

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 102/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 00 098

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 6. Juni 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Dezember 1998 und vom 18. Mai 2000 aufgehoben, soweit die Eintragung der Marke für "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Unterhaltungsdienstleistungen in Form von Tanz-, Musik- und Varieté-Shows und Auftritten von Bands, insbesondere live-Shows und Auftritte; Verpflegung von Gästen, insbesondere Betreiben von (Resorts-)Hotels, Restaurants, Bars, Buffets, Cafes und Cafeterias; Catering" versagt worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e:

I.

Die am 3. Januar 1998 angemeldete Bezeichnung

Caribbean Village

soll ua für

"Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Unterhaltungsdienstleistungen in Form von Tanz-, Musik- und Varieté-Shows und Auftritten von Bands, insbesondere live-Shows und Auftritte; Verpflegung und Beherbergung von Gästen, insbe-

sondere Betreiben von (Resorts-)Hotels, Restaurants, Bars, Buffets, Cafes und Cafeterias; Catering; Immobilienwesen; Vermietung von Immobilien, insbesondere in Time-Sharing Modellen; Dienstleistungen eines Reiseveranstalters"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke zunächst mit Beschluss des Erstprüfers vom 3. Dezember 1998 in vollem Umfang zurückgewiesen. Die Erinnerungsprüferin hat mit Beschluss vom 18. Mai 2000 den Erstbeschluss teilweise aufgehoben und die Erinnerung und Anmeldung im Umfang der o.g. Dienstleistungen zurückgewiesen. Für diese Dienstleistungen fehle es jedenfalls an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Insoweit werde der Verkehr in der angemeldeten Marke lediglich einen beschreibenden Sachhinweis auf den Charakter der Dienstleistungen, etwa dass die live-shows etc von der Folklore eines karibischen Dorfs inspiriert sind, oder auf die Art und den Stil der Dienstleistungen, etwa der Verpflegung und Beherbergung von Gästen bzw auf das Ziel der angebotenen Reisen sehen. Der Umstand, dass die Anmelderin nach ihrem Vortrag tatsächlich nur große "all inclusive" - Hotelanlagen betreibe, die nicht an die Atmosphäre in einem karibischen Dorf erinnerten, sei unbeachtlich, da es bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke allein auf die Registerlage ankomme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem sinngemäßen Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Dezember 1998 und 18. Mai 2000 aufzuheben, soweit der Anmeldung die Eintragung versagt worden ist.

Sie regt an, gegebenenfalls die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die angemeldete Marke stelle in ihrer Gesamtheit ohne eine zergliedernde und analysierende Betrachtungsweise und ohne Hinzufügung weiterer sinntragender Wörter keine unmittelbar beschreibende Angabe für die beanspruchten Dienstleistungen dar, sondern weise in der Übersetzung lediglich auf eine Ansammlung von Häusern oder Hütten in der Karibik hin. Die Bezeichnung weise keinen fassbaren Sinngehalt auf, sondern vermittele dem Verkehr lediglich eine ungenaue Vorstellung von einem "Karibischen Dorf". Sie sei weder lexikalisch nachweisbar noch könne eine beschreibende Verwendung für diese Dienstleistungen festgestellt werden. Auch die Fremdsprachigkeit der Wortkombination spreche grundsätzlich gegen ein beschreibendes Verständnis der angemeldeten Marke durch den Verkehr. Unter diesen Umständen könne ihr auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

In der mündlichen Verhandlung vom 25. April 2002 hat der Senat der Beteiligten das Ergebnis einer Internet-Recherche zu "Caribbean Village" und eine nach Dienstleistungen differenzierte vorläufige Beurteilung der Schutzzfähigkeit der angemeldeten Marke zur Kenntnis gebracht. Nach Übergang in das schriftliche Verfahren hat die Anmelderin zur Sache nicht mehr Stellung genommen und um Entscheidung auf der Grundlage des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung gebeten.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache nur teilweise Erfolg, nämlich soweit die Eintragung der Marke für die im Tenor ausdrücklich genannten

Dienstleistungen begehrt wird. Bezüglich der übrigen noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen stehen der Eintragung die Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr, vgl BGH MarkenR 2001, 209, 210 "Test it"; MarkenR 2001, 408, 409 "INDIVIDUELLE" jeweils mwN). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo). Nicht unterscheidungskräftig sind Ausdrücke, bei denen - ohne eine glatt warenbeschreibende Sachangabe zu sein - ein auf die Ware oder Dienstleistung bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich um einen Herkunftshinweis handeln. Diese Voraussetzungen liegen hier auch bei Zugrundelegung geringer Anforderungen an die Unterscheidungskraft für die Dienstleistungen "Beherbergung von Gästen, insbesondere Betreiben von (Resorts-)Hotels; Immobilienwesen; Vermietung von Immobilien, insbesondere in Time-Sharing Modellen; Dienstleistungen eines Reiseveranstalters" vor. Insoweit hat die Markenstelle die Eintragung der Anmeldung zu Recht versagt.

