



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 517/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 107 803.8

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. August 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Kruppa beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das Wortzeichen

Rio

ist am 12. November 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren angemeldet worden:

Klasse 6: Unedle Metalle und deren Legierung; Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren, insbesondere Türschilder, Türstopper, Stoßgriffe, Türknöpfe, Schlüsselschilder und Schlüsselrosetten; Metallrohre, Metallwaren; Kleineisenwaren, nämlich Tür- und Fenstergriffe, Tür- und Fensterschlösser, Griff- und Schlüsselrosetten, Türrosettschilder, Tür- und Fensterbeschläge.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 6, hat die Anmeldung mit Beschluss vom 20. November 2018 vollumfänglich zurückgewiesen, da an dem Anmeldezeichen ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe und diesem auch die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Bei dem Anmeldezeichen „Rio“ handele es sich um die Kurzform für „Rio de Janeiro“, der Name der mit ca. 6,7 Millionen Einwohnern zweitgrößten Stadt Brasiliens. R... sei auch einer der Hauptstandorte der herstellenden

Industrie in Brasilien. Unweit von R... stehe nicht nur ein großes Stahlwerk, sondern auch in R... selbst sei die metallverarbeitende Industrie vielfach vertreten. Sie exportiere ausweislich der Rechercheergebnisse ihre Produkte auch ins Ausland.

Aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise sei das Anmeldezeichen in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren geeignet, als geografische Angabe der Herkunft von unedlen Metallen sowie von Metallwaren aus R... zu dienen. Dies gelte für alle vom Anmeldezeichen beanspruchten Waren. Diese könnten aus Metall aus der Region R... bestehen bzw. dort hergestellt worden sein. Das gegenständliche Zeichen beschreibe somit die geografische Herkunft der Waren, was die Annahme eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG begründe.

Darüber hinaus fehle dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angesprochenen Verkehrskreise würden in ihm keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen, sondern vielmehr eine Sachangabe dergestalt sehen, dass es sich bei den so bezeichneten Waren um solche aus oder mit Metall aus R... handele.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 30. November 2018, mit der sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 6, vom 20. November 2018 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, die originäre Bedeutung von Rio in der romanischen Sprache sei „Fluss“, was den inländischen Verkehrskreisen auch bekannt sei. Umgangssprachlich möge Rio auch die Kurzbezeichnung für die brasilianische

Metropole R... sein. Im geschäftlichen Verkehr sei es hingegen nicht üblich, den Städtenamen R... auf Rio zu verkürzen.

Der Ansatz des Deutschen Patent- und Markenamtes, dass R... ein nicht unbedeutender Produktionsstandort auch der metallverarbeitenden Industrie sei, sei nicht zu beanstanden, greife jedoch zu kurz. R... als Metropolregion werde dies für jeden Waren- und Dienstleistungsbereich für sich in Anspruch nehmen können. Maßgebend sei, inwieweit den beteiligten Verkehrskreisen die Eigenschaften des (unterstelltermaßen) bezeichneten Ortes bekannt seien. R... sei hingegen kein naheliegender Produktionsstandort für in der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr gebrachte Metall- und Kleineisenwaren. R... „stehe“ für keine der beanspruchten Waren. Es gebe Waren und Dienstleistungen, für die R... als Ursprungsort traditionell stehe und Sinnbild sei. Die angemeldeten Waren gehörten nicht dazu. Aus diesem Grund fasse der angesprochene Verkehr das Zeichen R... auch nicht als Herkunftshinweis, sondern als Unterscheidungszeichen auf, was der Annahme eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe. Diese Bewertung entspreche im Übrigen auch der Amtspraxis, gebe es doch insgesamt 8 eingetragene deutsche Wortmarken Rio und 18 eingetragene Unionswortmarken Rio für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen.

Aus den genannten Erwägungen folge im Ergebnis weiter, dass der Eintragung des Anmeldezeichens auch nicht das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmeldezeichen die Eintragung versagt, da an diesem ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht und ihm darüber hinaus die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zukommt.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beschwerdeführerin ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 23. Juni 2020 zurückgenommen hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 MarkenG).

1. Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Zeichen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung 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 (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 – BIOMILD; GRUR 1999, 723 – Chiemsee). Als beschreibend im Sinne dieser Vorschrift können dabei auch sprachliche Neuschöpfungen angesehen werden, die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt sind, wenn für die Neuschöpfung selbst in ihrer Gesamtheit ein beschreibender Charakter feststellbar ist (EuGH, a. a. O. – BIOMILD). Ferner gebietet das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (BGH GRUR 2012, 276 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich um eine geografische Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Neben dem Ursprungsort der Ware oder Dienstleistung, d. h. dem Ort ihrer Herstellung bzw. Erbringung können geografische Herkunftsangaben beispielsweise auch den Ort des Entwurfs einer Ware oder der Herkunft ihrer Rohstoffe oder den Ort des Unternehmenssitzes bezeichnen.

Als geografische Herkunftsangaben kommen in- und ausländische Ortsnamen in Betracht, d. h. die Namen von (politischen) Gemeinden (Städten und Dörfern), Ortsteilen, Verwaltungsgebieten, Gegenden und Ländern, bei entsprechender Bekanntheit ferner Namen von Straßen. Dass die genauen (geografischen) Grenzen eines Gebiets nicht eindeutig festzulegen sind, steht einem Verständnis als geografische Angabe nicht entgegen (vgl. BeckOK MarkenR 21. Edition, Stand: 01.05.2020, § 8, Rdnr. 206 ff m. w. N.).

a) Wie das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss zutreffend dargetan hat, stellt die Bezeichnung „Rio“ eine geläufige Kurzbezeichnung für die brasilianische Stadt R... dar. Ergänzend wird in diesem Zusammenhang auf die Olympischen Sommerspiele 2016 in R... verwiesen, welche unter dem Logo „Rio 2016“ international beworben und auch im Geschäftsverkehr regelmäßig als „Olympische Spiele in Rio“ bezeichnet worden sind. Darüber hinaus wird der international berühmte Karneval in R... regelmäßig als „Karneval in Rio“ bezeichnet. Hierauf hat der Senat die Beschwerdeführerin bereits im Rahmen seines gerichtlichen Hinweises vom 5. Juni 2020 unter Verweis auf eine Vielzahl von weiteren Recherchebelegen hingewiesen, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird.

Die Beschwerdeführerin hat ausgeführt, das angemeldete Zeichen „Rio“ werde von den inländischen Verkehrskreisen nicht ausschließlich als Abkürzung für R... , sondern ebenso als Bezeichnung für „Fluss“ verstanden. Hierbei verkennt

sie, dass das angemeldete Zeichen nicht nur eine einzige beschreibende Bedeutung haben muss, um vom Vorliegen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgehen zu können. Vielmehr reicht es regelmäßig aus, wenn nur eine von beliebig vielen dem Zeichen zukommenden Bedeutungen eine Sachaussage vermittelt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 8, Rdnr. 457). So liegt der Fall hier.

b) Eine geografische Angabe unterfällt § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, wenn sie vom Verkehr mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen gegenwärtig in Verbindung gebracht wird oder dies vernünftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist. Dafür genügt es nicht, dass der Verkehr dem Zeichen allgemein eine geografische Angabe entnimmt; vielmehr muss sich das Zeichen gerade in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als geografische Angabe darstellen (vgl. BPatG 29 W (pat) 24/13 – Yukon).

Unerheblich ist, ob an dem bezeichneten Ort gegenwärtig die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt oder erbracht werden, ob also bereits ein aktueller Bezug der geografischen Angabe zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen besteht. Ein solcher Bezug spricht allerdings als Indiz für einen geografischen Herkunftshinweis und damit gegen die Schutzfähigkeit.

Soweit (lediglich) ein zukünftig beschreibender Charakter im Raume steht, bedarf es wie stets einer konkreten, realitätsbezogenen, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigenden Prognose. Bei Namen von Ländern, Regionen, größeren Städten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten besteht grundsätzlich eine Vermutung für ein Verkehrsverständnis als geografische Angabe für zahlreiche, unter Umständen nahezu alle, Waren und Dienstleistungen (vgl. BeckOK MarkenR, a. a. O., § 8, Rdnr. 217 ff).

Eine beschreibende Verwendung des Anmeldezeichens „Rio“ als Herkunftsangabe für die beanspruchten Waren ist vorliegend nicht völlig unwahrscheinlich. Ausweislich der vom Deutschen Patent- und Markenamt ermittelten Rechercheergebnisse kommt R... bereits heutzutage im Zusammenhang mit der Produktion von Stahl eine besondere Bedeutung zu. Alle angemeldeten Waren können u. a. aus Stahl gefertigt werden bzw. Bestandteile aus Stahl beinhalten, handelt es sich bei Stahl doch um einen der vielseitigsten Konstruktionswerkstoffe (vgl. unter „www.wikipedia.org“, Suchbegriff: „Stahl“). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Metallindustrie um eine der wichtigsten Industrien in dem Bundesstaat R... mit dessen gleichnamiger Hauptstadt handelt (vgl. unter „www.wikipedia.org“, Suchbegriff: „Rio de Janeiro (Bundesstaat)“).

Ferner besteht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits dann, wenn im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose vernünftigerweise zu erwarten ist, dass zukünftig eine Verbindung zwischen den betreffenden Waren und dem Anmeldezeichen hergestellt wird (vgl. BPatG GRUR 2011, 918 – Stubengasse Münster). Angesichts der bereits heutzutage existierenden metallverarbeitenden Industrie in R... kann bei einer realistischen Prognose in Zukunft erwartet werden, dass Metall- und Kleineisenwaren in R... produziert und in die Bundesrepublik Deutschland exportiert werden, so dass aus Sicht der Verkehrskreise eine beschreibende Verwendung des Zeichens „Rio“ für die beanspruchten Waren zumindest für die Zukunft vernünftigerweise zu erwarten ist. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass Brasilien bereits heute ein wichtiger Handelspartner Deutschlands in Lateinamerika ist (vgl. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 5. Juni 2020).

2. Ausgehend von obigen Ausführungen ist auch die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu verneinen.

3. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Da das Deutsche Patent- und Markenamt die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zutreffend bejaht hat, kommt es auf die weiteren Voreintragungen nicht an, weil zum einen aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011, 230 – SUPERgirl; WRP 2011, 349 – FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchtig

Kruppa

Fi