



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 190/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 01 057.6

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortmarke

"Hotel de Saxe"

für die Dienstleistungen

"Verpflegung und Beherbergung von Gästen".

Die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Die Marke bestehe aus der französischen Angabe für "Sachsen-Hotel" und stelle angesichts der angemeldeten Dienstleistungen lediglich eine beschreibende Etablissementbezeichnung dar, die den Ort der Erbringung bezeichne.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und zur Begründung im wesentlichen ausgeführt, die angemeldete Wortfolge gehöre nicht zum allgemeinen Sprachgebrauch, weder im französischsprachigen Raum noch in Deutschland. Die Bezeichnung sei originell und ungewöhnlich, dem allgemeinen Verkehr sei die französische Bedeutung nicht bekannt. Der begriffliche Inhalt bleibe mehrdeutig. Es handele sich um eine unübliche Wortkombination, die sich nicht in der reinen

Beschreibung erschöpfe und damit herkunftshinweisende Funktion ausüben könne.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Ergänzend wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke ist für die beanspruchten Dienstleistungen nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG darstellt.

Nach § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können. Dabei ist die Eintragung bei Bezeichnungen der geographischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen auch dann zu versagen, wenn die fragliche Benutzung als geographische Herkunftsangabe noch nicht zu beobachten ist, wenn eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann. Zur Bejahung der Voraussetzung dieses Schutzhindernisses bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige zukünftige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist. An die damit verbundene Prognoseentscheidung sind keine höheren Anforderungen als bei den übrigen Sachangaben des § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG zu stellen (vgl BGH GRUR 2003, 882 - Lichtenstein).

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmißverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe ohne weiteres erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt. Dabei ist die Verständnisfähigkeit des Publikums auch bei Kombinationen fremdsprachiger Marken nicht zu gering zu veranschlagen (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 380).

Dabei nimmt der Verkehr Kennzeichen von Waren und Dienstleistungen regelmäßig in der Form auf, wie sie ihm entgegentreten und ist erfahrungsgemäß wenig geneigt, sie begrifflich zu analysieren, um beschreibende Bedeutungen herauslesen zu können, so dass die angemeldete Wortfolge in ihrer Gesamtheit der Beurteilung zugrunde zu legen und keine zergliedernde Analyse vorzunehmen ist (vgl BGH GRUR 2001, 162 - 164 RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der angemeldeten Marke kommt es bei § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG grundsätzlich nicht an. Da es genügt, daß die Zeichen oder Angaben "zur Bezeichnung ... dienen können", ist ein Wortzeichen demnach von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Soweit eine als solche geeignete geographische Herkunftsangabe vorliegt, kann auch eine mögliche Mehrdeutigkeit das Freihaltungsbedürfnis nicht ausräumen (vgl Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn 226, Rdn 317).

Dabei muß die für die Bejahung eines Freihaltungsbedürfnisses erforderliche Beziehung zwischen den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und dem fraglichen Ort nicht notwendigerweise auf der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistung an diesem Ort beruhen, sondern kann sich auch aus anderen Anknüpfungspunkten ergeben. Letztlich besteht ein Freihaltungsbedürfnis nicht nur an geographischen Angaben, die sich unmittelbar auf konkrete Eigenschaften der einschlägigen Waren und Dienstleistung beziehen, sondern auch an

Ortsbezeichnungen, welche die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, zB dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen Waren und Dienstleistungen und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verknüpfen (vgl Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn 316). Dabei besteht bei Namen von Ländern, Regionen, Großstädten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass sie als geographische Herkunftsangaben zur freien Verwendung benötigt werden können (vgl Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn 319).

Davon ausgehend kann im vorliegenden Fall ein rechtserhebliches Freihaltebedürfnis an der angemeldeten Wortkombination nicht verneint werden.

Die angemeldete Marke ist eine Zusammenstellung aus der Etablissementbezeichnung "Hotel", die im Französischen gleich lautet und sich nur durch den im Deutschen unbekanntem Zirkumflex (accent circonflex) auf dem Buchstaben "o" unterscheidet sowie der Ortsangabe aus den beiden französischen Wörtern "de Saxe".