Die aus der englischsprachigen geographischen Bezeichnung "Caribbean" (Karibik, karibisch) und dem zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriff "Village" (Dorf) bestehende angemeldete Marke wird jedenfalls von erheblichen Teilen der hier maßgeblichen inländischen Verkehrskreise ohne weiteres in der Bedeutung "karibisches Dorf" verstanden.

Ausweislich der vom Senat in der mündlichen Verhandlung vom 25. April 2002 überreichten Internet-Rechercheunterlagen ist die angemeldete Wortkombination

auch in dieser konkreten Form nachweisbar. Selbst wenn - was jedoch nicht ohne weiteres bei allen Rechercheergebnissen erkennbar ist - diese Fundstellen der Anmelderin zuzurechnen sein sollten, würde der Umstand, dass es sich bei "Caribbean Village" um einen von der Anmelderin selbst geschaffenen neuen Begriff handelt, für sich allein weder zwangsläufig die Bejahung der Unterscheidungskraft rechtfertigen noch der Annahme einer im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG freizuhaltenden Angabe entgegenstehen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, Rdn 21 und 143). Danach wird die sprachüblich gebildete angemeldete Wortschöpfung nicht nur firmen- oder markenmäßig im Rahmen von Hotelnamen (zB "Caribbean Village Playa Grande Golf & Beach Resort" oder "Hotel Caribbean Village Fiesta Puntarenas"), sondern auch in einem rein beschreibenden Sinne verwendet. So wird die Wortkombination "Caribbean Village" im Zusammenhang mit der auf der Internet-Seite "COYAMAR" enthaltenen Beschreibung "Las Terrenas is a vivid Caribbean Village ..." von den angesprochenen Verkehrskreisen als beschreibende Angabe im Sinne eines "lebhaften, lebenden, lebendigen karibischen Dorfs" verstanden.

Soweit die Anmelderin darauf hinweist, dass die angemeldete Wortkombination ohne Hinzufügung weiterer sinntragender Wörter keine unmittelbar beschreibende Angabe für die beanspruchten Dienstleistungen darstelle, sondern dem Verkehr lediglich eine ungenaue Vorstellung von einem "karibischen Dorf" vermittele, würde dies nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht entgegen stehen. Er hat hierzu in der Entscheidung "REICH UND SCHOEN" (MarkenR 2001, 2001, 363, 365) ausgeführt, dass sich diese Wortfolge für die Dienstleistungen "Fernsehunterhaltung; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Film- und Fernsehproduktion; Videofilmproduktion" auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränke, die Gegenstand dieser Dienstleistungen seien und der Verkehr den titelartig zusammengefassten Aussageinhalt wegen der Nähe dieser Dienstleistungen zum Werktitel und des mit ihm bezeichneten Inhalts der Produktionen unmittelbar und ohne

weitere Überlegungen auf die betreffenden Dienstleistungen selbst beziehen werde, für die die Eintragung erfolgen soll. Ebenso hat der Bundesgerichtshof zu der Wortfolge "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" darauf abgestellt, dass sich diese wegen des thematischen Bezugs für die Waren und Dienstleistungen "Tonträger, Bücher, Magazine, Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Fernsehunterhaltung und Filmproduktion" auf eine verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränke (MarkenR 2001, 368, 370 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten) und der Wortfolge deshalb insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Ein solcher thematischer Bezug der angemeldeten Marke besteht ohne weiteres auch hinsichtlich der hier in Rede stehenden Dienstleistungen, und zwar auch, soweit diese nicht ausdrücklich auf ein "karibisches Dorf" bezogen sind. So kann die beanspruchte Dienstleistung "Beherbergung von Gästen, insbesondere Betreiben von (Resorts-)Hotels" auch in der Form erbracht werden, dass die entsprechenden Hotel- und Ferienanlagen zumindest auch kleinere, separate Häuser, Hütten etc aufweisen, die in Form, Aufmachung und Anordnung an ein karibisches Dorf erinnern bzw eine entsprechende Atmosphäre hervorrufen sollen.

