



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 34/12

Verkündet am
7. Mai 2013

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 019 420.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Mai 2013 unter Mitwirkung der Richterin Dorn als Vorsitzende sowie der Richter Schwarz und Paetzold

beschlossen:

Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Oktober 2009 und 27. Januar 2012 werden aufgehoben, soweit die Markenmeldung zurückgewiesen wurde.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke 30 2009 019 420.3

logaer

für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 7, 39, 40 und 42:

„Rohe und teilweise bearbeitete unedle Metalle und Metalllegierungen; rohes und teilweise bearbeitetes Eisen; roher und teilweise bearbeiteter Stahl, insbesondere alterungsbeständiger Stahl; Bleche; Stangen; Bänder; gepresste, gezogene, gewalzte, geschmiedete Formstücke; Gussstücke; Rohre; Nieten; Bolzen; Schrauben; Baumaterialien aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Metallrohre; Förderpaletten aus Metall; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Maschinen, insbesondere für die Metallindustrie, sowie Teile der vorgenannten Maschinen und maschinellen Geräte; Werkzeugmaschinen, Motoren und Motorenteile; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung; Bandförderer, Druckluftförderer, Förderbänder, Fördermaschinen; Schmirgeln; Transportwesen, Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Ver-

packung und Lagerung von Waren; Maschinen- und Stahlbau, Materialbearbeitung, insbesondere Metallbearbeitung; Abkanten; Abschleifen; Bohren; Drehen; Fräsen; Härten von Metallen; Hobeln; Konservieren; Lackieren; Lötarbeiten; Metallgießen; Montieren; Oberflächenbearbeitung, Polieren; Polieren durch Abschleifen; Sägen; Schleifen; Schmiedearbeiten; Schneiden; Schweißen; Stanzen; Strahlen; Vermessen; Walzen; Beratung zur Materialauswahl; Konstruktionsplanung; Materialprüfung; technische Projektplanung; Werkstoffprüfung; Fertigungsvorbereitung; Produktoptimierung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Installieren von Computerprogrammen, Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software, Konvertieren von Computerprogrammen und Daten (ausgenommen physische Veränderung), Kopieren von Computerprogrammen“.

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung zunächst durch Beschluss eines Erstprüfers vom 7. Oktober 2009 in vollem Umfang als freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen mit der Begründung, das Markenwort enthalte lediglich die substantivische bzw. adjektivische Bedeutung von Loga, einem Stadtteil der ostfriesischen Kreisstadt Leer; auch diese Wortform sei als geografische Herkunftsangabe zugunsten der dort ansässigen Mitbewerber freizuhalten. Die Frage der Schutzversagung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hat der Prüfer offen gelassen.

Auf die Erinnerung des Anmelders hat der Erinnerungsprüfer die Zurückweisung hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 6 und 42 aufgehoben mit der Begründung, insoweit lasse sich kein Freihaltungsbedürfnis der Mitbewerber, dessen Fehlen positiv festgestellt werden müsse, ermitteln. Ein solches liege lediglich hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 39 und 40

„Maschinen, insbesondere für die Metallindustrie, sowie Teile der vorgenannten Maschinen und maschinellen Geräte; Werkzeugmaschinen, Motoren und Motorenteile; Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung; Bandförderer, Druckluftförderer, Förderbänder, Fördermaschinen; Schmirgeln; Transportwesen, Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Verpackung und Lagerung von Waren; Maschinen- und Stahlbau, Materialbearbeitung, insbesondere Metallbearbeitung; Abkanten; Abschleifen; Bohren; Drehen; Fräsen; Härten von Metallen; Hobeln; Konservieren; Lackieren; Lötarbeiten; Metallgießen; Montieren; Oberflächenbearbeitung, Polieren; Polieren durch Abschleifen; Sägen; Schleifen; Schmiedearbeiten; Schneiden; Schweißen; Stanzen; Strahlen; Vermessen; Walzen“

vor; denn es gebe in Loga ein Gewerbegebiet, das zur „Maritimen Wirtschaftsregion Ems“ gehöre und in welchem ein kunststoffverarbeitender Betrieb sowie Dienstleistungsbetriebe angesiedelt seien, die das übrige mit der Marke beanspruchte Waren- und Dienstleistungsspektrum abdeckten. Die beanspruchte Marke sei angesichts dieser Gewerbeansiedlungen als Ortsangabe ohne weiteres geeignet, insbesondere auch erkennbar, zumal ein ansässiger Betrieb in seinem Kontaktformular die postalische Anschrift mit „Leer-Loga“ angebe.

Mit seiner Beschwerde verfolgt der Anmelder die Eintragung des angemeldeten Markenwortes weiter. Er meint, dass die Markenstelle zu Unrecht ein Freihaltungsbedürfnis bejaht habe. Es gebe nur einen metallverarbeitenden Betrieb in dem Industriegebiet von Loga, das aus Platzgründen auch nicht die Ansiedlung weiterer Betriebe erlaube. Eine mögliche Bekanntheit des Industriebereichs Leer dürfe für die Bekanntheit des Stadtteils Loga nicht herangezogen werden. Ohnehin erblickten die angesprochenen Fachkreise in dem Markenwort keine Herkunftsangabe, sondern ein reines Fantasiewort.

