der Bezirk verfügt über Gewerbeflächen und Sehenswürdigkeiten, wie das berühmte Yankee Stadion für Baseball, einen Zoologischen Garten und verschiedene Parkanlagen. In der Bronx entwickelten sich seit den 60er Jahren insbesondere in der afro- und puertoamerikanischen Bevölkerung Rap, Hip-Hop und Breakdance, musikalische und tänzerische Ausdrucksformen für die sozialen Missstände des Stadtteils, die bei Jugendlichen weltweit Verbreitung gefunden haben. Aus der Bronx stammen viele amerikanische Künstler, Schriftsteller, Musiker und Schauspieler. Insofern ist der Begriff als geografische Herkunftsangabe für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen geeignet.

Für die im Inland erbrachten ortsgebundenen Leistungen „Betrieb eines Unterhaltungsclubs“, „Partyplanung“ und „Betrieb einer Bar“ stellt das Wortzeichen „BRONX“ dagegen weder eine geografische Herkunftsangabe noch eine sonstige

Merkmalsangabe dar, insbesondere scheidet der New Yorker Stadtteil als Erbringungsort für im Inland betriebene Bars, Nachtclubs und Gaststätten aus. Auch als sonstige Merkmalsangabe ist das Zeichen nicht geeignet, da der Verkehr mit dem Begriff „Bronx“ hinsichtlich dieser Dienstleistungen keine konkreten Merkmalsvorstellungen verbindet. Die Recherchen des Senats haben keinen Anhaltspunkt dafür erbracht, dass das inländische Publikum konkrete Vorstellungen von Bars, Nachtclubs, Unterhaltungsclubs in der Bronx hat, die das Zeichen „Bronx“ als Merkmalsangabe für die Art der angebotenen Leistungen geeignet erscheinen lassen. Auch für Partyplanung stellt der Begriff keine beschreibende Angabe dar. Denn eine Festlegung auf einen bestimmten Musikstil ist im Bereich der Organisation von Festen nicht nachweisbar.

Dies gilt auch für die Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen in Cafés, Cafeterias und Snackbars“. Als Herkunftsangabe für die angebotene Verpflegung scheidet das Zeichen aus. Denn die inländischen Verkehrskreise werden nicht davon ausgehen, dass die Verpflegung in einer inländischen Gaststätte aus dem New Yorker Stadtteil stammt. Ökonomische Gründe für eine Verlagerung der Lebensmittelproduktion aus dem Inland in die Bronx bestehen nicht und es ist auch nicht zu erwarten, dass der Stadtteil sich zum Standort für eine nennenswerte Nahrungsproduktion für Cafeterias oder Snackbars in Deutschland entwickeln wird. Als sonstige Merkmalsbeschreibung für diese Dienstleistungen scheidet der Begriff ebenfalls aus. Der Verbraucher verbindet keine typische Verpflegungsart mit dem Begriff „BRONX“. Der Stadtteil ist geprägt durch ein Vielvölkergemisch, das sich auch in der Gastronomie des Stadtteils niederschlägt. Es existieren dort neben hispanischen und karibischen Restaurants auch italienische, afrikanische, chinesische und andere asiatische sowie jüdische Gaststätten, daneben Fast-Food-Restaurants und diverse Gaststätten, die auf Steaks, Burger oder Meeresfrüchte spezialisiert sind. Nachweise dafür, dass eine dieser Richtungen im Inland als typisch für die Bronx empfunden wird, finden sich nach den Recherchen des Senats nicht. Daher ist nicht davon auszugehen, dass der Verbraucher mit dem

Wort „Bronx“ eine klare Vorstellung über die Art der angebotenen Verpflegung verbindet oder in Zukunft verbinden wird.

Für die Dienstleistung „Erziehung“ wird das Zeichen ebenfalls weder als geographische Herkunftsangabe noch als Merkmalsangabe verstanden. Denn die angesprochenen Verbraucher werden nicht davon ausgehen, dass inländische Erziehungsdienstleistungen aus der Bronx heraus erbracht werden oder Erzieher aus der Bronx stammen. Ebenso wird mit „Bronx“ kein bestimmter Erziehungsstil verbunden.

Auch für die Dienstleistung „Bereitstellen von Karaoke-Einrichtungen“, die die körperliche Bereitstellung von Musikanlagen im Inland beinhaltet, ist „Bronx“ weder eine geographische Herkunfts- noch eine Merkmalsangabe. Die inländischen Verbraucher haben keinen Anlass anzunehmen, dass diese Dienstleistung für das Inland von New York aus erbracht wird. Auch werden Karaoke-Anlagen unabhängig von dem Stil der darauf gespielten Musikrichtung für eine Vielzahl von Musikstilen angeboten. Soweit als ergänzende Dienstleistungen Tonträger mit Karaoke-Liedern zur Verfügung gestellt werden, sind diese nach Interpret und Titel geordnet, nicht nach der Herkunft der Musikrichtung.

Anhaltspunkte dafür, dass dem Begriff wegen eines engen Sachbezugs zu den genannten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlen könnte, bestehen aus den genannten Gründen ebenfalls nicht.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu