



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 112/06

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 306 22 971.4**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Am 5. April 2006 ist die Wortmarke

### **Eastgermany**

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, auch Sportbekleidungsstücke, einschließlich T-Shirts, Sweatshirts, Sportswear, Jacken, Regenjacken, Lederbekleidungsstücke aller Art (soweit in Klasse 25 enthalten); Schuhwaren, auch Freizeitschuhe, Sportschuhe, Stiefel; Kopfbedeckungen aller Art, auch Cappies, Kopftücher, Hüte, Baseballkappen, Mützen, Baskenmützen einschließlich Stirn- und Schweißbänder; Anzüge, Unterwäsche, Babywäsche, Badeanzüge, Badehosen, Bademäntel, Bademützen, Büstenhalter, Damenkleider, Fußballschuhe, Golfschuhe, Gürtel, Gymnastikbekleidung, Gymnastikschuhe, Halstücher, Hausschuhe, Hemdblusen, Hemden, Hosen, Hosenträger, Jacken, Kapuzen, Krawatten einschließlich Binder, Fliegen, Leibwäsche, Mäntel, Overalls, Pullover, Radfahrbekleidung, Röcke, Schals, Schlafanzüge, Nachthemden, Schürzen, Skischuhe, Socken, Strandanzüge, Sweater, Tricotbekleidung, Tricots, Uniformen, Unterhosen, Unterwäsche, Handschuhe, Strumpfhosen;

Klasse 35: Dienstleistungen einer Werbeagentur, nämlich die Kundenberatung, Erstellung von Strategien, Umsetzung und Planung, sowie Konzeption, Produktion, Durchführung und Erfolgskontrolle von Werbemaßnahmen;

Klasse 41: Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten; Musikdarbietungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Aufführungen einer Musikgruppe / Rock-Pop-Band, nämlich Aufführung, Durchführung und Organisation von Konzerten, Herausgabe, Veröffentlichung von Druckerzeugnissen, insbesondere Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Periodica, Postern, Plakaten, Fotografien; Zusammenstellung von Multimedia-, Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Rundfunkunterhaltung, künstlerische Darbietungen, Darbietungen als Disk-Jockey, Darbietungen von Showveranstaltungen, Durchführung von sportlichen, kulturellen und informativen (für kulturelle und/oder Unterrichtszwecke) Veranstaltungen, Veranstalten von Konzerten, Events (für kulturelle und/oder Unterrichtszwecke), Festivitäten, Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien und Vorträgen, Vermittlung von Konzerten, Events (für kulturelle und/oder Unterrichtszwecke), Festivitäten, Konferenzen, Tagungen, Seminaren, Lehrgängen, Symposien und Vorträgen; Filmproduktion, Filmverleih, Filmvorführungen, Unterhaltungsvorstellungen, Betrieb von Tonstudios, Vermietung von Tonaufnahmen

(Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung des Schriftsatzes vom 8. Mai 2006).

Mit formlos zur Post gegebenem Bescheid vom 8. Mai 2006 hat die Markenstelle die Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen absoluter Schutzunfähigkeit beanstandet. Die angemeldete Marke "Eastgermany" sei die ohne weiteres verständliche Bezeichnung für "Ostdeutschland", dem Gebiet der früheren DDR. Damit stelle sie lediglich eine rein beschreibende Sachangabe über die Herkunft, Thematik, den Inhalt und die Bestimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dar. Als geografische Herkunftsangabe sei sie freizuhalten und dürfe nicht markenrechtlich geschützt werden. Zudem sei sie nicht geeignet, die Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Herkunft aus einem Unternehmen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dem Bescheid sind Ausdrucke von Trefferseiten einer Internetsuchmaschine zum Suchbegriff "eastgermany" und eine PAVIS-Zusammenfassung der Entscheidung des 30. Senats vom 19. November 2001 (30 W (pat) 39/01 - "Design Zentrum Nordrhein Westfalen") beigelegt worden.

In einem Telefonat vom 6. Juli 2006, später auch in der Erinnerungsbegründung vom 12. Juli 2006, hat der Anmelder geltend gemacht, den Beanstandungsbescheid zunächst nicht erhalten zu haben, wobei er laut dem Aktenvermerk der Markenstelle über den Inhalt des o. g. Telefonats um sofortigen Erlass einer Entscheidung gebeten habe. Hierauf hat die Markenstelle durch die Erstprüferin die Anmeldung mit Beschluss vom 6. Juli 2006 nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen und dabei zur Begründung auf den Inhalt des Beanstandungsbescheids vom 8. Mai 2006, dem der Anmelder sachlich nicht widersprochen habe, verwiesen.

