



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 577/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Wortmarke 30 2018 104 535.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. November 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M., sowie der Richterin am Landgericht Butscher

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen

Villa Heimathafen

ist am 23. April 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 36:

Vermietung von Unterkünften;

Klasse 43:

Vorübergehende Beherbergung von Gästen; Beherbergung von Tourismus- und Urlaubsgästen in Ferienhäusern und -apartments; Vermietung von vorübergehender Beherbergung in Ferienhäusern und -apartments.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36, vom 8. Juli 2021, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, ist die Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen worden, da dem Zeichen für die beanspruchten Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehle. Zur Begründung wird ausgeführt, dass das Wort „Heimathafen“ einen „Hafen, in dem ein Schiff in das Schiffsregister eingetragen ist“ benenne und im übertragenen Sinne jeden Ort, der als Heimat, Zuhause, Ursprung oder Wohnsitz angesehen werden könne, bezeichne. Dies gelte auch im hier relevanten Bereich der Vermietung von Unterkünften und der vorübergehenden Beherbergung von Gästen. Der weitere Zeichenbestandteil „Villa“ habe die Bedeutung „größeres, vornehmes, in einem Garten oder Park [am Stadtrand] liegendes Einfamilienhaus“ oder „großes, herrschaftliches Landhaus“. Das Anmeldezeichen erschöpfe sich damit in Verbindung mit allen gegenständlichen Dienstleistungen in einem werblich anpreisenden sachlichen Hinweis auf eine Villa oder ein villenartiges Haus, in der bzw. in dem man sich zuhause bzw. wie Zuhause fühlt. Kombinationen aus einer Angabe zur Art der Immobilie (Haus,

Wohnung) und dem Wort „Heimathafen“ im Sinne von Unterkunft, der die Funktion einer Heimat, eines Zuhauses, Ursprungs oder Wohnsitzes zukomme, seien als Namen von (Ferien-)Unterkünften oder Beherbergungsbetrieben gebräuchlich. In dieses Begriffsbildungsmuster reihe sich die angemeldete Bezeichnung „Villa Heimathafen“ nahtlos ein. Der Einwand der Anmelderin, dass das Element „Heimathafen“ mit Schiffen in Verbindung gebracht werde, rechtfertige keine andere zeichenrechtliche Beurteilung. Im Kontext mit den vorliegend beanspruchten Dienstleistungen und dem weiteren Bestandteil „Villa“ werde die Komponente „Heimathafen“ vornehmlich im Sinne von Heimat, Zuhause, Ursprung oder Wohnsitz verstanden.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 9. August 2021, die sie damit begründet, die Eintragung des Anmeldezeichens scheitere weder an dessen fehlender Unterscheidungskraft noch an einem daran bestehenden Freihaltebedürfnis. Der lexikalisch nachweisbare Begriff „Heimathafen“ benenne den Ort, an dem ein Schiff in einem dort geführten Schiffsregister eingetragen sei. Dabei handele es sich aber um einen Fachbegriff aus der Schifffahrt. Im allgemeinen Sprachgebrauch komme der Begriff hingegen nur selten vor. Die Anmelderin beanspruche allerdings keine Dienstleistungen aus dem Bereich der Schifffahrt. Auch wiesen die in Rede stehenden Tätigkeiten keinen sonstigen Bezug zur Schifffahrt auf. Ein unmittelbar beschreibender Sinngehalt oder ein sonst enger beschreibender Bezug zu ihnen sei daher zu verneinen. Vielmehr könne nur durch eine analysierende Betrachtung sowie gedankliche Zwischenschritte und Interpretation des Begriffs „Heimathafen“ zu dem von der Markenstelle angeführten Verständnis gelangt werden. Das Anmeldezeichen sei in seiner Gesamtheit zu beurteilen. Eine auf der Hand liegende beschreibende Sachaussage vermittele es nicht. Vielmehr stellten die Begriffe „Villa“ und „Heimathafen“ eine ungewöhnliche und interpretationsbedürftige Kombination dar, die auf den ersten Blick sogar widersprüchlich sei. Denn eine regelmäßig in einem Garten, Park oder auf dem Land gelegenen „Villa“ existiere in einem „Heimathafen“ als Anlegestelle für Schiffe und damit als Teil eines Gewässers klassischerweise nicht. Die in Rede stehende Bezeichnung sei daher eigentümlich und rege zum Nachdenken an. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus den von der Markenstelle recherchierten Internetfundstellen. Diese bezögen sich weit überwiegend nicht auf die beanspruchten Dienstleistungen. Zudem sei die Bezeichnung „Villa Heimathafen“ in ihnen nicht

enthalten. Der Begriff „Heimathafen“ werde vielmehr als Name eines Ferienhauses bzw. einer Ferienwohnung mit dem Zweck der Unterscheidung von Unterkünften anderer Anbieter genutzt. Für die Eintragungsfähigkeit sprächen auch die Voreintragungen „Heimathafen“ und „Gasthaus Heimathafen“.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 36, vom 8. Juli 2021 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 6. April 2023 hat der Senat der Anmelderin mitgeteilt, dass nach seiner vorläufigen Auffassung dem angemeldeten Wortzeichen in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle.

