



# BUNDESPATEENTGERICHT

24 W (pat) 112/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. März 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 11 533**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. März 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Oktober 2000 aufgehoben, soweit der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden sind.
2. Im übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Marke

**DORAL GOLF RESORT & SPA**

ist unter der Nummer 399 11 533 ua für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25, 28 und 42 in das Register eingetragen:

"Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer, insbesondere auch Golftaschen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel soweit in Klasse 28 enthalten; Golfbälle;

technische, betriebswirtschaftliche, organisatorische Beratung bei der Planung, Einrichtung und Führung von Hotels, Restaurants, Bars, Golf- und Tennissportanlagen;

Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Betrieb von Golfmanagement- und Golfanlagen, Golfschulen, Tennisschulen; Betrieb eines Unterhaltungs- und Vergnügungsparks, Vergabe von Lizenzen zu diesem Zweck; Verpflegung, Partyservice, Beherbergung von Gästen, insbesondere Betrieb von Hotels und Motels, Urlaubs- und Aufenthaltszentren, Gaststätten- und Freizeitbetrieben, Restaurants, Bars, Lounges, Golfclubs, Saunen, Solarien; Gesundheits- und Schönheitspflege".

Gegen die Eintragung ist in dem genannten Umfang Widerspruch erhoben aus der Marke

### **DORAL**

die nach dem Vortrag der Widersprechenden in den Vereinigten Staaten von Amerika unter den Nummern 1.338.517, 1.609.083, 1.622.850 und 1.666.936 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25, 28 und 42 sowie in Frankreich unter der Nummer 1.679.697 für Dienstleistungen der Klasse 42 registriert sein soll und

von der die Widersprechende behauptet, daß es sich um eine in Deutschland notorisch bekannte Marke handle. Zum Beleg hat sie gleichlautende, in englischer Sprache abgefaßte Schreiben der Reiseveranstalter LTU Touristik, TUI Deutschland, McFlight Flugvermittlung GmbH, C & N Touristic AG, ADAC Reise GmbH und DERTOUR GmbH & Co KG vorgelegt. Darin ist im wesentlichen ausgeführt, daß die Marke "Doral" in der Europäischen Gemeinschaft und vor allem in Deutschland im Zusammenhang mit den "Doral Ryder Open", einem Golfturnier, bekannt geworden sei. Darüber hinaus werde insbesondere das Hotel "Doral Golf Ferien- und Erholungsressort" in Miami im Katalog von "Meier's Weltreisen" empfohlen. "Doral"-Hotels seien für ihren 5-Sterne-Komfort und für die erstklassigen Golfplätze bekannt.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen und der Widersprechenden insoweit die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß die Widersprechende außer der Nennung von US-amerikanischen und französischen Registernummern nichts vorgetragen habe. Dies reiche nicht einmal ansatzweise aus, um eine Notorietät der Marke "Doral" darzutun. Deren Notorietät sei auch nicht amtsbekannt. Bei dieser Sachlage entspreche es der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen, da der Inhaber der jüngeren Marke ein berechtigtes Interesse an der baldigen Klarheit über den Bestand seines Schutzrechts habe und auch die Patentbehörden nicht mit offensichtlich erfolglosen Widersprüchen belastet werden dürften.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, zu deren Begründung sie im wesentlichen ihren Vortrag im Verfahren vor der Markenstelle wiederholt.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Marke 399 11 533 im Umfang der Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25, 28 und 42 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er bestreitet, daß die Marke "Doral" im Inland notorisch bekannt sei. Bei den vorgelegten Bestätigungen von Reiseveranstaltern handle es sich um bloße Gefälligkeitsschreiben, die von hierzu nicht befugten Personen unterzeichnet seien und sich im übrigen auf die Verhältnisse auf dem US-amerikanischen Markt bezögen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses im Kostenpunkt führt. Im übrigen ist sie nicht begründet.

1. Nach § 42 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann ein Widerspruch auch auf eine notorisch bekannte Marke im Sinne von § 4 Nr. 3, § 10 MarkenG gestützt werden, wobei ein Notorietätsschutz – über Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ hinausgehend, aber in Übereinstimmung mit Art. 16 Abs. 2 Satz 1 TRIPs-Übereinkommen – auch für Dienstleistungsmarken in Betracht kommt (vgl. Regierungsbegründung zum MarkenG-Entwurf, Bl. f. PMZ 1994, Sonderheft, S 60).

