



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 193/04

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 302 62 109.1**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Kruppa in der Sitzung vom 12. Oktober 2005

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

## **PORTLAND**

ist beim Deutschen Patent- und Markenamt am 18. Dezember 2002 angemeldet worden. Es gilt das nachfolgende, in einem Schriftsatz vom 24. Februar 2003 enthaltene und am 27. Februar 2003 eingereichte Warenverzeichnis:

- 14: Haushaltshalterungen aus Edelmetall für Gewürzgefäße;
- 20: Haushaltshalterungen aus Kunststoff für Gewürzgefäße;  
Haushaltshalterungen aus Holz für Gewürzgefäße;
- 21: handbetriebene Gewürzmühlen für Haushaltszwecke, Gewürzstreuer (nicht aus Edelmetall), Borde für Gewürzgefäße;
- 29: getrocknete Kräuter, nämlich konservierte Küchenkräuter und Pilze; Zubereitungen für die Herstellung von Bouillon, Suppen und Kraftbrühen; Suppen und Kraftbrühen; Pflanzensäfte für die Küche; Dips, im Wesentlichen bestehend aus Joghurt, Quark, Käse, Tomaten, Avocado (soweit in Klasse 29 enthalten), Zubereitungen für die Herstellung von Dips, nämlich Gewürzmischungen, Würzzubereitungen als Küchenhilfsmittel in getrockneter pastöser oder flüssiger Form,

bestehend aus würzenden Zutaten, technischen Hilfsstoffen für Lebensmittel, wie Dickungsmitteln, Emulgatoren und geschmacksgebenden Zutaten, insbesondere Milchpulver und/oder Sahnepulver und/oder Gemüse und/oder Pilze (soweit in Klasse 29 enthalten);

- 30: Gewürze, Gewürzmischungen, Gewürzpräparate, Gewürzpasten; Dips, im Wesentlichen bestehend aus Joghurt, Quark, Käse, Tomaten, Avocado (soweit in Klasse 30 enthalten); Salsas und Soßen (Würzmittel), nämlich Würzsaucen, pikante Saucen; Zubereitungen für die Herstellung von Dips, nämlich Gewürzmischungen, Würzzubereitungen als Küchenhilfsmittel in getrockneter, pastöser oder flüssiger Form, bestehend aus würzenden Zutaten, technischen Hilfsstoffen für Lebensmittel, wie Dickungsmitteln, Emulgatoren und geschmacksgebenden Zutaten, insbesondere Milchpulver und/oder Sahnepulver und/oder Gemüse und/oder Pilze (soweit in Klasse 30 enthalten); pflanzliche Aromen und Essenzen für Nahrungszwecke (soweit in Klasse 30 enthalten), ausgenommen ätherische Essenzen und Öle; Relish (Würzmittel); Mayonnaise; Salz, Senf.

Die Markenstelle hat die Anmeldung zunächst als freihaltebedürftig beanstandet, worauf die Anmelderin unter Vorlage von Unterlagen, vor allem zu eingetragenen Marken dieses Namens (z. T. neben weiteren Bestandteilen), erwidert hat.

In einem ersten Beschluss vom 8. Dezember 2003 hat die Markenstelle für Klasse 30 die angemeldete Marke sodann zurückgewiesen, da die Bezeichnung "PORTLAND" gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als geographische Herkunftsangabe auf die Großstadt im US-amerikanischen Bundesstaat Oregon hinweisen könne. Diese über einen Tiefseewasserhafen verfügende Metropole zähle zu den wichtigsten Handels- und Industriestädten im Westen der USA und weise

u. a. auch Nahrungsmittelindustrie auf. Es sei denkbar, dass dort Kräuter angebaut sowie Gewürze usw. hergestellt und als exportgeeignete Waren z. B. auf dem Seeweg nach Deutschland eingeführt würden. Jedenfalls erscheine eine solche Entwicklung in Zukunft nicht ausgeschlossen. Im Übrigen bestehe bei Namen von Ländern, Regionen und Großstädten eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass sie als geographische Herkunftsangaben zur freien Verwendung für nahezu alle Waren benötigt werden könnten. Dem Beschluss waren zwei Internet-Seiten und ein Auszug aus der Brockhaus Enzyklopädie beigelegt.