Der Anmelder stellt den Antrag,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 7. Oktober 2009 und vom 27. Januar 2012 aufzuheben, soweit die Markenmeldung zurückgewiesen wurde.

Seinen mit Schriftsatz vom 7. Juli 2012 gestellten Hilfsantrag mit einem eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hat er nicht mehr aufgegriffen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Unrecht (teilweise) zurückgewiesen. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht weder das Schutzhindernis der schutzunfähigen beschreibenden Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen noch ein Sonstiges.

Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sind alle absoluten Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25-27) – *Chiemsee* -, GRUR 2004, 674, 677 (Nr. 68) - *Postkantoor*). Diesen Auslegungsgrundsatz wendet der EuGH sowohl auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft als auch auf Angaben an, die zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren dienen können (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 (Nr. 60) - *Libertel* und GRUR 2003, 514, 519 (Nr. 74) - *Linde, Winward u. Rado*). Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse liegt in dem Schutz vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen, ein Interesse, das im Fall der beschreibenden Angaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erst durch tatsächlich eingetretene Behinderungen berührt wird, sondern schon durch die Eignung des betreffenden Zeichens, als beschreibende Angabe

i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG „dienen“ zu können. Ungerechtfertigte Monopole müssen im Interesse der Rechtssicherheit möglichst frühzeitig, effektiv und ökonomisch durch die dafür zuständigen Behörden und Gerichte verhindert werden. Dazu hat der EuGH ausdrücklich hervorgehoben, dass „die Prüfung anlässlich des Antrages auf Eintragung einer Marke nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prüfung muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden“ (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 (Nr. 57-59) - *Libertel* - und GRUR 2004, 674, 680 (Rn. 23-125) - *Postkantoor*).

Beschreibende Angaben i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG können sowohl die Eigenart der Waren betreffen, ihre Bestimmung, ihre geografische Herkunft und sonstige für den Warenverkehr irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die Ware oder Dienstleistung (vgl. BGH GRUR 1996, 770 - *MEGA*, Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2012, § 8 Rdn. 289 m. w. N.). Die bloße Eignung der angemeldeten Bezeichnung als beschreibende Angabe reicht aus. Weder muss sie bereits beschreibend verwendet werden, noch muss sie als Beschreibung dem Verkehr bekannt sein (std. Rspr., vgl. z. B. EuGH MarkenR 2008, 160 (Nr. 35) - *HAIRTRANSFER*; GRUR Int. 2010, 503 (Nr. 37) – *Patentconsult*; BGH GRUR 2008, 900 (Nr. 12) - *SPA II*).

Für die Schutzunfähigkeit von geografische Herkunftsangaben gelten jedoch modifizierte Voraussetzungen. Zwar muss kein aktuelles Freihaltungsbedürfnis festgestellt werden, da Ortsangaben grundsätzlich frei verwendbar sein sollen. Dafür muss die fragliche Angabe aber als Herkunftsangabe geeignet sein. Hierbei ist im Wege einer Prognoseentscheidung und unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten festzustellen, ob die Ortsangabe für das fragliche Waren- und Dienstleistungsspektrum als Herkunftshinweis in Zukunft in Betracht kommt, falls sie nicht bereits in Gebrauch ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2013, § 8 Rdn. 342 m. w. N.). Hierbei sind adjektivische oder deklinierte Formen von

Ortsnamen wie im vorliegenden Fall in gleicher Weise zu behandeln (EuG GRUR 2004, 148 –OLDENBURGER; Ströbele/Hacker a. a. O. Rdn. 363).

Nachdem die Verwendung von „logaer“ als Herkunftsangabe bisher nicht ersichtlich ist, ist eine Prognoseentscheidung anhand von tatsächlichen Anhaltspunkten für eine Eignung zu treffen, ob also zu erwarten ist, dass die betroffenen Verkehrskreise mit der Ortsangabe im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zumindest positiv besetzte Vorstellungen verbinden (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. Rdn. 357 m. w. N.).

Insofern hat die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss bereits nach den einzelnen Waren und Dienstleistungen differenziert und zu Recht die Zurückweisung der angemeldeten Marke durch den Erstprüfer für einen Teil aufgehoben, weil sie als Herkunftshinweis auch zukünftig nicht in Betracht komme.

