



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 297/00

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 32 994**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. März 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Die Antragstellerin hat im Jahr 1999 die Löschung der am 10. Mai 1999 für die Dienstleistungen

"Vermittlung von Mietautos und Autovermietung"

eingetragenen Marke 396 32 994

**HOLIDAY AUTOS**

beantragt, weil die Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Zur Begründung ihres Antrages hat sie ausgeführt, in der Autovermietungs- und Touristikbranche werde tariflich unterschieden, ob Geschäftswagen ("business cars") oder Urlaubswagen ("holiday autos") vermittelt würden. Entgegen der in einem Beschluss des BPatG vom 22. Oktober 1998 - 29 W (pat) 140/97 - vertretenen Ansicht gebe es einen vom "normalen" Mietwagen oder Geschäftsmietwagen zu

unterscheidenden "Urlaubsmietwagen". Auch die Markeninhaberin selbst verwende in ihrem Katalog die Bezeichnung "Ferienmietwagen". Diese Mietwagenkategorie weise besondere Tarife und Mietkonditionen auf. Ein Urlaubsmietwagen werde vorab am Wohnort gebucht und bezahlt. Die Mindestanmietdauer betrage drei Tage und der Mietpreis verstehe sich inklusive aller Versicherungskosten. Das Angebot sei auf reine Urlaubsgebiete beschränkt. An der eingetragenen englischsprachigen Wortmarke bestehe unter Zugrundelegung der Rechtsprechung des BGH (z.B. MarkenR 1999, 30 - "Tour de Culture") ein Freihaltungsbedürfnis als dienstleistungsbeschreibende Angabe, weil die Bedeutung der angegriffenen Bezeichnung in Deutschland auch bei rudimentärsten Englischkenntnissen verstanden werde. Es sei auch branchenüblich, die Kategorie der Urlaubsmietwagen in Englisch durch die Wortfolge "holiday cars" zu bezeichnen.

Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag fristgemäß widersprochen. Sie räumt ein, dass es auf dem Gebiet der Autovermietung ein abgegrenztes Marktsegment für Urlauber gebe, das sie selbst entdeckt und erschlossen habe und auf dem sie Marktführer sei. Auch die Antragstellerin habe versucht, in diesem Marktsegment Fuß zu fassen und sei in Anlehnung an die angegriffene Marke unter der Bezeichnung "Sixt Holiday Cars" tätig geworden. Die Markeninhaberin sei jedoch die einzige Anbieterin, die die Bezeichnung "Holiday Autos" verwende. Die von der Antragstellerin behauptete Gleichsetzung der angegriffenen Bezeichnung "Holiday Autos" mit dem deutschen Begriff "Urlaubsmietwagen" finde bei den deutschen Verkehrskreisen daher nicht statt. Im übrigen bezieht sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs auf den o.a. Beschluss des 29. Senats.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke sei weder zum Eintragungszeitpunkt noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag eine die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Freihaltungsbedürftige Angabe gewesen. Wie bereits der 29. Senat in der zu der angemeldeten Marke im Eintragungsverfahren ergan-

genen Entscheidung festgestellt habe, stehe deren verschwommener Begriffsinhalt einer Eignung als dienstleistungsbeschreibende Angabe entgegen. Es gebe keine Fahrzeugkategorie, die ausschließlich zur Nutzung in den Ferien bzw im Urlaub geeignet und bestimmt sei. Die Bezeichnung "Holiday Autos" sei auch weder in deutschen noch in englischen Nachschlagewerken verzeichnet und werde auch im Internet nicht als beschreibende Angabe, sondern allein von der Markeninhaberin als Marke verwendet. Bei dieser Sachlage fehle der angegriffenen Marke auch nicht jegliche Unterscheidungskraft.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde. Sie ist weiterhin der Ansicht, bei der angegriffenen Bezeichnung handele es sich um eine Freihaltungsbedürftige Bestimmungsangabe, die in der Übersetzung "Ferienautos" wörtlich das Marktsegment bezeichne, das die Markeninhaberin bediene. Die Bezeichnung "Holiday Autos" beschreibe die Art, die Zeit und den Ort des Gebrauchs der vermieteten Fahrzeuge. Da der englische Begriff "Holiday" von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden werde, sei davon auszugehen, dass der deutsche Verkehr in der angegriffenen Bezeichnung ausschließlich ein auf die Vermietung von PKWs für die Urlaubszeit gerichtetes Angebot sehe. Der Begriffsinhalt der Bezeichnung "Holiday Autos" sei auch nicht verschwommen. Zwar könne grundsätzlich jeder PKW auch für andere als Urlaubszwecke eingesetzt werden. Darauf komme es aber nicht an, weil die unter der angegriffenen Bezeichnung vermieteten PKWs nur für die Ferien angemietet werden könnten. Außerdem könne auch dann eine Bestimmungsangabe vorliegen, wenn sich die betreffende Aussage nur auf einen bestimmten Verwendungszweck beziehe, das Produkt aber auch noch weiteren Zwecken dienen könne. Es genüge, wenn der benannte Zweck in Betracht komme. Die angegriffene Marke sei auch nicht mehrdeutig, sondern eindeutig bezogen auf eine bestimmte Art, eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort der Nutzung des Fahrzeugs. Es treffe zwar zu, dass die angegriffene Marke im Vereinigten Königreich für "Car Rental Services" eingetragen sei. Die Eintragung sei jedoch nicht als von Haus aus unterscheidungskräftiges Zeichen, sondern wegen Verkehrsgeltung erfolgt. Deshalb