Ebenso können die Leistungen "Immobilienwesen; Vermietung von Immobilien, insbesondere in Time-Sharing Modellen" derartige Gebäudeanlagen in Form eines karibischen Dorfs zum Gegenstand haben bzw sich auf solche beziehen. Gleichermaßen können mit "Caribbean Village" auch "Dienstleistungen eines Reiseveranstalters" in der Weise beschrieben werden, dass damit das Ziel der Reise oder auch die besondere Art Reise wie vergleichbar etwa mit "Ferien auf dem Bauerndorf", "Ferien/Leben in einem Buschkamp" etc. bezeichnet wird. Wie bereits in dem Erinnerungsbeschluss zutreffend ausgeführt, vermag der Umstand, dass die Anmelderin nach ihrem Vortrag tatsächlich nur große "all inclusive" - Hotelanlagen betreibe, die nicht an die Atmosphäre in einem karibischen Dorf erinnerten, an dem beschreibenden Charakter der angemeldeten Bezeichnung nichts zu ändern, da es bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit allein auf die Registerlage und somit auf die beanspruchten Oberbegriffe ankommt. Danach ist hier davon auszugehen, dass für wesentliche Teile der angesprochenen Ver-

kehrskreise in Bezug auf die insoweit in Rede stehenden Dienstleistungen der dargelegte Sinngehalt und thematische Bezug von "Caribbean Village" auch ohne gedankliche Ergänzungen oder Zwischenschritte oder eine analysierende Betrachtung so stark im Vordergrund steht, dass die Annahme, es könnte sich - über eine Sachangabe hinaus - um einen betrieblichen Herkunftshinweis handeln, nicht nahegelegt ist.

Ein solches sachbezogenes Verständnis der angemeldeten Marke wird zusätzlich dadurch gefördert, dass der Verkehr an eine Reihe von Wortverbindungen gewöhnt ist, die hinsichtlich der sprachlichen Zusammensetzung und des Begriffsinhalts mit der hier vorliegenden Bezeichnung durchaus vergleichbar sind. So werden zahlreiche Einrichtungen als "Baumhotel" oder auch "Flusshotel" jeweils in Kombination mit geographischen Angaben oder Ortsnamen bezeichnet. Weiterhin ist jeweils eine große Anzahl von "Dorfhöten" (zB "Dorfhötel Fleesensee", "Dorfhötel Tannenhof in St. Johann") oder auch von "Hoteldörfern" (zB "Hoteldorf Hochgurgl") nachweisbar sowie in der "Süddeutschen Zeitung" vom 8. Mai 2000 in einem Artikel die "österreichische Hoteldorfgruppe" erwähnt. In diesem Zusammenhang ist in Bezug auf die vorliegend angemeldete Marke noch insbesondere auf die ua im Internet recherchierbaren Fundstellen "Hoteldorf Cretan Village" oder auch "Caribbean Feeling ... Hoteldorf Compass Point Bahamas" hinzuweisen.

Eine aus der Bezeichnung "karibisches Dorf" nach Ansicht der Anmelderin resultierende gewisse begriffliche Unbestimmtheit des Aussagegehalts in Bezug auf die in Rede stehenden Dienstleistungen hindert ebenfalls nicht ein Verständnis der angemeldeten Marke als beschreibende Sachaussage. Handelt es sich um ein Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend wegen der weiten Oberbegriffe eine Vielzahl einzelner Dienstleistungen umfasst, ist zu beachten, dass das angemeldete Zeichen bereits dann für den beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, hierunter fallende Ware oder Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl. BGH WRP 2002, 91 "AC"). Andernfalls wäre es nämlich möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleis-

tungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird. Soweit deshalb die beanspruchten (weit gefassten) Oberbegriffe "Beherbergung von Gästen, insbesondere Betreiben von (Resorts-)Hotels; Immobilienwesen; Vermietung von Immobilien, insbesondere in Time-Sharing Modellen; Dienstleistungen eines Reiseveranstalters" auch solche Dienstleistungen umfassen, die im Zusammenhang mit einem "Karibischen Dorf" stehen, ist die Anmeldung zurückzuweisen.

