



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 554/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 009 482.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. April 2019 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Schwarz und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Markenstelle für Klasse 43 – hat mit Beschluss vom 21. August 2018 durch eine Angehörige des gehobenen Dienstes die Anmeldung der Bezeichnung

Rehberg Resort

als Wortmarke für die Dienstleistungen

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen;

Klasse 44: medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Menschen; Schönheitspflege für Menschen; Gesundheitspflege für Tiere; Schönheitspflege für Tiere; landwirtschaftliche Dienstleistungen; gartenwirtschaftliche Dienstleistungen; forstwirtschaftliche Dienstleistungen

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen, weil sie freihaltungsbedürftig und nicht unterscheidungskräftig sei.

Zur Begründung ist ausgeführt: Der angemeldete Markenbegriff „Rehberg Resort“ bestehe aus Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung von Menschen, nämlich der Art und Bestimmung der versagten Dienstleistungen dienen könnten. Denn diese Bezeichnung weise in ihrer Gesamtheit im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen, die sich auf das Gebiet der Verpflegung und Beherbergung von Gästen, auf medizinisch/tiermedizinische Dienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitspflege für Mensch und Tier sowie auf land-, garten- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen konzentrierten, beschreibend auf ein Etablissement hin, dessen geografische Lage sich im Harz im Gelände der ehemaligen Rehberg Klinik der Stadt Braunlage, Ortsteil Sankt Andreasberg, befänden. Entgegen der Ansicht der Anmelderin vermute der angesprochene Verkehrskreis – das seien vorliegend neben den mit der Erbringung der Dienstleistungen befassten Kreisen, also z. B. medizinischem Fachpersonal, auch die Abnehmer der Dienstleistungen, also ganz allgemein alle Speise- und Übernachtungsgäste und die Gäste im Schönheits- und Spa-Bereich – unter dem Begriff „Resort“ nicht ausschließlich einen Freizeitpark oder ein Sportgelände, denn dieser Begriff habe sich längst auch als Hotelbezeichnung in vielen Urlaubsprospekten etabliert. Da der Verkehr ein Zeichen immer in Verbindung mit den so gekennzeichneten Dienstleistungen betrachte, läge ein anderes Verständnis nicht nahe. Die angemeldete Wortkombination lasse auch keinen Raum für eine vom Inhalt der Dienstleistungen wegführende Interpretation in Richtung auf verschwommene, unklare Deutungsmöglichkeiten, sondern stelle sich gerade in Verbindung mit den angemeldeten Dienstleistungen als einen verständlichen Sachhinweis in Verbindung mit einem geografischen Herkunftshinweis dar. Damit fehle der Anmeldemarke auch die erforderliche Unterscheidungskraft.

Gegen diesen ihren Verfahrensbevollmächtigten am 24. August 2018 zugestellten Beschluss hat die Beschwerdeführerin mit am 24. September 2018 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Anwaltsschriftsatz vom selben Tag Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr in Höhe von 200 € wurde mittels Überweisung am 12. September 2018 gezahlt.

