



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 23/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2010 032 933.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

- I. Die Beschlüsse der Markenstelle vom 28. November 2011 und vom 26. Januar 2012 werden insoweit aufgehoben, als dem angemeldeten Zeichen der Markenschutz versagt wurde.
- II. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.

Gründe

I.

Die Anmeldung der Wortmarke

Gürzenich-Orchester Köln

für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 15: Musikinstrumente;

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung;

Klasse 41: kulturelle Aktivitäten

hat die Markenstelle mit Beschluss vom 28. November 2011 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, „Gürzenich“ sei die Bezeichnung für eine Festhalle im Zentrum der Kölner Altstadt. „Gürzenich-Orchester Köln“ wirke daher als Hinweis auf (irgend)ein Kölner Orchester, das überwiegend im Gürzenich probe bzw. auftrete. Der Gürzenich werde hauptsächlich für Konzerte, Kongresse, Gesellschafts- und Kulturveranstaltungen genutzt. Der Gebäudekomplex verfüge über mehrere Säle, Foyers und einen großen Gastronometeil. Er sei damit für Veranstaltungen, wie beispielsweise Aufführungen (irgend)eines Orchesters, ge-

eignet. Somit könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch andere - in Köln ansässige - Orchester im Gürzenich spielten bzw. probten. Die beanspruchten Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung“ könnten ein derartiges Orchester zum Gegenstand haben, d.h. die Werbung erfolge für (irgend)ein Kölner Orchester, welches im Gürzenich auftrete. Die Dienstleistung „kulturelle Aktivitäten“ könne Auftritte (irgend)eines in Köln ansässigen Orchesters im Gürzenich umfassen.

Dieser beschreibende Begriffsinhalt der angemeldeten Bezeichnung erschließe sich unmittelbar und ohne jede analysierende Betrachtung. Das Publikum werde daher der angemeldeten Bezeichnung nicht eine die Herkunft der Waren und Dienstleistungen individualisierende Marke entnehmen, sondern darin ausschließlich einen beschreibenden Sachhinweis sehen.

Es sei nicht ausschlaggebend, ob die angemeldete Wortfolge die Bezeichnung eines der führenden Orchester Deutschlands und Europas sei. Die wettbewerbliche Qualität sei nicht Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren. Unterscheidungskraft hänge grundsätzlich nicht von der Person des Anmelders ab, so dass selbst eine Monopolstellung lediglich im Rahmen einer Verkehrsdurchsetzung i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG berücksichtigt werden könnte.

Damit könne ein eventuell bestehendes Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingestellt bleiben.

Auf die Erinnerung des Anmelders hat die Markenstelle mit Beschluss vom 26. Januar 2012 den Beschluss vom 28. November 2011 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren „Musikinstrumente“ zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen hat die Markenstelle die Erinnerung zurückgewiesen und dies damit begründet, „Gürzenich-Orchester Köln“ sei ein beschreibender Hinweis dahingehend, dass es sich um Dienstleistungen handle, die von einem Orchester, das in der Festhalle Gürzenich in Köln auftrete oder probe, angeboten oder für seine Tätigkeit benötigt würden. Folglich würden die angesprochenen breiten Verbraucherkreise den angemeldeten Begriff als beschreibenden Hinweis auf Art und Zweck-

bestimmung sowie auf den geographischen Angebotsort der in Frage stehenden Dienstleistungen auffassen.

Selbst wenn der Gürzenich durch die Fernsehübertragungen der Karnevalssitzungen bekannt wäre, würden zahlreiche Verbraucher nicht wissen, ob dort nur ein Orchester auftrete oder unterschiedliche. Maßgeblich sei aber, wie die angesprochenen Verbraucher einen angemeldeten Begriff verstünden. Bundesweit seien die Verbraucher mit den Verhältnissen in Köln nicht so vertraut, dass sie genau wüssten, ob außer einem „hauseigenen“ Orchester noch weitere dort tätig seien. Auch die Bildung des Namens eines Orchesters nach einem Veranstaltungsort sei nicht ungewöhnlich („Gewandhaus-Orchester“).