Die Erinnerung der Anmelderin ist von der mit einer Regierungsangestellten im höheren Dienst besetzten Markenstelle durch Beschluss vom 9. Juli 2004 zurückgewiesen worden. Die Begründung folgt im Wesentlichen der des Erstbeschlusses, wobei ergänzend darauf abgestellt wird, dass aus den USA importierte Lebensmittel, wie Saucen und Senf zum Grillen, und sonstige Verbrauchsgüter in Deutschland angeboten würden. Voreintragungen ähnlicher oder sogar identischer Marken und Vorentscheidungen - gerade auch ausländischer Behörden - entfaltet keine Bindungswirkung.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt den (sinngemäßen) Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 30 vom 8. Dezember 2003 sowie vom 9. Juli 2004 aufzuheben.

Ihrer Ansicht nach reichen die tatsächlichen Feststellungen der Markenstelle nicht für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses aus: Es sei nicht belegt, dass in Portland/Oregon Unternehmen ansässig seien, die Kräuter, Gewürze, Soßen, Haushaltshalterungen für Gewürzgefäße, Gewürzmühlen und -streuer herstellten. Zudem wäre der Import dort hergestellter Waren nach Deutschland in Anbetracht der räumlichen Entfernung unwahrscheinlich. Dem deutschen Publikum sei Portland

auch nicht als amerikanische Großstadt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung bekannt.

Die Anmelderin weist nochmals auf die Eintragung von Marken, die PORTLAND lauten oder diese Bezeichnung als Bestandteil enthalten, in Deutschland und den USA hin. Aus letzteren könne sich zumindest eine Einschränkung des Freihaltebedürfnisses ergeben. Wenn nämlich Mitbewerber durch ausländische Registrierungen bereits gehindert sein, die Bezeichnung dort als betrieblichen Herkunftshinweis zu nutzen, könne eine Assoziation zwischen geographischem Gebiet und betroffenen Waren nicht entstehen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, jedoch nicht begründet, weil einer Registrierung der als Marke angemeldeten Bezeichnung das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht. Nach dieser Bestimmung sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit und der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren dienen können.

Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die in Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie ergangen ist, verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass unmittelbar warenbeschreibende Angaben, einschließlich solcher über die geographische Herkunft, von allen frei verwendet werden können. Die Monopolisierung einer derartigen beschreibenden Angabe zugunsten eines einzigen Unternehmens ist deshalb nicht zulässig (EuGH GRUR 1999, 723, 725 - Chiemsee, Nr. 25). Im Vordergrund stehen dabei die Interessen der Mitbewerber auf dem Markt.

Einer Registrierung von geographischen Bezeichnungen steht aber auch das Allgemeininteresse entgegen, welches insbesondere darauf beruht, dass diese nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der betreffenden Warengruppen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, etwa dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verbinden (EuGH Chiemsee, a. a. O., Nr. 26). Insoweit kommt bei der Prüfung, ob ein geographischer Begriff als Produktmerkmalsbezeichnung in Betracht kommt (und nicht nur bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), auch dem Verständnis und den Vorstellungen der Endverbraucher Bedeutung zu. Nur wenn die konkret beanspruchten Waren mit dem betreffenden Ort oder mit den Eigenschaften der als solche erkennbaren geographischen Region vernünftigerweise weder gegenwärtig noch in absehbarer Zukunft in Verbindung gebracht werden können, scheidet das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus (EuGH Chiemsee, a. a. O., Nr. 31; Ullmann, GRUR 1999, 666, 672 li. Sp.).

Dagegen ist nicht erforderlich, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes "Freihaltebedürfnis" im Sinne der früheren deutschen Rechtsprechung besteht (EuGH Chiemsee, a. a. O., Nr. 35; vgl. allgemein auch Senatsbeschluss GRUR 2004, 685, 689 li. Sp. - LOTTO).

Der Ortsname "Portland" komme nach diesen Grundsätzen als geographische Herkunftsangabe in Betracht. Durchschnittlich informierte, aufmerksame deutsche Verkehrskreise - Mitbewerber ebenso wie Endverbraucher - werden Portland in erster Linie als Name der im US-amerikanischen Bundesstaat Oregon gelegenen Großstadt kennen. Diese ist - nach Los Angeles und San Francisco und neben Seattle - eine der bedeutendsten Städte an der Westküste der USA. Sie ist nicht nur solchen inländischen Verkehrskreisen bekannt, die Handelsbeziehungen nach Nordamerika unterhalten, sondern weit darüber hinaus auch im allgemeinen Publikum (von völlig ungebildeten und/oder desinteressierten Schichten abgesehen). Dass Portland - wie die Anmelderin im patentamtlichen Verfahren vorgetragen

hat - möglicherweise nicht zu den zehn größten Städten der USA zählt, ist nicht maßgeblich. Auch bedeutende deutsche Städte wie Aachen, Dresden oder Lübeck - um nur solche zu nennen, die in Verbindung mit Lebens- und Genussmittelherstellung stehen - gehören nicht zu den zehn größten im Lande; gleichwohl sind ihre Namen - international - nicht markenschutzfähig.