Die Beschwerdeführerin trägt vor: Die Anmeldemarke sei weder freihaltungsbedürftig, noch fehle ihr das Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Da Personennamen von Haus aus kennzeichnungskräftig seien, sei das zusammengesetzte Zeichen selbst dann, wenn man mit der Markenstelle der Bezeichnung „Resort“ einen feststehenden Begriffsinhalt zuordne, von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, denn der Verkehr sei es gerade bei Hotels gewohnt, dass dem Begriff „Hotel“ der Name des Unternehmensträgers vorangestellt werde, wie die Beispiele „Kempinski Hotel“, „Maritim Hotel“ oder „Disney Resort“ zeigten. Daher werde der Verkehr in dem Bestandteil „Rehberg“ in der Anmeldemarke entweder den unterscheidungskräftigen Namen des Unternehmensträgers erkennen oder zumindest davon ausgehen, es handele sich bei „Rehberg“ um den Namen des oder der Inhaberin, der Inhaberfamilie oder der Unternehmensgruppe, die das Resort betreibe. Die gegenteilige Auffassung der Markenstelle, nämlich dass die beworbenen Dienstleistungen in einem Etablissement angeboten würden, das sich im Harz, genauer im Gelände der ehemaligen Rehberg Klinik der Stadt Braunlage, Ortsteil St. Andreasberg, befinde, unterstelle den beteiligten Verkehrskreisen spezifische Kenntnisse, die tatsächlich nicht oder nur ganz ausnahmsweise bestünden. Neben der Kenntnis dieser früheren Klinik müssten sie dann nicht nur eine gedankliche Verknüpfung mit der ehemaligen Rehberg-Klinik, sondern auch mit deren Gelände im Harz herstellen. Mit dieser Argumentation wäre auch die Eintragung der Marke „Hotel Adlon“ nicht möglich, da die Verkehrskreise dann annehmen müssten, dass es sich um ein Hotel handele, das an der Stelle des früheren Hotels Adlon errichtet worden sei, so dass diese Marke allein den Ort der Dienstleistung beschreibe. Schließlich habe nach den Ausführungen der Markenstelle der Markenteil „Resort“ keinen feststehenden Begriffsinhalt, denn welches Angebot ein Freizeitpark, ein Sportgelände oder ein Hotel anbiete, könne der Verkehr dem Begriff nicht entnehmen. Erst recht gelte das für die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 44. Aus den vorstehenden Gründen sei die Anmeldemarke auch nicht freihaltungsbedürftig. Sie sei daher im Markenregister einzutragen.

Die Beschwerdeführer beantragt wörtlich,

den Beschluss der Markenstelle vom 21.08.2018 aufzuheben und die Marke „Rehberg Resort“ für die folgenden Dienstleistungen einzutragen:

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen;

Klasse 44: medizinische Dienstleistungen; veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheitspflege für Menschen; Schönheitspflege für Menschen; Gesundheitspflege für Tiere; Schönheitspflege für Tiere; landwirtschaftliche Dienstleistungen; gartenwirtschaftliche Dienstleistungen; forstwirtschaftliche Dienstleistungen.

II.

A. Die Beschwerde, über die im schriftlichen Verfahren entschieden werden kann, da die Beschwerdeführerin keinen (Hilfs-)Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und auch der Senat eine solche nicht für sachdienlich erachtet, ist nach §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zwar zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat das Deutsche Patent- und Markenamt der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung zumindest nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt, so dass es auf die weitere Frage, ob sie auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangels Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist, nicht mehr ankommt.

1. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung steht das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, weil sie zumindest in einer ihrer

möglichen Bedeutungen (vgl. EuGH, MarkenR 2004, 450, 453 [Rz 32] – DOUBLE-MINT; MarkenR 2008, 160, 162 [Rz. 35] – HAIRTRANSFER) ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, die hinreichend eng mit den beanspruchten Dienstleistungen in Bezug stehen (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 – Berlin Card) und bei denen es sich um für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände handelt (vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU; GRUR 2000, 211, 232 – FÜNFER). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59 [Rz. 21] – Companyline; MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT; MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 97] – POST-KANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 38] – BIOMILD). Dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind, sofern das Gesamtzeichen nicht infolge einer ungewöhnlichen Veränderung – etwa syntaktischer oder semantischer Art – hinreichend weit von der bloßen Zusammenfügung ihrer schutzunfähigen Bestandteile abweicht (vgl. EuGH MarkenR 2004, 99, 109 [Rz. 98] – POSTKANTOOR; MarkenR 2004, 111, 115 [Rz. 39 f.] – BIOMILD; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 28] – SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 29] – BioID; MarkenR 2007, 204, 209 [Rz. 77 f.] – CELLTECH).

2. Wie sich aus den der Beschwerdeführerin vom Senat mit Verfügung vom 22. Februar 2019 übersandten Belegen ergibt, handelt es sich beim Markenbestandteil „Rehberg“ um eine mögliche geografische Herkunftsangabe und beim weiteren Bestandteil „Resort“ um die allgemeine Angabe der vorliegend beanspruchten Dienstleistungen, die in einem hierfür geeigneten Geschäftsbetrieb angeboten werden können.