Dass Konzertveranstaltungen im Kölner Gürzenich stattfänden, auch solche mit einem Orchester, zeigten die als Anlage beigefügten Internetauszüge, weshalb der Begriff nicht mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung gebracht werde. Das angesprochene Publikum werde nicht annehmen, dass es nur eine Institution gebe, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem im Gürzenich in Köln tätigen Orchester anbiete.

Bei den vom Anmelder zitierten Marken „Palast Orchester“ und „Berliner Residenz Orchester“ könnte nicht ganz klar sein, welcher Palast gemeint und was die Berliner Residenz sein solle. Auch die vergleichbaren Marken 306 23 326.6 „Kammerorchester Regensburg“, 394 02 913.5 „Kölner Rundfunk Sinfonieorchester“, 30 2011 000 498.6, „Münchener Bach-Orchester“ und 305 71 985.8 „Gürzenich Haus“ führten nicht zu einem Anspruch auf Eintragung des angemeldeten Zeichens.

Der Erinnerungsbeschluss ist den Bevollmächtigten des Anmelders am 8. Februar 2012 zugestellt worden.

Der Anmelder hat am 6. März 2012 Beschwerde eingelegt, soweit seine Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Er ist der Auffassung, bei dem „Gürzenich-Orchester Köln“ handle es sich um ein historisch und zeitgeschichtlich bedeutendes Orchester, das durch seine Tradition

und sein hohes Niveau in der ganzen Welt bekannt sei. „Gürzenich“ sei keine rein beschreibende Angabe.

Es könne nicht überzeugen, wenn die Markenstelle anführe, dass bei einem „Palast Orchester“ und einem „Berliner Residenz Orchester“ nicht ganz klar sei, was gemeint sei. Generische Begriffe könnten nicht unterscheidungskräftiger sein als „Gürzenich“, da den Verbrauchern zwar bekannt sei, was ein Palast oder eine Residenz sei, hingegen nicht, was ein „Gürzenich“ sei.

Erst recht fehle Unterscheidungskraft nicht für die Dienstleistungen Werbung, Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung. Diese würden für andere erbracht. Es komme daher nicht darauf an, ob die Marke für die eigene Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung sowie die Eigenwerbung beschreibend wäre.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. November 2011 und vom 26. Januar 2012 insoweit aufzuheben als der Wortmarke „Gürzenich-Orchester Köln“ 30 2010 032 933.5 die Eintragung versagt worden ist.

II.

Die nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Einer Registrierung des angemeldeten Zeichens stehen keine Schutzhindernisse aus § 8 Abs. 2 MarkenG entgegen.

1.

Der angemeldeten Wortfolgekombination fehlt für die zurückgewiesenen Dienstleistungen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

a)

Unterscheidungskraft im Sinn dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Kreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2).

Ausgehend hiervon besitzen Zeichen keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen das angesprochene Publikum für die fraglichen Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen Sprache bestehen, die stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 - Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH GRUR 2009, 949, Rn. 28 - My World).

b)

„Gürzenich-Orchester Köln“ weist entgegen der Annahme der Markenstelle für die noch in Rede stehenden Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 keine für das inländische Publikum auf der Hand liegende Beschreibung des Inhalts dieser Dienstleistungen auf.

„Gürzenich“ ist ein Etablissementname, der nicht vergleichbar ist mit allgemein gebräuchlichen Bezeichnungen, wie „Oper“, „Theater“, „Philharmonie“ o. ä.