Die angemeldete Bezeichnung unterscheidet sich damit auch von solchen Begriffen und Angaben, die sich infolge ihrer Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit nicht zur Beschreibung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen eignen (vgl dazu BGH GRUR 2000, 882, 883 "Bücher für eine bessere Welt"). Darauf, ob der angesprochene Verkehr weiß, welche konkreten Merkmale der Dienstleistungen im einzelnen beschrieben werden, kommt es für die Bewertung der angemeldeten Bezeichnung als beschreibende Sachangabe danach nicht an. Entscheidend ist, dass die jeweiligen Verkehrskreise bezogen auf die beanspruchten Dienstleistungen mit der Bezeichnung "Caribbean Village" die Vorstellung verbinden, in üblicher und geeigneter Weise auf die Art, den Gegenstand, das Thema etc der entsprechend gekennzeichneten Dienstleistungen hingewiesen zu werden.

Die angemeldete Marke stellt nach Auffassung des Senats für die genannten Dienstleistungen darüber hinaus auch eine beschreibende Angabe iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar, weil sie insoweit geeignet ist, die Dienstleistungen ihrer Art, Bestimmung und ihres Inhalts nach zu bezeichnen. Entscheidend hierfür ist, ob aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen und den jeweiligen Waren und Dienstleistungen besteht (vgl EuG WRP 2002, 510, 512 "Carcard" zu Art. 7 Abs 1 c EG-Verordnung 40/94). Dies ist für die Dienstleistungen "Beherbergung von Gästen, insbesondere Betreiben von (Resorts-)Hotels; Immobilienwesen;

Vermietung von Immobilien, insbesondere in Time-Sharing Modellen; Dienstleistungen eines Reiseveranstalters" - wie oben dargelegt - hier der Fall. Die Annahme eines aktuellen Freihaltungsbedürfnisses ist hier noch besonders dadurch indiziert, dass - wie ausgeführt - die konkrete Bezeichnung "Caribbean Village" bereits tatsächlich auch beschreibend verwendet wird. Für die Zurückweisung der Anmeldung wird jedoch der Nachweis einer bereits erfolgten tatsächlichen Benutzung nicht einmal vorausgesetzt (vgl. BGH MarkenR 2001, 408, 410 "INDIVIDUELL"; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 74 mwN).

Nach alledem war die Beschwerde insoweit zurückzuweisen.

Der Senat hat auch keinen Anlass gesehen, die von der Anmelderin angeregte Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist weder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten, noch aus Gründen der Rechtsfortbildung angezeigt, da die vorliegende Entscheidung keine klärungsbedürftigen grundsätzlichen Rechtsfragen aufwirft.

2. Soweit die Eintragung der angemeldeten Marke für die Dienstleistungen "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Unterhaltungsdienstleistungen in Form von Tanz-, Musik- und Varieté-Shows und Auftritten von Bands, insbesondere live-Shows und Auftritte; Verpflegung von Gästen, insbesondere Betreiben von (Resorts-)Hotels, Restaurants, Bars, Buffets, Cafes und Cafeterias; Catering" begehrt wird, liegen die Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG dagegen nicht vor. Die Bezeichnung "Caribbean Village" stellt in der Bedeutung "karibisches Dorf" für die Gebiete der Unterhaltung, der Kultur sowie des Sports jedenfalls keine unmittelbar und ohne weitere Überlegungen verständliche Angabe über den Inhalt, Gegenstand oder das Thema hinsichtlich der beanspruchten Aktivitäten dar. Auch hinsichtlich der "Verpflegung" von Gästen in den genannten verschiedenen Bewirtschaftungsstätten sowie der Dienstleistung "Catering" weist der Ausdruck "karibisches Dorf" einen hinreichend deutlichen inhaltlichen Bezug nicht auf, sondern lässt allenfalls mittelbare und vage

Rückschlüsse auf die angebotenen Speisen und Getränke oder die Gestaltung, Einrichtung und Art der jeweiligen Gaststätten zu. Kann der angemeldeten Marke für diese Dienstleistungen danach kein eindeutiger, im Vordergrund stehender Sinngehalt beigemessen werden und handelt es sich insoweit auch nicht um eine gebräuchliche Bezeichnung, vermittelt die Wortkombination eine noch hinreichend phantasievolle Gesamtaussage, um als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Unter diesen Umständen sind auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass die angemeldete Bezeichnung von Mitbewerbern zur Beschreibung der genannten Dienstleistungen gegenwärtig oder künftig benötigt wird.

Hinsichtlich dieser Dienstleistungen waren die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 auf die Beschwerde der Anmelderin danach aufzuheben.

Kliems

Engels

Brandt

Ju