Die Anmelderin hat mitgeteilt, dass keine weitere Stellungnahme erfolgen werde, und um Beschlussfassung gebeten. Mit Schriftsatz vom 28. Juni 2023 hat sie ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beschwerdeführerin und den Hinweis des Senats vom 6. April 2023 Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „Villa Heimathafen“ steht in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569, Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100, Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301, Rn. 11 - Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565, Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT 2; GRUR 2004, 428, Rn. 30 f. - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872, Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482, Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439, Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor), oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 - Link economy; GRUR 2009, 778, Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640, Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen,

welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, zu ihnen aber einen engen beschreibenden Bezug aufweisen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 - FUSSBALL WM 2006).

Bei einem mehrteiligen Zeichen kommt es nicht nur auf die Schutzfähigkeit der einzelnen Elemente, sondern auch auf ihre Kombination an. Insofern kann aus dem Fehlen der Unterscheidungskraft der Bestandteile nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass auch das in Rede stehende Zeichen in seiner Gesamtheit dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegt. Zudem reicht eine schutzfähige Zeichenkomponente in der Regel für die Bejahung der Unterscheidungskraft aus (vgl. BPatG 29 W (pat) 53/20 - OpenDress; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8, Rn. 232).

Bei der Beurteilung, ob einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BPatG 29 W (pat) 556/19 - Produktivo).

Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortkombination „Villa Heimathafen“ im hier relevanten Dienstleistungszusammenhang zu verneinen, da die angesprochenen Verkehrskreise sie lediglich als anpreisende Sachaussage und nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen oder von einem bestimmten Dienstleister auffassen werden.

2. Bei der Beurteilung des Verständnisses des Anmeldezeichens ist hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen sowohl auf das allgemeine Publikum als auch auf unternehmerische Fachkreise abzustellen.

3. Das Anmeldezeichen setzt sich aus den Worten „Villa“ und „Heimathafen“ zusammen.

a) Wie die Markenstelle bereits unter Bezugnahme auf die Fundstelle „<https://www.duden.de/rechtschreibung/Villa>“ ausgeführt hat, bezeichnet das Substantiv „Villa“ ein größeres, vornehmes, in einem Garten oder Park liegendes Einfamilienhaus bzw. ein großes herrschaftliches Landhaus.

b) Unter dem Begriff „Heimathafen“ versteht man den Hafen, in dessen Schiffsregister ein Schiff eingetragen oder in dem jemand (z. B. ein Matrose) stationiert ist (vgl. „<https://de.wiktionary.org/wiki/Heimathafen>“), wobei bei Binnenschiffen in Deutschland der Heimathafen als Heimatort bezeichnet wird („<https://de.wikipedia.org/wiki/Heimathafen>“). Über diese originäre Bedeutung hinaus wird „Heimathafen“ auch für einen Ort verwendet, der jemandem - sowohl örtlich als auch emotional - eine Heimat ist und an dem man sich zuhause fühlt (vgl. BPatG 29 W (pat) 9/20 - Heimathafen Düsseldorf). Mit dem Begriff wird damit sowohl der Ort im geografischen Sinne als auch das mit Heimat verbundene subjektive Empfinden bezeichnet, das unabhängig von sprachlich-juristischen Definitionen eine psychologische Dimension hat.

Aus den der Anmelderin von der Markenstelle übermittelten Rechercheunterlagen geht hervor, dass der Begriff „Heimathafen“ in unterschiedlichen Zusammenhängen in diesem Sinne verwendet wird. Als Bezeichnung eines Bauprojekts bringt er zum Ausdruck, dass etwas geschaffen werden soll, das den Bewohnern Zuflucht und Heimat bietet (vgl. „Wohnen am Wasser in Berlin-Grünau - UNSER HEIMATHAFEN IN BERLIN-GRÜNAU!“ unter „www.buwog.com“; „Glückstadt Heimathafen“ unter „<http://www.steinburg.de/fuer-neu-steinburger/meine-immobilie>“; „LINNER IMMOBILIEN - GEMEINSAM FINDEN WIR IHREN HEIMATHAFEN“ unter „<https://www.linner-immobilien.de/>“).

Entsprechendes gilt für den beruflichen Bereich, in dem der Zeichenbestandteil „Heimathafen“ für das Gefühl steht, am Arbeitsplatz gut aufgehoben und geborgen zu sein (vgl. „Ein Heimathafen für Mitarbeiter“ unter „www.transformconsult.ch“; „So wird das Büro zum Heimathafen“ unter „www.it-zoom.de“; „New Work - Die Zukunft der Arbeit erleben im heimathafen. Im Coworking Space heimathafen Wiesbaden“ unter „<https://heimathafen-wiesbaden.de>“ als Anlagen zum gerichtlichen Hinweis vom 6. April 2023).