habe sich die Markeninhaberin bei ihrer Gemeinschaftsmarkenmeldung auch nicht auf die Eintragung in Großbritannien, sondern auf Anmeldungen in anderen Mitgliedstaaten bezogen. Die Eintragung der angegriffenen Marke im Vereinigten Königreich habe keine indizielle Bedeutung für die Prüfung in Deutschland. Vielmehr spreche die nur aufgrund von Verkehrsgeltung erfolgte Eintragung in Großbritannien dafür, dass die Bezeichnung "Holiday Autos" auch im englischen Sprachraum glatt beschreibend sei, obwohl der Begriff "Auto" eher dem American English zuzurechnen sei. Die diversen Eintragungen in den Markenregistern anderer Mitgliedstaaten seien demgegenüber unbeachtlich. An der Verständlichkeit der angegriffenen Bezeichnung in Deutschland könne angesichts der weiten Verbreitung englischer Sprachkenntnisse sowie des Umstands, dass die angegriffene Bezeichnung aus einem Bestandteil des englischen Grundwortschatzes sowie einem auch im Deutschen geläufigen Begriff gebildet sei, kein Zweifel bestehen. Dies habe auch das OLG München in einem Urteil vom 15. Juni 2000 so gesehen. Sowohl die englische Wortfolge "HOLIDAY AUTOS" als auch der Begriff "Ferienautos" seien im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch üblich geworden, wie eine zu den Stichwörtern "Ferienautos" und "Holiday Autos" am 12. September 2001 durchgeführte Internet-Recherche ergeben habe. Deshalb fehle der angegriffenen Bezeichnung auch jegliche Unterscheidungskraft.

Die Markeninhaberin bezieht sich demgegenüber weiterhin auf die Feststellungen des 29. Senats im Beschluss vom 22. Oktober 1998. Sie verweist ferner auf die Entscheidung "EASYBANK" des EuGH, mit der die genannte Bezeichnung für Dienstleistungen einer Direktbank als nicht ausschließlich beschreibend beurteilt worden sei. Auch die angegriffene Bezeichnung enthalte keinen Hinweis auf die Einzelheiten der Abwicklung einer Mietwagenvermittlung. Zwar sei ihre Eintragung im Vereinigten Königreich aufgrund von Verkehrsgeltung erfolgt. Sie sei jedoch in anderen Ländern des englischen Sprachraums, nämlich in Australien, Hongkong, Kanada, Irland und Neuseeland, als von Haus aus schutzfähig eingetragen worden, was als Indiz für ihre Unterscheidungskraft im englischsprachigen Raum gelten müsse. Auch die Eintragung der Marke im Vereinigten Königreich aufgrund

von Verkehrsgeltung besage noch nicht, dass sie dort beschreibend sei. Auf die in Großbritannien zum Anmeldezeitpunkt vorliegende extensive Benutzung der Marke sei nur deshalb Bezug genommen worden, um deutlich werden zu lassen, dass bereits vor dem Anmeldezeitpunkt der Marke Rechte durch Benutzung entstanden waren. In dem zitierten Urteil des OLG München habe dieses von sehr geringer Unterscheidungskraft, jedoch nicht von fehlender Unterscheidungskraft gesprochen. Die von der Antragstellerin zur Bezeichnung "Holiday Autos" benannten Internetseiten führten jeweils nur zu Angeboten der Markeninhaberin. Die zu der Bezeichnung "Ferienautos" angeführten Internetseiten besagten lediglich, dass es sich bei dieser Bezeichnung, nicht jedoch bei der angegriffenen Marke, um den für Mietwagen zu Ferien- und Urlaubszwecken üblichen Begriff handele. Deshalb würden auch überall im Internet "Ferienautos", aber keine "Holiday Autos" angeboten.

## II

Die Beschwerde der Löschantragstellerin ist unbegründet. Der innerhalb der Frist des § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG gestellte Löschantrag ist zulässig, kann jedoch nach dem rechtzeitigen Widerspruch der Markeninhaberin keinen Erfolg haben.

Die Löschung einer eingetragenen Marke mit der Begründung, es handele sich bei ihr um eine beschreibende Angabe, an der ein Freihaltungsbedürfnis der Mitbewerber bestehe und der jegliche Unterscheidungskraft fehle, setzt gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 S. 1 MarkenG die Feststellung voraus, dass die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 bzw. Nr. 2 MarkenG eingetragen worden ist, mit anderen Worten, dass zumindest eines dieser Eintragungshindernisse bereits im Eintragungszeitpunkt bestand, und dass das betreffende Schutzhindernis noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag fortbesteht.