Es kann auch keinem Zweifel unterliegen, dass Portland eine bedeutende Industrie- und Handelsstadt ist, wie bereits die Markenstelle näher belegt hat (vgl. ergänzend *The New Encyclopaedia Britannica*, 15th Edition, Volume 9, S. 628). Welcher Art die dort ansässige Nahrungsmittelindustrie im Einzelnen ist, bedarf keiner näheren Aufklärung. Die Vermutung der Anmelderin, es handele sich (nur) um Brauereien oder landwirtschaftliche bzw. gärtnerische Betriebe, ist spekulativ. Wenn in Portland auch fleischverarbeitendes Gewerbe angesiedelt ist (vgl. *The New Encyclopaedia Britannica*, a. a. O., "Meat-Packing"), so ist bereits von daher ein Bezug zu den vorliegend beanspruchten Waren, vor allem in den Klassen 29 und 30, gegeben. Denn Gewürze aller Art, Soßen, Salz usw. werden teils schon bei der Verarbeitung von Fleisch (z. B. bei der Herstellung von Konserven) benötigt, teils gelangen sie jedenfalls zusammen mit Fleisch zum Verbrauch, was etwa auch für Dips aller Art, Relish, Mayonnaise und Senf gilt. Gerade der Westen der USA gilt als das klassische Gebiet, in dem gegrilltes Fleisch - bei schönem Wetter meist im Freien (sog. Barbecue) - zusammen mit vielen der beanspruchten Zutaten genossen wird. Für zahlreiche deutsche Verbraucher verkörpert dies eine typische amerikanische Lebensgewohnheit bzw. einen Lebensstil. Der Name einer US-amerikanischen Großstadt ist deshalb generell geeignet, so gekennzeichneten Produkten des Lebensmittelsektors ein besonderes Ansehen - unabhängig von einer etwaigen Täuschungseignung über die geographische Herkunft - zu verschaffen. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist deshalb im Licht der Chiemsee-Entscheidung (a. a. O., Nr. 26) eine Monopolisierung des Städtenamens PORTLAND für die beanspruchten Erzeugnisse nicht vertretbar.

Der Senat sieht keine Möglichkeit zu einer Differenzierung innerhalb des Warenverzeichnisses der angemeldeten Marke. Sämtliche beanspruchten Lebensmittel in den Klassen 29 und 30 können entweder aus Portland stammen oder aber zumindest einen Bezug zu dortigen Lebensgewohnheiten aufweisen. Die Produkte in den Klassen 14, 20 und 21 weisen von ihrer Zweckbestimmung her einen nahe liegenden Bezug zu den Gewürzen und Gewürzmischungen in den Lebensmittelklassen auf. Das Allgemeininteresse an der Freihaltung der Marke für die (Haupt-)Waren umfasst deshalb auch solche (Neben-)Produkte, die mit diesen in einer unmittelbaren Verbindung stehen. Ob es in Portland auch Fabrikationsbetriebe für derartige Erzeugnisse gibt, ist von daher nicht entscheidungserheblich.

Das Allgemeininteresse an der Freihaltung der geographischen Bezeichnung PORTLAND entfällt nicht deshalb, weil es neben Portland/Oregon noch zwei weitere, kleinere Städte dieses Namens (im US-Bundesstaat Maine und im australischen Bundesstaat Victoria) gibt, außerdem auch noch eine Insel dieses Namens im Ärmelkanal (vgl. Brockhaus Enzyklopädie, 20. Aufl., Bd. 17, S. 369). Für deutschsprachige Städtenamen - allerdings im konkreten Fall von Kleinstädten - ist anerkannt, dass die Einmaligkeit der Ortsbezeichnung nicht Voraussetzung für die Annahme ist, sie könne als geographische Herkunftsangabe Verwendung finden (BGH GRUR 2003, 882 - Lichtenstein). Für den Senat sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen könnten, an außerdeutsche geographische Angaben - sofern sie, wie hier, im Inland über hinreichende Bekanntheit verfügen - geringere Anforderungen zu stellen als an inländische (vgl. Senatsbeschluss 32 W (pat) 322/03, GRUR 2005, 677 = BIPMZ 2005, 268 - Newcastle; 27 W (pat) 118/97 - Sheffield).