Bei dem Zeichenbestandteil "Hotel" handelt es sich in bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen um eine ohne weiteres beschreibende Sachangabe, da damit die Art der Dienstleistungen und der Ort ihrer Erbringung bezeichnet wird. Der Verkehr wird diesen Begriff stets in seiner Bedeutung als Beherbergungsbetrieb verstehen entweder als deutsches Wort in Verbindung mit einem französischen Zusatz oder auch als französisches Wort unter Weglassen des Akzents, um die Schreibweise im Deutschen zu erleichtern.

Die Angabe "de Saxe" ist gebildet unter Verwendung der französischen Präposition "de" in der Bedeutung "von, aus", die der Identifikation bzw. der konkreten Herkunfts- oder Bestimmungsangabe dient. In dieser Funktion bleibt sie oft unübersetzt wie zB in der Kombination "ville de Paris" für die "Stadt Paris", "avenue de l'Empereur" für "Kaiserstraße" oder wird durch vergleichbare Präpositionen übersetzt wie bei "Hôtel de la Poste" für das "Hotel zur Post" (vgl PONS Großwörterbuch Französisch, 1. Aufl., S. 189).

Es ist zudem üblich, bei Hotelbezeichnungen in französischer Sprache Angaben zu einer örtlichen Lage zu benutzen, um sie näher zu bezeichnen und dabei die Präposition "de" entweder allein oder auch in Verbindung mit dem entsprechenden französischen Artikel zu verwenden wie bei "Hotel de Bavière, Hotel de France, Hotel de Paris, Hotel du Midi, Hotel du Lac" (vgl <http://www.google.de/search> zu den entsprechenden Begriffen).

Daneben sind dem Verkehr französische Zusammensetzungen wie "hôtel de ville" für "Rathaus", "hôtel de luxe" für "Luxushotel", "hôtel de vacances" für "Ferienhotel" bekannt (vgl Leo-Online-Lexikon der TU München).

Die Angabe "Saxe" ist die französische Bezeichnung des Freistaates Sachsen (vgl PONS Großwörterbuch S. 702), der schon historisch bedingt durch die Napoleonischen Kriege Verbindungen zu Frankreich und insbesondere der französischen Sprache hat.

Wie eine Internetrecherche zeigt, existieren gerade aus dieser bekannten historischen Verbindung im inländischen Sprachgebrauch französische Wortkombinationen mit der Angabe "de Saxe", um die Herkunft oder die Verbindung mit dem Land Sachsen zu bezeichnen wie "point de Saxe" für "Dresdner Spitzen" (vgl <http://www.buurman.de/6999/6333.html>), "Chevalier de Saxe" (vgl http://de.freepedia.org/Johann_Georg_Chevalier_de_Saxe.html), und diese auch teils mit historischem Bezug bei Etablissementbezeichnungen zu verwenden wie bei "Le Marechal de Saxe" (vgl http://www.intermobil.org/doris/net/stin/stin_anzeige.xml?kla=stin_gast_spez&bst=&OID=209) oder "Côte de Saxe" für den City-Beach in Dresden (vgl <http://glamour.de/glamour/7/1/content/02068/4/index.php>).

Die Bezeichnung "Hotel de Saxe" wird nicht nur für das historische Hotel in Dresden sondern zudem verwendet für einen Hotelbetrieb in Leipzig (vgl <http://www.leipzig.city-map.de/city/db/120902070000.html>).

Die angemeldete Wortfolge bedeutet demnach in wörtlicher Übersetzung "Hotel Sachsen" bzw. "Sachsener Hof". Sie ist eine sprachübliche und naheliegende Wortverbindung. Die Bestandteile der angemeldeten Wortfolge werden dabei entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

Dabei ist es bei der Wahl der Hotelnamen üblich und den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen auch geläufig, gerade französische Bezeichnungen zu verwenden, um ein gehobenes Niveau und einen internationalen Standard wie auch besonderes Flair oder gerade auch in Sachsen einen besonderen historischen Bezug auszudrücken.