a) Der Markenteil „Rehberg“ ist die Bezeichnung mehrerer inländischer Ortsteile oder Berge (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Rehberg>). Danach bezeichnet es jeweils die Ortsteile von Annweiler am Trifels (Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz), von Boren (Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein), von Drachselsried (Landkreis Regen, Bayern), von Georgenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern), von Grainet (Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern), von Kamern (Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt), von Mittelangeln (Gemeinde im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein), von Neuhaus an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land, Bayern), von Spantekow (Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern) und von Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern). Daneben ist es der Name folgender Berge: im Harz nördlich von Sankt Andreasberg (Landkreis Goslar, Niedersachsen), im Fichtelgebirge in der Selb-Wunsiedler Hochfläche bei Wunsiedel (Landkreis Wunsiedel, Bayern), im Vogelsberg nördlich von Sichenhausen (Vogelsbergkreis, Hessen), im Ebbegebirge südöstlich von Herscheid (Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen), im Wasgau bei Waldrohrbach (Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz), im Spessart bei Wiesen (Landkreis Aschaffenburg, Bayern), im Thüringer Wald bei Waldfisch (Wartburgkreis, Thüringen), im Eggegebirge ostnordöstlich von Altenbeken (Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen), nordwestlich von Marienheide (Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen) und in der Haardt (Pfälzerwald) bei Deidesheim (Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz). Insoweit besteht – was für ein Freihaltungsbedürfnis bereits ausreicht – die Möglichkeit, dass dieser Markenteil als bloße Angabe des geografischen Ortes, an welchem die beanspruchten Dienstleistungen angeboten werden, verstanden wird. Hierfür spricht besonders, dass die Dienstleistungen in Klasse 43 und die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen der Klasse 44 sehr häufig nach dem Ort bezeichnet werden, an dem sie erbracht werden, insbesondere wenn es sich um touristisch bedeutsame Orte handelt (zu denen Berge von Haus aus gehören).

Dass das Wort „Rehberg“ verschiedene geografische Orte bezeichnet, beseitigt seine Eignung als geografische Angabe ebenso wenig wie der Umstand, dass dieses Wort daneben auch als Familienname Verwendung findet (vgl. die mit Verfügung vom 22. Februar 2019 übersandten Nachweise bei <https://de.wikipedia.org/wiki/Rehberg>): Denn nach ständiger Rechtsprechung reicht, wie sich aus der Formulierung „... dienen können“ am Ende des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, für die Bejahung eines Freihaltungsbedürfnisses bereits die bloße Möglichkeit aus, dass eine Angabe als Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt. Da diese Möglichkeit auch bei einer Mehrdeutigkeit besteht, spielt diese für den Eintragungsausschluss ebenfalls keine Rolle (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450, 453 [Rz. 32] – DOUBLEMINT). Aus diesem Grund gehen die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 15. April 2019 auf den Hinweis des Senats vom 22. Februar 2019 an den rechtlichen Vorgaben für eine Feststellung des Freihaltungsbedürfnisses vorbei.

b) Der weitere Markenbestandteil „Resort“ steht wiederum für eine touristische Hotelanlage sowohl im Sektor preisbewussten Massentourismus als auch im gehobenen Tourismus mit einem über den Beherbergungsbetrieb hinausgehenden Angebot (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Resort>). Solche Hotelbetriebe, die mehr als Verpflegungs- und Übernachtungsmöglichkeiten anbieten, verfügen über „meist umfangreiche Sport-, Garten-, Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen“, wobei sie neben „den Schwerpunkten Badeurlaub, Freizeitpark (z. B. Walt Disney World Resort) und Sport (z. B. Tauch-, Golf- oder Ski-Resort)“ auch den hier in Klasse 44 angebotenen Bereich der „Gesundheit (z. B. Spa- oder Wellness-Resort)“ und der (human- und tier-) medizinischen Dienstleistungen anbieten (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Resort>). Insofern dient der Markenteil „Resort“ der bloßen Beschreibung (irgend-) eines Geschäftsbetriebs, der die so gekennzeichneten, von der Beschwerdeführerin für die Anmeldemarke beanspruchten Dienstleistungen anbieten kann. Soweit die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 15. April 2019 ihre früheren Ausführungen wiederholt, dass das Publikum der

Bezeichnung „Resort“ die konkreten Dienstleistungen nicht entnehmen könne, übersieht sie, dass es wie oben ausgeführt für ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausreicht, dass das Publikum die beanspruchten Dienstleistungen mit dem Begriff „Resort“ in Verbindung bringen kann, ohne dass es darauf ankäme, ob ein bestimmter Betrieb diese Dienstleistungen auch tatsächlich anbietet. Dass Resorts die von der vorliegenden Markenmeldung beanspruchten Dienstleistungen grundsätzlich anzubieten pflegen, hat die Beschwerdeführerin nicht in Abrede gestellt.