Das Publikum ist daran gewöhnt, Orchester Bezeichnungen als Herkunftsthinweis zu nehmen, wenn keine Angabe zu einer Stilrichtung (Kammerorchester, Streichorchester, Symphonieorchester etc.) vorliegt, sondern ein Bezug zu einer Örtlichkeit. Bestes Beispiel dafür ist das von der Markenstelle zitierte Leipziger Gewand-

haus Orchester, da viele Orchester „feste“ Häuser haben und sich danach benennen (Konzerthausorchester Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich, Koninklijk Concertgebouworkest Amsterdam). Da dafür sogar eher generische Benennungen solcher Auftrittsstätten benutzt werden, erfolgt die genaue Identifizierung häufig über die Ortsangabe, wie z. B. bei Ballhaus Orchester Berlin.

Dass das Publikum in „Gürzenich“ einen betrieblichen Herkunftshinweis für eine Veranstaltungsstätte sieht, hat das Deutsche Patent- und Markenamt durch Eintragung der Marke 305 71 985.8 „Gürzenich Haus“ gezeigt. Dies entspricht der Rechtsprechung (vgl. vgl. BPatG, Beschl. v. 30. Mai 2001 - 32 W (pat) 11/01, BeckRS 2009, 26921 - Bodensee-Arena; v. 8. März 2012 - 27 W (pat) 8/11 - Tele-spargel; v. 20. März 2012 - 27 W (pat) 508/12 - Jagdschloss Platte; MarkenR 2010, 403 - Konstanzer Konzil).

Unterscheidungskraft ist damit auch gegeben für Dienstleistungen, die sich auf Angebote beziehen, die in der jeweiligen Veranstaltungsstätte stattfinden (können). Etablissementbezeichnungen, die für das Etablissement selbst unterscheidungskräftig sowie nicht beschreibend sind, sind auch für Dienstleistungen um Veranstaltungen, die dort nur im Einverständnis mit dem Betreiber stattfinden können, unterscheidungskräftig.

„Gürzenich-Orchester Köln“ ist insbesondere für die beanspruchten Dienstleistungen aus Klasse 35 keine beschreibende oder sonst übliche Angabe, weil es nicht üblich ist, Werbedienstleistungen nach einem Kunden oder einer beworbenen Produktart zu bezeichnen (BGH GRUR 2009, 949 - My World).

Dass jeder Marktteilnehmer für sich selbst und seine Angebote wirbt, macht Firmenkennzeichen und Marken nicht zu beschreibenden Angaben für die Dienstleistung Werbung, die ja für andere erbracht wird.

2.

Das angemeldeten Zeichens unterliegt auch keinem Freihaltungsbedürfnis im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, weil „Gürzenich-Orchester Köln“ keine Merkmalsbezeichnung ist.

a)

Die Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale von Dienstleistungen dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. Ströbele, FS für Ullmann, S. 425, 428).

Unter die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallen nämlich nur solche Angaben, die im normalen Sprachgebrauch die angemeldeten Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können. Bei Zeichen aus mehreren Wörtern müsste ein etwaiger beschreibender Charakter nicht nur gesondert für jedes Wort, sondern auch für das durch die Wörter gebildete Ganze festgestellt werden.

b)

Bei der angemeldeten Bezeichnung handelt es sich nicht um eine Freihaltungsbedürftige, geographische Angabe.

Als Herkunftsangaben kommen zwar auch Bauwerks-Bezeichnungen in Betracht, die einen Ort hinreichend deutlich bezeichnen. Für Benennungen bekannter Bauwerke und Wahrzeichen gilt dies jedoch nur, wenn sie einen Ort ohne Weiteres identifizieren. Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Der Gürzenich ist kein bundesweit allgemein bekanntes Gebäude, das synonym für Köln steht. Zudem wird es durch den Zusatz „-Orchester“ zu einer Ensemble-Bezeichnung. An einer solchen aber reduziert die Art der beanspruchten Dienstleistungen das Bedürfnis an der freien Verwendung.

Eine beschreibende Aussage liegt auch nicht bei Dienstleistungen vor, die sich auf Angebote beziehen, die im Gürzenich stattfinden können.