Darüber hinaus wird mit dem Wort „Heimathafen“ die gemeinsame Herkunft oder Wirkungsstätte deutlich gemacht (vgl. „Einst im Volksmund als ‚Jerusalem des Balkans‘ bekannt, war die Stadt ein Heimathafen verschiedener Kulturen, Religionen und ethnischer Gemeinschaften“ unter „<https://morgenland-festival.com/veranstaltungen-detail/Savina-Yannatou-Primavera-en-Salónico.html>“ als Anlage zum gerichtlichen Hinweis vom 6. April 2023).

Der Begriff „Heimathafen“ in Kombination mit dem Namen einer Landeshauptstadt wird auch werbend anpreisend wie folgt verwendet (vgl. BPatG 29 W (pat) 9/20 - Heimathafen Düsseldorf):

„Mit der Marke ‚Heimathafen Düsseldorf‘ kann jedermann die Liebe und Verbundenheit mit dieser Stadt zum Ausdruck bringen“

oder

„Unsere Mottos: Heimat tragen, Heimat zeigen“.

c) Unter der angemeldeten Wortkombination wird der Verkehr daher eine Villa oder ein villenartiges Gebäude verstehen, in der bzw. in dem man sich zuhause fühlt. Selbst die Beschwerdeführerin verwendet die beanspruchte Wortfolge in diesem Sinne:

„Die Villa Heimathafen möchte während Ihres Aufenthaltes in Göhren gerne ein zu Hause auf Zeit sein“ (vgl. „Villa Heimathafen“ unter „<https://villa-heimathafen.de>“).

Zur Erfassung dieses werbenden Begriffsgehalts bedarf es keiner gedanklichen Analyse und/oder Interpretation. Vielmehr erschließt er sich ohne weiteres aus der Wortkombination selbst. Denn durch die Voranstellung des Bestandteils „Villa“ erkennt der Verkehr, dass sich das mit dem nachfolgenden Element „Heimathafen“ zum Ausdruck gebrachte gute Gefühl auf ein größeres, vornehmeres, in einem Garten oder Park liegendes Haus bezieht und hervorgerufen wird. Soweit die Beschwerdeführerin berücksichtigt wissen will, dass es sich bei „Heimathafen“ um einen Fachausdruck aus der Schifffahrt handele, spricht dies für das vorgenannte Verständnis, denn gerade auch in diesem Kontext löst er das mit dem Aufenthalt in einem Zuhause verbundene Empfinden aus.

4. Unter Zugrundelegung dieser Bedeutung weist das Anmeldezeichen einen engen beschreibenden Bezug zu allen beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 36 und 43 auf. Gegenstand der Dienstleistung „Vermietung von Unterkünften“ (Klasse 36) können zu vermietende Villen sein, in denen sich die Mieter wie zuhause fühlen. Entsprechendes gilt für die

„Vorübergehende Beherbergung von Gästen; Beherbergung von Tourismus- und Urlaubsgästen in Ferienhäusern und -apartments; Vermietung von vorübergehender Beherbergung in Ferienhäusern und -apartments“ (Klasse 43)

Bei den angebotenen Ferienhäusern kann es sich um villenartige Gebäude handeln, in die Ferienapartements integriert sein können.

Die Anmelderin kann sich in diesem Zusammenhang nicht darauf berufen, dass Etablissementbezeichnungen, die für das Etablissement selbst Unterscheidungskraft besitzen, diese auch für damit direkt zusammenhängende typische Dienstleistungen aufweisen. Die in Bezug genommene Entscheidung des Bundespatentgerichts (27 W (pat) 16/11 - Nordhessenhalle) bezieht sich konkret auf die Branche „Veranstaltungsstätten“ und stellt für diese eine Übung fest, dass Kennzeichen verwendet werden, die sich aus dem Namen einer Region oder Kommune und einer

Einrichtungsbezeichnung zusammensetzen. Von einer solchen Fallgestaltung kann vorliegend nicht ausgegangen werden.

5. Soweit die Beschwerdeführerin ihr Begehren auf Voreintragungen stützt, wird dadurch die Schutzfähigkeit des in Rede stehenden Zeichens ebenfalls nicht begründet. Es wird diesbezüglich auf die umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2009, 667, Rn. 13 ff. - Bild.T-Online u. ZVS; GRUR 2006, 229, Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674, Rn. 42 bis 44 - Postkantoor), des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2008, 1093, Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des Bundespatentgerichts (vgl. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; GRUR 2010, 425 - VOLKSFLAT; MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) verwiesen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen der Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen wie der Unterscheidungskraft keine Selbstbindung der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und erst recht keine irgendwie geartete Bindung des Bundespatentgerichts. Es ist demzufolge jeder Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen. Für Voreintragungen ausländischer Behörden oder Gerichte gilt dies erst recht (vgl. EuGH GRUR 2006, 229, Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor).

Die Beschwerde war demzufolge zurückzuweisen.

III.**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.