



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 36/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2021 112 818.4

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Februar 2024 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 26. Juli 2021 angemeldete Wortmarke

Kolberger

soll für die Waren

„Klasse 29: nicht lebende Fische; eingelegter Fisch; konservierter Fisch; eingesalzener Fisch [Pökelfisch]; Fischfilets; Fischgelees; Fischgerichte; Bücklingfilets; nicht lebende Heringe”

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen werden.

Nach Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 MarkenG durch Bescheid vom 16. September 2021 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung mit Beschluss vom 15. März 2022 zurückgewiesen, da einer Eintragung der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Waren die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden.

Zur Begründung führt sie aus, dass es sich bei der Bezeichnung **Kolberger** um die adjektivische Form von „Kolberg“, dem Namen einer früheren deutschen Stadt in

Westpommern, heute „Kolobrzeg“ (Polen), und damit um eine geographische Angabe mit der Bedeutung „aus Kolberg stammend“ handele. Aufgrund ihrer Größe mit ca. 46.000 Einwohnern könne davon ausgegangen werden, dass dort Betriebe der Fischwirtschaft ansässig seien. **Kolberger** stelle daher eine im Interesse der Mitbewerber frei zu haltende Angabe iS von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Das Freihaltebedürfnis entfalle nicht dadurch, dass es sich bei „Kolberg“ um den früheren deutschen und nach der Umbenennung in „Kolobrzeg“ nicht mehr existenten Namen der Stadt handele. Im geschäftlichen Verkehr würden fremdsprachige Ortsangaben sowohl in der Sprache des Herkunftslandes als auch in der Sprache des Abnehmerlandes – hier also in deutsch – verwendet. So empfehle z.B. auch das Auswärtige Amt die Benutzung des im deutschen Sprachraum gebräuchlichen deutschen Namens, sofern ein solcher – wie im vorliegenden Fall – existiert oder existiert habe. Dementsprechend würden deutsche Ortsnamen auch heute noch verwendet und verstanden, so dass auch die frühere deutsche Bezeichnung einer polnischen Stadt einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfalle.

Als unmittelbar beschreibender Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fehle der angemeldeten Bezeichnung auch jegliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an der Bezeichnung **Kolberger** als adjektivische Form von „Kolberg“ als Name einer ehemals deutschen Stadt in Polen bereits entgegenstehe, dass der Verkehr diesen Namen mehr als 75 Jahre nach deren Umbenennung in „Kolobrzeg“ nicht mehr kenne und daher „Kolberg“ ebenso wie die adjektivische Form **Kolberger** als Phantasiebezeichnung wahrnehmen werde. Es lägen daher bei einer realitätsbezogenen Erwägung keine Anhaltspunkte dafür vor, dass andere Unternehmen als die Anmelderin das angemeldete Zeichen in Zukunft verwenden.

Zudem habe allein die Anmelderin die angemeldete Bezeichnung **Kolberger** durch jahrelange Benutzung in Deutschland bekannt gemacht. Es wäre unbillig, aus dem daraus entstandenen wirtschaftlichen Erfolg und der Bekanntheit abzuleiten, dass auch anderen Unternehmen die Nutzung von **Kolberger** freistehen müsste.

Die Anmelderin beantragt mit Schriftsatz vom 14. April 2022,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 vom 15. März 2022 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache unbegründet. Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass die angemeldete Bezeichnung **Kolberger** für die beanspruchten Waren nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, da sie zur Bezeichnung eines Merkmals der Waren, nämlich ihrer geografischen Herkunft dienen kann. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Nach dieser Bestimmung sind von der Eintragung u. a. solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der von der Marke erfassten Waren (oder Dienstleistungen) dienen können. Dabei kommt es nicht entscheidend darauf an, ob die Bezeichnung bereits tatsächlich in diesem Sinne verwendet und verstanden wird. Denn das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht bereits dann, wenn die fragliche Angabe zur Bezeichnung der geographischen

Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen „dienen kann“. Es kommt also allein auf die objektive Eignung der Bezeichnung an, als geografische Herkunftsangabe dienen zu können (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. – DOUBLEMINT). Dabei ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 - Chiemsee).