Es spricht zwar aufgrund der von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen über die Benutzung der Bezeichnung "HOLIDAY AUTOS" im Jahre 2001 einiges dafür, dass es sich bei der angegriffenen Marke heute nicht mehr um eine Angabe handelt, der von den maßgeblichen Durchschnittsabnehmern von Autovermietungsleistungen noch ein Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft dieser Dienstleistungen entnommen wird. Letztlich bedarf diese Frage jedoch keiner Entscheidung; denn es sind jedenfalls keine konkreten Umstände vorgetragen oder feststellbar, die den Schluß zuließen, dass es sich bei der angegriffenen Marke - entgegen dem im Eintragungsverfahren ergangenen Beschluss des 29. Senats vom 22. Oktober 1998, 29 W (pat) 140/97 – bereits zum Zeitpunkt ihrer Eintragung um eine beschreibende und deshalb freizuhaltende bzw nicht unterscheidungskräftige Angabe handelte.

Die Angabe "HOLIDAY AUTOS" bezeichnete jedenfalls zum Eintragungszeitpunkt von Haus aus nicht die Art der beanspruchten Dienstleistung ("Vermietung von...."), sondern lediglich die bei der Erbringung der Dienstleistung eingesetzten Gegenstände ("Autos") sowie deren (mögliche) Nutzungszeit bzw -zweck ("Holiday"). Die angegriffene Bezeichnung stellte nach den im Eintragungsverfahren vom 29. Senat getroffenen Feststellungen seinerzeit für die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf die maßgeblichen Dienstleistungen (noch) keine konkret beschreibende Angabe dar, denn sie ließ insbesondere offen, was unter ihr bei der naheliegenden Übersetzung "Ferienautos" in sachlicher Hinsicht zu verstehen war, weil es eine Fahrzeugkategorie "Ferienautos" - im Gegensatz etwa zu den im Verkehr bekannten Fahrzeugkategorien der Geländefahrzeuge, Cabrios, Kombis - nicht gab, was nach den Feststellungen des 29. Senats insbesondere darauf zurückzuführen war, dass - abhängig von der Nutzerzahl und den individuellen Wünschen und Bedürfnissen - grundsätzlich jedes Fahrzeug als Auto für die Ferien geeignet sein kann.

Die von der Antragstellerin dagegen angeführten Umstände sind nicht geeignet, die im Eintragungsverfahren ergangenen Feststellungen rückwirkend für den Eintragungszeitpunkt zu widerlegen.

Ein auf tatsächlicher Benutzung als beschreibende Angabe beruhendes Freihaltungsbedürfnis ist aufgrund der von der Antragstellerin vorgetragene Umstände für den Eintragungszeitpunkt nicht feststellbar, weil die im Rahmen der von ihr im Jahre 2001 durchgeführten Internetrecherche festgestellten Verwendungen der angegriffenen Bezeichnung durch Dritte keinen sicheren Schluss auf die Benutzungslage im Jahre 1999 und ein dadurch beeinflusstes Verständnis im Verkehr zulassen. Sie sind prinzipiell für den über zwei Jahre zurückliegenden Eintragungszeitpunkt nicht aussagekräftig. Darüber hinaus sind sie auch von ihrer Art und ihrer Zahl her als Indiz dafür, dass die angegriffene Marke bereits zwei Jahre zuvor als Sachhinweis gedient haben könnte, nicht geeignet, weil sich die angeführten Verwendungen der Bezeichnung "HOLIDAY AUTOS" – von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen – wiederum nur auf Angebote der Markeninhaberin beziehen. Soweit die Internet-Fundstellen die deutsche Bezeichnung "Ferienautos" betreffen, gilt - abgesehen von den im Eintragungsverfahren getroffenen Feststellungen über den seinerzeit nicht feststellbaren unmittelbar beschreibenden Charakter der angegriffenen Bezeichnung sowie davon, dass eine fremdsprachige Bezeichnung nicht ohne weiteres ihrer deutschen Übersetzung gleichgestellt werden darf (BGH GRUR 1996, 771, 772 – THE HOME DEPOT) - auch insoweit, dass die im Jahre 2001 feststellbaren Benutzungen nicht geeignet sind, die Schutzfähigkeit der im Jahre 1999 eingetragenen Marke für den Eintragungszeitpunkt in Frage zu stellen.

Da auch der erkennende Senat rückwirkend für das Jahr 1999 keine tatsächlichen Feststellungen treffen können, die geeignet sein könnten, für den Eintragungszeitpunkt die Eignung der angegriffenen Marke als dienstleistungsbeschreibende oder im Verkehr übliche Angabe nachzuweisen, musste der Beschwerde und damit auch dem Löschantrag der Erfolg versagt bleiben.



Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) bestand keine Veranlassung.

Albert

Kraft

Reker

Bb