Dass es - zumindest im US-amerikanischen Bereich - üblich ist, dem Namen einer mehrfach vorkommenden Stadt den des jeweiligen Bundesstaates hinzuzufügen, stellt kein Argument gegen das Bestehen eines Interesses an der Freihaltung von Monopolrechten dar. Die üblicherweise erfolgende Hinzufügung eines lokalisierenden Zusatzes (z. B. des Namens von Bundesstaaten, Provinzen, Flüssen usw.)

lässt es nicht als vertretbar erscheinen, den Ortsnamen selbst (ohne Zusatz) als Marke einzutragen. Diese Frage wurde allerdings in der früheren Rechtsprechung des Bundespatentgerichts unter der Geltung des Warenzeichengesetzes nicht immer einheitlich beantwortet (vgl. einerseits BPatGE 15, 219 - SANTIGO, andererseits Mitt. 1991, 98 - Santiago; siehe auch Mitt. 1993, 349 - Jackson). Die Kommenterliteratur zum MarkenG ist in dieser Frage ebenfalls nicht völlig einer Meinung (vgl. einerseits Ekey/Klippel/Fuchs-Wisseemann, MarkenG, § 8 Rdn. 50, andererseits Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn. 321, jeweils a.E.). Der Senat ist jedenfalls der Auffassung, dass bekannte Ortsnamen auch dann nicht in Alleinstellung markenschutzfähig sind, wenn ihnen im Allgemeinen ein individualisierender Zusatz beigefügt wird.

Die in Umsetzung von Art. 6 Abs. 1 Markenrichtlinie ergangene Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG ist nicht geeignet, ein vorhandenes Eintragungshindernis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu relativieren oder die Anforderungen an die erforderliche strenge und vollständige Prüfung herabzusetzen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 - Libertel, Nrn. 58, 59). Der Regelungsgehalt beider Bestimmungen ist nämlich verschieden. Zweck des Eintragungsverbots nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es, bereits im Registerverfahren die Entstehung von Fehlmonopolisierungen an unmittelbar beschreibenden Angaben zu verhindern. § 23 Nr. 2 MarkenG stellt demgegenüber eine zusätzliche Sicherung der Mitbewerber bei der Verwendung derartiger beschreibender Angaben, welche aus irgendwelchen Gründen gleichwohl zur Eintragung gelangt sind, dar. Die negativen Folgen einer etwaigen Fehleintragung sollen abgemildert werden, die Regelung stellt aber keine Rechtfertigung dafür dar, die gebotene gründliche und umfassende Prüfung der Schutzhindernisse im Registrierungsverfahren zu beschränken (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 246, § 23 Rdn. 23 m. w. Nachw.).

Aus der Eintragung und Schutzgewährung für andere (deutsche und ausländische) Marken, welche PORTLAND - in Alleinstellung oder neben anderen Bestandteilen - enthalten, vermag die Anmelderin keinen Anspruch auf Registrierung im vorliegenden Fall abzuleiten. Voreintragungen führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z. B. BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor, Nrn. 43, 44; GRUR 2004, 428 - Henkel, Nr. 63). Durch die zuletzt angeführten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (in Verbindung mit dem Chiemsee-Urteil, a. a. O.) ist der früheren Rechtsprechung des Bundespatentgerichts - auf die sich die Anmelderin im patentamtlichen Verfahren bezogen hat -, wonach der Eintragung eines ausländischen Städtenamens in das Markenregister des Heimatstaats zumindest ein tatsächliches Indiz gegen das Bestehen eines Freihaltungsbedürfnisses entnommen werden kann (GRUR 1993, 122 - ENFIELD), die Grundlage entzogen.

Ob die Bezeichnung PORTLAND zusätzlich auch jeglicher Unterscheidungskraft entbehrt (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), kann dahingestellt bleiben, wobei allerdings nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs einer Wortmarke, die Merkmale von Waren (und Dienstleistungen) - also auch die geographische Herkunft - beschreibt, aus diesem Grunde zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Produkte fehlt (Postkantoor, a. a. O., Nr. 86).

Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur Fortbildung des Rechts zugelassen. Die Frage, ob mehrfach vorkommende Namen ausländischer Städte, von denen zumindest eine im Inland Bekanntheit genießt, auch ohne

lokalisierenden Zusatz dem Allgemeininteresse an der Freihaltung geographischer Angaben unterliegen, bedarf höchstrichterlicher Erörterung und Klärung.

Prof. Dr. Hacker

Richter Kruppa ist infolge  
Krankheit verhindert zu  
unterschreiben.

Viereck

Prof. Dr. Hacker

Pü