Der Senat hält die Ortsangabe jedoch auch für die noch beschwerdegegenständlichen Waren als Herkunftsangabe für nicht geeignet. Es mag sein, dass in dem örtlichen Industriegebiet entsprechende Waren- und Dienstleistungsanbieter ansässig sind, die mit den hier betroffenen Klassen korrespondieren. Allerdings bestehen doch erhebliche Zweifel, ob die Abnehmerkreise der hier beanspruchten Waren aus Klasse 7 wie Motoren, Kupplungen, Förderbänder etc. bei Herkunft aus Loga bestimmte Qualitätserwartungen oder sonstige positive Vorstellungen verbinden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei der Ortsteilbezeichnung um eine mittelbare Herkunftsangabe handelt, bei welcher ein besonderes Interesse erkennbar sein muss, auf den Sitz des Unternehmens gerade an dieser Stelle hinzuweisen. Dies ist in der Regel zu bejahen, wenn die beteiligten Verkehrskreise besondere Vorstellungen mit dem Ortsteil verbinden, was in erster Linie auf bekannte Herstellungsstätten oder touristisch bedeutsame überregional bekannte Örtlichkeiten zutrifft, die auf den Gewerbetreibenden in ihrem Flair abfärben (vgl. Ströbele/ Hacker a. a. O. Rdn. 357 m. w. N.). Hierfür liegen im vorliegenden Fall keine belastbaren Anhaltspunkte vor. Allein die Nähe zu einem Handelshafen

reicht dazu nicht aus, zumal den meisten Abnehmern die Nähe des Ortsteils zum Industriehafen Leer kaum bekannt sein dürfte. Ohnehin wird dem überwiegenden Teil der Verkehrskreise die mittelbare Ortsbezeichnung „Loga“ nicht geläufig sein, da sie durch keinerlei Tourismus oder sonstige überregionale Bedeutung in Erscheinung getreten ist.

Dies gilt aber auch für die von der Markenstelle noch versagten Dienstleistungen „Transportwesen, Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Verpackung und Lagerung von Waren; Maschinen- und Stahlbau, Materialbearbeitung, insbesondere Metallbearbeitung; Abkanten; Abschleifen; Bohren; Drehen; Fräsen; Härten von Metallen; Hobeln; Konservieren; Lackieren; Lötarbeiten; Metallgießen; Montieren; Oberflächenbearbeitung, Polieren; Polieren durch Abschleifen; Sägen; Schleifen; Schmiedearbeiten; Schneiden; Schweißen; Stanzen; Strahlen; Vermessen; Walzen“. Auch insoweit liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Verkehr irgendwelche positiven Vorstellungen mit dem Ortsteil verbindet. Zwar mögen in dem Industriegebiet Wettbewerber mit einem identischen oder ähnlichen Angebotsspektrum angesiedelt sein. Soweit ersichtlich, hat sich jedoch dort kein überregional bekanntes Gewerbezentrum entwickelt, das in den Abnehmerkreisen besondere Qualitätserwartungen hinsichtlich dieser Dienstleistungen erwarten ließe.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die angemeldete Marke in zweifacher Hinsicht eine mittelbare Herkunftsangabe darstellt. Die Ortsteilbezeichnung ist zusätzlich in deklinierter Form beansprucht. Selbst norddeutsche Abnehmer werden nicht ohne weiteres in dem Markenwort die adjektivische Form des Ortsteils Loga erkennen. Vielmehr würde man als adjektivische Form von Loga – ähnlich wie bei anderen in der Nähe liegenden Orten (Leer/Leeraner, Jever/Jeveraner, Hinte/Hinteraner, Melle/Melleraner, etc., vgl. Deutschlandkarte „Münsteraner & Co.“ (<http://www.zeit.de/2013/19/deutschlandkarte-staedte-muensteraner>) – Loganer vermuten.

Die Erkennbarkeit ist aber eine weitere Voraussetzung für die Eignung einer geografischen Herkunftsangabe. Schon bei deklinierten Großstadtnamen oder Stadtteilen mit Endung auf A wie Altona, Unna, Jena wird der Durchschnittsverbraucher

nicht ohne Weiteres die Ortsangabe erkennen, wenn er nicht aus der entsprechenden Gegend stammt. Erst recht muss dies aber für einen kleinen wenig bekannten Ortsteil einer norddeutschen Kleinstadt gelten, der jedenfalls bundesweit nicht in Erscheinung getreten ist. Unter diesen Umständen ist nicht zu ersehen, inwiefern für die örtlichen Wettbewerber ein Rückgriff auf die angemeldete Marke als Herkunftshinweis naheliegend sein soll.

Soweit im Erinnerungsbeschluss darauf verwiesen wird, dass ein örtlicher Wettbewerber seine Anschrift mit „Leer-Loga“ versehe, so rechtfertigt dies keine andere Prognose. Vielmehr lässt sich umgekehrt daraus ableiten, dass offenbar für eine dem Verkehr verständliche Herkunftsbezeichnung der Zusatz der Stadt erforderlich ist, zu dem der Ortsteil gehört. Erst recht gibt dies keinen Aufschluss über die Verwendung des Ortsteils in deklinierter Form wie die angemeldete Marke.

Nach alledem kann die Versagung der Eintragung nicht auf das Eintragungshindernis einer geografischen Herkunftsangabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt werden.

Andere Versagungsgründe sind nicht substantiiert geltend gemacht und auch nicht ersichtlich. Insbesondere kann der angemeldeten Marke nicht die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, da allenfalls unerhebliche Verkehrskreise ihr lediglich einen Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen aus Loga entnehmen werden.

Nach alledem musste die Beschwerde des Anmelders Erfolg haben.

Dorn

Schwarz

Paetzold

Me