Die Markenstelle ist insoweit zutreffend davon ausgegangen, daß die Anerkennung eines Notorietätsschutzes strengen Anforderungen unterliegt. Nach der in Deutschland herrschenden Auffassung ist der Begriff der notorischen Bekanntheit im Sinne einer gesteigerten Verkehrsgeltung zu verstehen, die grundsätzlich in allen angesprochenen Verkehrskreisen (Verbraucher, Händler, Wettbewerber) vorliegen muß, wobei eine allgemeine Bekanntheit der Marke gefordert wird, die deutlich über 50%, nämlich im Bereich von 60-70% angesetzt wird (vgl. BGH GRUR Int 1969, 257, 258 "Recrin"; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl. 2001, Rn 5 zu Art. 6<sup>bis</sup> PVÜ; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 4 Rn 24; Ekey/Klippel, Markenrecht, 2003, § 4 Rn 88; von Schultz, Markenrecht, 2002, § 4 Rn 19; Noelle-Neumann/Schramm GRUR 1966, 70, 81; vgl. auch schweizBG sic! 2001, 317, 319 "Central Perk"; schweizRKGE sic! 2001, 415, 416 "Elcode/Elcode"; aA Kur GRUR 1994, 330, 337). Hiervon abweichend sollen bei der Auslegung des Notorietätsbegriffs nach der von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) herausgegebenen, rechtlich jedoch nicht verbindlichen "Gemeinsamen Empfehlung betreffend die Bestimmungen über den Schutz notorisch bekannter Marken" (s. hierzu Kur GRUR 1999, 866; Locher sic! 2000, 41) neben dem Bekanntheitsgrad der Marke im Schutzland auch die sonstigen wertbildenden Faktoren der Marke wie zB Dauer, Umfang und geographische Ausdehnung des Markengebrauchs und der Bewerbung der Marke Berücksichtigung finden.

Im vorliegenden Fall kann nach keinem der beiden Auslegungsansätze eine Notorietät der Widerspruchsmarke festgestellt werden. Die Widersprechende hat keine Angaben zum Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke in den beteiligten Verkehrskreisen gemacht. Auch zu sonstigen wertbildenden Faktoren fehlt jeder Vortrag. Die Vorlage von einigen gleichlautenden, offenbar vorformulierten Erklärungen von Reiseveranstaltern genügt insoweit nicht, zumal die dortigen Angaben sehr allgemein gehalten sind. Als greifbarer Anhaltspunkt wird lediglich der Umstand angeführt, daß ein "Doral"-Hotel der Widersprechenden in einem Katalog von "Meier's Weltreisen" empfohlen werde. Das

reicht nicht aus, um eine notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in Deutschland zu belegen. Diese ist – wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat – auch nicht amtsbekannt. Der Widerspruch ist daher zu Recht zurückgewiesen worden.

2. Demgegenüber kann die in dem angefochtenen Beschluß getroffene Kostenentscheidung keinen Bestand haben. Nach § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG hat im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren grundsätzlich jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen. Eine hiervon abweichende Kostenentscheidung ist nur vorgesehen, wenn dies aus Gründen der Billigkeit geboten ist (§ 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Dies ist vor allem dann anzunehmen, wenn ein Widerspruch von vornherein aussichtslos war. Das ist hier nicht der Fall. Die Widersprechende hat mit der Vorlage der genannten Bestätigungsschreiben einiger bedeutender Reiseveranstalter einen zwar letztlich nicht ausreichenden, gleichwohl nicht von vornherein untauglichen Versuch unternommen, die erforderliche notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke darzulegen. Die von der Markenstelle des weiteren angeführte Bewahrung der Patentbehörden vor offensichtlich unbegründeten Widersprüchen stellt kein Kriterium im Rahmen der nach § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu treffenden Billigkeitsentscheidung dar.
3. Es bestand kein Anlaß, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Ströbele

Kirschneck

Hacker

Bb