Im Rahmen der zu treffenden Prognoseentscheidung zur Feststellung eines Freihaltebedürfnisses für die geographische Herkunftsangabe aufgrund einer zukünftigen Verwendung ist es insbesondere nicht erforderlich festzustellen, ob die konkrete Absicht von Mitbewerbern besteht, in Dresden bzw an einem anderen Ort in Sachsen ein Hotel gegebenenfalls der Luxusklasse mit internationalem Standard mit den beanspruchten Dienstleistungen zu eröffnen, für die die angemeldete Wortfolge benötigt würde. Neben der obengenannten grundsätzlichen Vermutung, dass Ländernamen zur freien Verwendung benötigt werden, zeigt die Verwendung "Hotel de Saxe" für ein Hotel in Leipzig das Interesse der Mitbewerber an der Bezeichnung. Soweit die Anmelderin aus dem Bestehen des historischen Hotels "Hotel de Saxe" in Dresden ableiten will, dies zeige nicht nur, dass das Zeichen markenrechtliche Unterscheidungskraft habe, sondern belege auch, dass die Mitbewerber an dieser Bezeichnung kein berechtigtes Interesse mehr haben könnten, weil sie nur am guten Ruf des Dresdner Hotels partizipieren möchten und sich das Freihalteinteresse gerade nicht auf geschäftliche Bezeichnungen beziehe, kann dem nicht beigetreten werden. Der Schutz an Unternehmenskennzeichen (§§ 5, 15 MarkenG) begründet keinen Anspruch auf markenrechtlichen Schutz, der nicht nur weiterreicht, sondern auch an andere Voraussetzungen anknüpft. Insbesondere ist der Schutz von Unternehmenskennzeichen von der tatsächlichen Benutzung abhängig und in der Regel örtlich

begrenzt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 5 Rdn 77). Die Beeinträchtigung der Interessen der Mitbewerber ist daher regelmäßig nicht sehr nachhaltig. Das Markenrecht aber gewährt einen bundesweit auch ohne Benutzung sofort und auch nach Einstellung einer Benutzung noch bis zur Lösungsreife fortdauernden Schutz gegen alle mit der Marke verwechselbaren Bezeichnungen. Demgemäß kann zB für die Romanfigur Winnetou trotz abgelaufener Urheberrechte zwar Werktitelschutz nicht aber Markenschutz gewährt werden (BGH GRUR 2003, 440 - Winnetou's Rückkehr, BGH WRP 2003, 519 - Winnetou). Ob konkret Mitbewerber das Zeichen auch derzeit verwenden können oder bestehende Schutzrechte der Anmelderin oder Dritter verletzen, ist im Eintragungsverfahren nicht zu prüfen.

Für die von der Anmelderin vorsorglich geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) sind keine ausreichenden Tatsachen vorgetragen und glaubhaft gemacht, die diese Rechtsfolgenbehauptung stützen könnten (vgl hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 8 Rdn. 521).

Ein möglicher weiterer Begriffsgehalt des Bestandteils "de Saxe" für die Bezeichnung "der Sachse" in Dialektform kann eine Schutzfähigkeit schon deshalb nicht begründen, da ein Wortzeichen von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnet (vgl EuGH MarkenR, 2003, 450 - DOUBLE-MINT).

Soweit die Anmelderin geltend macht, dass die angemeldete Wortfolge nicht zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen dienen könne, kann sie sich nicht auf die Entscheidung BGH GRUR 1999, 988 HOUSE OF BLUES beziehen, da dort wegen der Trennung von Ware und Verkaufsstätte die Schutzfähigkeit der Bezeichnung einer bestimmten Herstellungs- oder Verkaufsstätte für die dort hergestellten oder verkauften Waren festgestellt wurde. Dienstleistungen lassen sich dagegen ihrem Wesen nach nicht vom Unternehmen trennen.

Die angemeldete Kombination "Hotel de Saxe" beschreibt damit nur die Art und den Erbringungsort der beanspruchten Dienstleistungen und ist somit freihaltebedürftig.

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

CI