c) Die Zusammenfügung beider für sich genommen beschreibender Markenbestandteile weist keine Besonderheiten auf, welche den Verkehr nach der oben genannten Rechtsprechung von der bloßen Aufzählung der beiden vorbeschriebenen Angabe möglicher Merkmale der so gekennzeichneten Dienstleistungen, für welche vorliegend Markenschutz beansprucht wird, wegführen könnten. Die Kombination eines möglichen geografischen Ortes mit der beschreibenden Angabe von dort angebotenen Dienstleistungen erschöpft sich vielmehr in dieser bloßen Verbindung zweier möglicher Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen (vgl. BPatG, Beschluss vom 19. Januar 2010, Az. 27 W (pat) 203/09 – MONTE-CARLO BAY Hotel & Resort; Beschluss vom 9. Dezember 2014, Az. 27 W (pat) 530/14 – Deiser Alm; Beschluss vom 24. November 2015, Az. 29 W (pat) 15/13 – HOTEL EUROPA CITY; sämtliche vorgenannten Entscheidungen abrufbar unter www.juris.de). Insbesondere ist sie nicht mit Kombinationen von Angaben vergleichbar, bei denen es sich um besondere Gebäudebezeichnungen handelt (vgl. hierzu Eichelberger in: Kur/v. Bomhard/Albrecht, 16. Edition, Stand 14.01.2019, § 8 Rn. 329 f. m. w. N.; s. a. BPatG, GRUR 2015, 496 – Kloster Wettenhausen). Etwas Anderes vermochte auch die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen. Soweit sie in ihrer Stellungnahme vom 15. April 2019 hierfür vorgetragen hat, eine solche Veränderung ergebe sich daraus, dass beim Publikum der Eindruck entstehe, dass es sich bei dem Markenbestandteil „Rehberg“ um den Namen des Inhabers handeln könne, übersieht sie, wie oben bereits ausgeführt wurde, dass bereits der Umstand, dass es sich vorrangig um eine geo-

grafische Angabe handelt, ein Freihaltungsbedürfnis begründet. Von der Zusammenfügung der beiden möglichen, die beanspruchten Dienstleistungen beschreibenden Teile hinweg würde das Publikum nur dann geführt, wenn die Angabe des geografischen Ortes, an welchem sich ein Resort oder ein Hotel befindet, in der hier relevanten Branche so gut wie ungebrauchlich und stattdessen die Angabe des Namens des Besitzers überwiegend üblich wäre. Davon kann aber keine Rede sein, vielmehr ist es allgemein bekannt, dass der Name der Landschaft oder des Ortes, in welchem sich das Hotel oder der Resort befindet, in die Bezeichnung von Hotel- und Gaststättenbetrieben sehr häufig mit aufgenommen wird, weil es sich hierdurch von ähnlichen Bezeichnungen an anderen Orten abhebt und damit gleichzeitig besonders das an diesen Orten oder Landschaften interessierte Publikum werbend bereits in der Betriebsbezeichnung ansprechen kann.

3. Da der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung somit das im Allgemeininteresse liegende Ziel entgegensteht, wonach Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren bzw. Dienstleistungen beschreiben können, von allen Unternehmen frei verwendet werden und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke zugunsten eines Unternehmens monopolisiert werden können (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rn. 25 – CHIEMSEE; GRUR 2004, 680, 681 Rn. 35, 36 – BIOMILD), hat das Deutsche Patent- und Markenamt die angemeldete Bezeichnung bereits aus diesem Grund zutreffend von der Eintragung ausgeschlossen. Auf die weitere Frage, ob der Anmeldemarke auch die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, kommt es mithin nicht mehr an. Da die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamt somit im Ergebnis sich als zutreffend erweist, war die Beschwerde zurückzuweisen.

B. Für eine Kostenentscheidung nach § 71 MarkenG, insbesondere für eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr, besteht ebenso wenig Veranlassung wie für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Klante

Schwarz

Lachenmayr-Nikolaou

Ko