Auch wenn danach das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren Nachweis voraussetzt, dass und in welchem Umfang die betreffende Bezeichnung als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 16 Rn. 32 – DOUBLEMINT, GRUR 2004, 674 Rn. 98 – Postkantoor), es somit weder darauf ankommt, ob entsprechende Gewerbebetriebe in dem fraglichen Ort vorhanden sind oder der Verkehr die Bezeichnung als Ortsnamen kennt und ob er diesen Ort mit den beanspruchten Waren in Verbindung bringt (vgl. dazu BPatG 25 W (pat) 98/14 v. 1. August 2016 – MITO, 30 W (pat) 549/17 v. 4. April 2019 – Wellington; veröffentlicht auf PAVIS PROMA sowie der Internetseite des BPatG), so ist dennoch im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist, also ernsthaft in Betracht kommt (EuGH, a. a. O. Rn. 31-34 – Chiemsee; BGH, GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. – Vierlinden; GRUR 2011 918, 919 – STUBENGASSE MÜNSTER). Insoweit kommt es darauf an, ob angesichts der objektiven Gesamtumstände, insbesondere der wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes und der Infrastruktur der umliegenden Region, die Möglichkeit der Eröffnung solcher Betriebe im Zuge der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung vernünftigerweise zu erwarten oder auszuschließen ist (EuGH a. a. O. – Chiemsee). Nach der Rechtsprechung des EuGH bedarf es dabei besonderer Anhaltspunkte dafür, dass eine Ortsbezeichnung ausnahmsweise nicht geeignet ist, im Verkehr als Angabe über die geographische Herkunft der

betroffenen Waren und Dienstleistungen zu dienen (EuGH a. a. O. Rn. 33, 37 – Chiemsee; BGH a. a. O. – Lichtenstein). Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 greift somit nur dann nicht ein, wenn auszuschließen ist, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen mit dem als solchen erkennbaren Ort vernünftigerweise in Verbindung gebracht werden können (BPatG GRUR 2006, 509, 510 – PORTLAND).

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen kann der angemeldeten Bezeichnung **Kolberger** in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bei realitätsbezogener Betrachtung eine Eignung als geographische Angabe im Sinne eines Herkunfts- bzw. Vertriebsorts nicht abgesprochen werden.

a. Die Bezeichnung **Kolberger** ist die adjektivische Form von „Kolberg“. Bei „Kolberg“ handelt es sich um den deutschen Ortsnamen von „Kolobrzeg“, einer Hafenstadt an der Ostsee in der Woiwodschaft Westpommern in Polen. „Kolobrzeg“ ist darüber hinaus ein Sole- und Kurbad. Wirtschaftlich prägen die Stadt mit rund 46.200 Einwohnern (2020) vor allem der Tourismus und die Fischereiwirtschaft (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Kolobrzeg>).

Die Bedeutung der Fischereiwirtschaft für „Kolobrzeg“/„Kolberg“ begründet ein Freihaltungsbedürfnis an dieser Ortsangabe für die beanspruchten Waren, bei denen es sich ausnahmslos um Fisch und/oder Fischprodukte handelt. Denn ungeachtet einer Verwendung der Angabe (im Handelsverkehr) ergeben sich tatsächliche Anhaltspunkte für die Eignung einer Ortsangabe zur Beschreibung der geographischen Herkunft von Waren vor allem aus dem Umstand, dass in dem fraglichen Ort bereits einschlägige Herstellungs- und Vertriebsunternehmen existieren (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14. Aufl., § 8 Rdnr. 547; vgl. ferner BPatG 26 W (pat) 6/12 v. 14. November 2023 – Sopron).

Als Herstellungs- und Verarbeitungsort von Fischprodukten kann diese Bezeichnung dann aber nicht monopolisiert werden, weil dieser im Handels- und Geschäftsverkehr häufig bei der Beschreibung der Waren angegeben wird.

b. Das Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht nicht nur an Orts- und Städtenamen in der jeweiligen Landessprache (hier: „Kolobrzeg“), sondern auch an deren deutschem Namen („Kolberg“).

Zwar handelt es sich bei „Kolberg“ um den früheren deutschen und nach der Umbenennung in „Kolobrzeg“ amtlich in Polen nicht mehr existenten Namen der Stadt.