„Gürzenich-Orchester Köln“ beschreibt nicht einmal den Ort, an dem die Veranstaltung stattfindet, da Orchester - unabhängig von ihrem Namen - weltweit auf Tournee gehen. „Gürzenich“ nennt also nur die Herkunft des Ensembles und dessen „festes Haus“.

3.

Das angemeldete Zeichen unterliegt auch keinen sonstigen Schutzhindernisse, etwa nach § 8 Abs. 2 Nr. 4, Nr. 9 oder Nr. 10 MarkenG.

Die Prüfung ist insoweit auf ersichtliche Tatbestände beschränkt (zu Nr. 4 und Nr. 10 über § 37 Abs. 3 MarkenG), weshalb es auf die mangels Bindung der Marke an einen Geschäftsbetrieb jederzeit veränderlichen Verhältnisse des Anmelders nicht ankommt. Ob die Benutzung einer Marke am Markt wettbewerbsrechtlich (BPatG Beschl. v. 8.7.2003 - 33 W (pat) 186/01, BeckRS 2009, 00954 - Rechtsberatung) erlaubt ist, ist dort zu prüfen. Das gilt auch für die Firmenwahrheit und für die Berechtigung zur Namensführung (BPatGE 42, 275 (281) Nr. 4 - Fr. Marc; BPatG NJWE-WettbR 1999, 153 - Michael Schumacher; anders noch BPatGE 31, 115 - Bartels & Jaymes).

Die Eintragung von Namen kann selbst dann nicht verwehrt werden, wenn die Anmeldung erkennbar nicht vom Namenträger vorgenommen wird, da (Lizenz-)Beziehungen und Auftragsanmeldungen nicht auszuschließen sind (Sositza, FS Ullmann 2006, S. 387, 393; Gauß, WRP 2005, 570, 574).

Im Rahmen der Nr. 9 sind nur Benutzungsverbote zu beachten, die im öffentlichen Interesse bestehen. Mangels einer Bindung der Marke an einen Geschäftsbetrieb oder an den ursprünglichen Markeninhaber ist eine rein objektive Beurteilung geboten. Jede Möglichkeit einer erlaubten Verwendung schließt die Anwendung der Nr. 9 aus (BGH GRUR 2002, 540, 541 - Omeprazol; GRUR 2005, 258 - Roximycin; BPatG GRUR 1992, 516 - Egger Natur-Bräu; a. A. HK-MarkenR/Fuchs-

Wissemann, 2. Aufl., § 8 Rn. 75, 76, 79). Unbefugte Benutzungen müssten die Inhaber solcher Rechte auf anderem Weg durchsetzen. Wenn also - wie vorliegend - Rechte zur Namensverwendung oder zur Markenmeldung bestehen können, kann Nr. 9 dem Markenschutz nicht entgegenstehen.

Namensrechte sind relative Schutzhindernisse i. S. v. § 13 Abs. 2 MarkenG und daher nicht im Rahmen der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG zu prüfen. Eine Genehmigung zur Anmeldung des Ensemblenamens „Gürzenich-Orchester Köln“ durch den Anmelder ist daher nicht zu verlangen (BPatG, Beschl. v. 27. März 2012 - 27 W (pat) 83/11 - Robert Enke; a. A. BPatG, Beschl. v. 5. Oktober 2011 - 26 W (pat) 501/11, BeckRS 2011, 26692 – Kloster Beuerberger Naturkraft).

Für Bösgläubigkeit bei der Anmeldung, etwa als sog. Spekulationsmarke (Sahr GRUR 2008, 461 (469); Steinbeck JZ 2005, 552 (555)), liegen somit keine Anhaltspunkte vor. Allein das Auseinanderfallen von Anmelder und Namensträger bzw. Berechtigtem zeigt keine ersichtlich bösgläubige Markenmeldung (Sahr GRUR 2008, 461 (469)).

4.

Im Hinblick auf die Rechtsprechung zu Etablissementnamen und die von der Markenstelle selbst zitierten vergleichbaren Marken ist die Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) zu erstatten.

Dr. Albrecht

Krupp

Werner

Pr