



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 279/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 300 58 382.68**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist das Wort

### **FES**

zur Kennzeichnung der Waren

„handbetätigte Werkzeuge und Geräte soweit in Kl. 8 enthalten; Messerschneidwaren, Hieb- und Stichwaffen, Gabeln und Löffel, Nagelzangen, Taschenmesser, Fahrtenmesser, Nagelzangen, Nagelknipser, Manikürenecessaires, Pedikürenecessaires, Handscheren, Servierbestecke, Probiermesser, Korkenzieher, Flaschenöffner“.

Die Markenstelle für Klasse 8 hat die Anmeldung für die Waren wegen Bestehen eines Freihaltebedürfnisses an dieser geografischen Herkunftsangabe zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, Fes sei eine der wichtigsten Großstädte Marokkos mit über 500.000 Einwohnern, deren wirtschaftliche Bedeutung lexikalisch nachweisbar auch auf vielfältigem Handwerk, u. a. Herstellung von Leder-, Metallwaren, Waffen, Kunsttischlerei, Färberei, beruhe. Dementsprechend könne die Marke für die betroffenen Verkehrskreise darauf hinweisen, dass die beanspruchten Waren aus dieser Stadt stammten oder in einem für diese Region typischen Stil gehalten sei.

Die Anmelderin hat Beschwerde erhoben, in der sie das Warenverzeichnis durch einen Zusatz vor der Aufzählung der Einzelwaren wie folgt

„Handbetätigte Werkzeuge und Geräte aus vorwiegend industrieller Fertigung soweit in Klasse 8 enthalten, nämlich ...“

eingeschränkt und darauf hingewiesen hat, dass es sich bei ihren Produkten um Massenware ohne Bezug zu handwerklicher oder traditioneller Machart handele. Es sei also vernünftigerweise nicht zu erwarten, dass diese mehrdeutige Bezeichnung als geografische Angabe von Mitbewerbern benötigt werde, nachdem es bisher noch nie zu entsprechenden Irritationen des Verkehrs durch das Zeichen gekommen sei, das die Anmelderin vor vielen Jahrzehnten als Abkürzung aus der Firmenbezeichnung entwickelt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, denn der begehrten Eintragung in das Markenregister steht das Eintragungshindernis des Freihalteinteresses der Mitbewerber (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) entgegen.

Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die in Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie ergangen ist, verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, unmittelbar warenbeschreibende Angaben, einschließlich solcher über die geografische Herkunft, für alle frei verwendbar zu halten. Die Monopolisierung einer derartigen beschreibenden Angabe zugunsten eines einzigen Unternehmens ist deshalb nicht zulässig (EuGH GRUR 1999, 723, 725 - Chiemsee, Nr. 25). Im Vordergrund stehen dabei die Interessen der Mitbewerber auf dem Markt.

Einer Registrierung von geografischen Bezeichnungen steht aber auch das Allgemeininteresse entgegen, welches insbesondere darauf beruht, dass diese nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der betreffenden Warengruppen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, etwa dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verbinden (EuGH Chiemsee, a. a. O., Nr. 26). Insoweit kommt bei der Prüfung, ob ein geografischer Begriff als Produktmerkmalsbezeichnung in Betracht kommt (und nicht nur bei der

Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), auch dem Verständnis und den Vorstellungen der Endverbraucher Bedeutung zu. Nur wenn die konkret beanspruchten Waren mit dem betreffenden Ort oder mit den Eigenschaften der als solche erkennbaren geografischen Region vernünftigerweise weder gegenwärtig noch in absehbarer Zukunft in Verbindung gebracht werden können, scheidet das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus (EuGH Chiemsee, a. a. O., Nr. 31; Ullmann, GRUR 1999, 666, 672 li. Sp.).

Dagegen ist nicht erforderlich, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes „Freihaltebedürfnis“ im Sinne der früheren deutschen Rechtsprechung besteht (EuGH Chiemsee, a. a. O., Nr. 35; vgl. allgemein auch Senatsbeschluss GRUR 2004, 685, 689 li. Sp. - LOTTO).

Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, ist Fes einer der größten und bedeutendsten Städte Marokkos innerhalb einer dicht bevölkerten Region von mehr als einer Million Einwohnern und einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung. Aufgrund seiner Geschichte und Sehenswürdigkeiten ist Fes ein beliebtes nordafrikanisches Touristenziel, zumal es wegen der bekannten Altstadt seit 1976 unter dem Schutz der UNESCO steht ([www.marokko.net/info/staedte/html/fes.html](http://www.marokko.net/info/staedte/html/fes.html)). Es gibt dort eine Fülle von Produktionsstätten, unter anderem von Handwerkern, für welche Fes seit alters her bekannt ist, weil in der Altstadt die verschiedenen Handwerkzweige in getrennten Straßen und Vierteln untergebracht sind. Hierzu zählen insbesondere diverse Schmiedemanufakturen (Kupfer, Messing, Gold), Waffenschmieden, Drechsler, Gerber. Zwischen Deutschland und Marokko gibt es einen regen Warenaustausch und umfassende Handelsbeziehungen, mit einem Exportvolumen marokkanischer Produkte in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro liegt Deutschland auf dem 4. Platz ([www.rabat.diplo.de](http://www.rabat.diplo.de)). Vor diesem Hintergrund und auch in Anbetracht der Tatsache, dass in Fes Schneidwaren, Schmuck und sonstige Metallwaren hergestellt werden, die auch gerade als Souvenir für Touristen erhältlich sind, ist ein Freihaltebedürfnis an dem Namen dieser marokkanischen Stadt zu bejahen. Denn für den Senat steht damit fest, dass die gegenwärtig

tige wie zukünftige Verwendung des Begriffes als geografische Herkunftsangabe für die Waren nicht nur theoretisch möglich ist, sondern dass es ausreichend tatsächliche Anhaltspunkte gibt, die eine solche Verwendung vernünftigerweise erwarten lassen. Nicht notwendig ist, dass die tatsächliche Verwendung des Begriffes bereits feststeht, denn an die bei der Beurteilung eines zukünftigen Freihaltebedürfnisses zu treffende Prognoseentscheidung dürften keine höheren Anforderungen als bei den üblichen Sachangaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestellt werden (BGH, MarkenR 2003, 393 - Lichtenstein; EuGH, MarkenR 1999, 189 - Chiemsee).

Auch der nachträgliche Zusatz im Warenverzeichnis rechtfertigt keine andere Beurteilung, da „aus vorwiegend industrieller Fertigung“ keine echte Einschränkung darstellt und zudem eine Abgrenzung zu Handwerkerware für den Außenstehenden gar nicht möglich ist. Somit könnte die Marke auch für kleine Serien von Schneid- und Schmuckwaren Verwendung finden, zu denen auch die Maniküresets und sonstigen Waren gehören können, wenn sie kunstvoll gestaltet sind.

Es gibt auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die beanspruchte Angabe vom Verkehr nicht auf die geografische Herkunft und damit auf eine Produktionsstätte bezogen, sondern als Fantasiewort ohne Information über die Warenherkunft verstanden wird. Zwar haben Besteckanbieter in Deutschland Modelle vereinzelt auch nach Städtenamen oder Regionen aus aller Welt bezeichnet (z.B. WMF Antwerpen/Valencia/Brasilia; Wilkens Veneto, Silit Como, BSF Ostfriesen, vgl. [www.der-markenshop.de](http://www.der-markenshop.de)). Aus diesen Einzelfällen lässt sich jedoch keine Verkehrsgewohnheit dahingehend herleiten, dass der Verkehr geografische Angaben als solche gar nicht mehr erkennen und deshalb nicht mehr mit der Warenherkunft in Verbindung bringt. Zudem verfolgt der Schutz geografischer Herkunftsangaben in erster Linie das Ziel, eine Irreführung über die Herkunft der Waren zu vermeiden (§ 127 Abs. 1 MarkenG), wobei es für eine solche Irreführung genügt, dass bei einem nicht ganz unerheblichen Teil der Verkehrskreise unrichtige Vorstellungen über die Herkunft der Ware entstehen. Dieser Schutzzweck entfällt demnach von vornherein erst, wenn nur ein ganz unbeachtlicher und zu vernachlässigender Teil des Verkehrs diesen als geografischen Herkunftshinweis versteht.

Somit ist ein Freihaltebedürfnis an derartigen Worten bereits dann zu bejahen, wenn es von einem beachtlichen Teil des Verkehrs zumindest auch als Hinweis auf die geografische Herkunft der Ware verstanden wird (vgl. hierzu BPatG, MarkenR 2005, 346 – SPA). Davon ist im vorliegenden Fall auszugehen, wenn nämlich Touristen, die aus Marokko zurückgekehrt sind, hier entsprechende Waren aus Fes erwerben wollen. Entsprechend muss es Anbietern in Deutschland möglich bleiben, auf die Herkunft der Waren aus Fes hinzuweisen, ohne durch Monopolrechte Dritter daran gehindert zu sein. Erst wenn positiv feststünde, dass eine Verwendung von geografischen Hinweisen bei allen dem Warenverzeichnis unterfallenden Geräten unüblich ist, könnte eine derartige Annahme gerechtfertigt sein. Soll wie hier der Name einer international bekannten und touristisch beliebten Großstadt für Waren monopolisiert werden, die dort auch hergestellt werden können, so spricht alles für das Bestehen eines bedeutenden Allgemeininteresses an der Freihaltung einer derartigen geografischen Angabe.

Aus diesen Gründen musste die Beschwerde ohne Erfolg bleiben.

gez.

Unterschriften