Ausweislich der dem angefochtenen Beschluss auszugsweise beigefügten Internetseite des „Auswärtigen Amtes“ (vgl. <https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/fragenkatalog>) sind die Namen ausländischer Orte und Städte – anders als bei Staatennamen – jedoch weder amtlich festgestellt noch gibt es dazu allgemeine Richtlinien. Empfohlen wird danach (in deutschen Texten) die Benutzung des im deutschen Sprachraum gebräuchlichen Namens, sofern ein solcher schon vor 1933 existiert hat. Diese grundsätzlich für Orte in allen Ländern bei in deutscher Sprache verfassten Texten gültige Praxis gilt danach auch für Orte in Polen, welche bei Texten in deutscher Sprache mit ihren deutschen Ortsnamen wie zB „Danzig“, „Breslau“ etc. bezeichnet werden. Damit ist keine Aussage über die (früheren oder jetzigen) Bewohner oder die (ehemalige oder gegenwärtige) Zugehörigkeit des Ortes/der Stadt zu einem Land verbunden; es geht ausschließlich um sprachliche Erwägungen. Dementsprechend sollen amtlicherseits bei zB in polnischer Sprache verfassten Texten auch die polnischen Ortsnamen verwendet werden, und zwar nicht nur für polnische Städte („Warszawa“ statt „Warschau“ oder eben „Kolobrzeg“ statt „Kolberg“), sondern auch bei deutschen Städten, sofern diese in polnischer Sprache über eigene Namen verfügen, wie es zB bei „Drezno“ als polnischer Name für „Dresden“ der Fall ist.

Diese amtlichen Empfehlungen zur Verwendung deutscher Namen von ausländischen Orten und Städten entsprechen auch den inländischen Sprachgepflogenheiten. So werden im inländischen Sprachgebrauch und dabei vor allem im inländischen Geschäfts- und Handelsverkehr regelmäßig die deutschen Ortsnamen ausländischer Orte und Städte zumindest neben den entsprechenden Namen in der jeweiligen Landessprache verwendet. Dies gilt auch und gerade für ehemalige deutsche Orte und Städte in Polen, insbesondere in den Gebieten wie zB Pommern und Schlesien, die bis 1945 zum damaligen Deutschen Reich gehörten und seitdem zu Polen gehören. Da aufgrund des „Vertrag(s) zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über die Bestätigung der zwischen ihnen bestehenden Grenze“ vom 14. November 1990, in dem beide Staaten sich verpflichten, die staatliche Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen uneingeschränkt zu achten und gegenseitig keinerlei Gebietsansprüche zu erheben, die Zugehörigkeit dieser ehemals deutschen Orte und Städte zu Polen und damit auch die Anerkennung dieser Orte und Städte als polnische Städte abschließend und völkerrechtlich verbindlich geklärt ist, handelt es sich bei Orts- und Städtenamen wie zB „Stettin“, „Breslau“ oder eben auch „Kolberg“ um deutsche Ortsnamen polnischer Städte, deren Verwendung – wie bereits dargelegt – auf rein sprachlichen Erwägungen wie zB einer Kenntnis des deutschen Namens und/oder dessen leichterem Artikulation durch inländische Verkehrskreise beruht.

c. Das Freihaltungsbedürfnis bezieht sich auch auf die adjektivische Form **Kolberger**, da adjektivische Formen geografischer Herkunftsangaben ebenfalls zur Beschreibung der geographischen Herkunft von Waren („aus Kolberg stammend“) verwendet werden können. Diese stehen daher hinsichtlich des Schutzhindernisses der entsprechenden substantivischen Form gleich (vgl. BeckOK MarkenR/Eichelberger MarkenG § 8 Rn. 218 m.w.Nachw.).

d. Soweit der Vortrag der Anmelderin in ihrer Beschwerde dahingehend verstanden werden soll, dass ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an der angemeldeten Bezeichnung aufgrund jahrelanger intensiver Benutzung und einem dadurch erworbenen Bekanntheitsgrad dieser Bezeichnung durch die Anmelderin entfalle, geht ihr Vorbringen fehl, da dadurch die Eignung von **Kolberger** zur Beschreibung der geographischen Herkunft von Waren nicht aufgehoben wird. Benutzungstatbestände können grundsätzlich nur im Rahmen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG berücksichtigt werden. Eine solche ist jedoch weder dargetan noch ersichtlich.

3. Die angemeldete Marke ist damit in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Weitzel

Merzbach