In der Begründung seiner hiergegen eingelegten Erinnerung hat der Anmelder geltend gemacht, dass ihm der Beanstandungsbescheid nicht bekannt gewesen sei und er die Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung erst aus dem Be-

schluss erfahren habe. Er sei von der Markenstelle auch nicht über alle rechtlichen Möglichkeiten und Konsequenzen informiert worden und habe eine ernsthafte Überprüfung nicht erkennen können. Daher beantrage er die Rückzahlung der Erinnerungsgebühr.

Im Laufe des Erinnerungsverfahrens ist dem Anmelder der Beanstandungsbescheid vom 8. Mai 2006 per Einschreiben zugestellt worden (Bescheid vom 4. August 2006).

Mit Beschluss vom 21. August 2006 hat die Markenstelle die Erinnerung und zugleich den Antrag auf Rückzahlung der Erinnerungsgebühr zurückgewiesen. Nach Auffassung der Erinnerungsprüferin fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die angemeldete Bezeichnung "Eastgermany" werde von den angesprochenen Verkehrskreisen dahingehend verstanden, dass es sich um Waren handele, die aus der ehemaligen DDR (auch als "Ostdeutschland" bezeichnet) stammten oder um Dienstleistungen, die mit der ehemaligen DDR zu tun hätten. Es handele sich um eine mittelbare geografische Herkunftsangabe, die im Rahmen des neuerlich aufgelebten Interesses an Produkten aus den neuen Bundesländern verwendet werde. Auch wenn die Anmeldemarke "Eastgermany" ein englisches Wort sei, so werde sie dennoch ohne weiteres als "Ostdeutschland" verstanden. Damit sei sie nicht geeignet, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer zu unterscheiden. Insbesondere werde der Verkehr nicht darauf kommen, dass sie einen Bezug zu dem Familiennamen des Anmelders haben solle. Vielmehr werde der Verkehr von der nahe liegenden Übersetzung "Ostdeutschland" ausgehen.

Für eine Rückzahlung der Erinnerungsgebühr bestehe kein Anlass, da kein Fehler der Markenstelle ersichtlich sei, der den Anmelder veranlasst hätte, Erinnerung einzulegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse 35 vom 6. Juli 2006 und vom 21. August 2006 aufzuheben.

Zur Begründung führt er aus, dass ihm der im Anmeldeverfahren übliche Amtsbescheid nachweislich erst nach Einlegung der Erinnerung zugestellt worden sei. Entgegen der Auffassung der Erinnerungsprüferin handele es sich dabei sehr wohl um einen Fehler der Markenstelle. Außerdem weise die Anmeldemarke die erforderliche Unterscheidungskraft auf, da die Vermarktung der Marke "Eastgermany" ausschließlich über die dem Anmelder gehörende deutsche Domain "eastgermany.de" erfolge.

Mit Bescheid vom 25. Juli 2008 sind dem Anmelder Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden, wobei der Senat darauf hingewiesen hat, dass nach seiner vorläufigen Rechtsauffassung die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG dem Erfolg der Beschwerde entgegenstehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Die Beschwerde ist nicht begründet. Die angemeldete Marke ist jedenfalls nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren

oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Der Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Marke verfolgt nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (s. u. a. EuGH GRUR 2004, 146, Rdn. 30 - 32 - Doublemint) das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können.

Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdn. 25, 26 - Chiemsee zur entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken).

Die angemeldete Marke "Eastgermany" wird von weiten Teilen der angesprochenen Verkehrskreise, von denen Grundkenntnisse der englischen Sprache erwartet werden können, ohne weiteres dem (üblicherweise mit zwei Worten geschriebenen) englischen Ausdruck "East Germany" gleichgesetzt, und wie dieser als die direkte Übersetzung des geografischen Begriffs "Ostdeutschland" verstanden. Mit "Ostdeutschland" wird wiederum (je nachdem, ob es sich um einen historischen oder aktuellen Kontext handelt) die bis 1990 existierende Deutsche Demokratische Republik oder, in aktuellen Zusammenhängen, das Gebiet der ehemaligen DDR, also der heutigen fünf neuen Bundesländer, bezeichnet. Hierzu wird auf das Ergebnis der Senatsrecherche verwiesen, insbesondere die Erläuterung zum Stichwort "East Germany" in der englischsprachigen Ausgabe des Internet-Lexikons Wikipedia ([http://en.wikipedia.org/wiki/East\\_Germany](http://en.wikipedia.org/wiki/East_Germany)). Das Rechercheergebnis zeigt insbesondere, dass der angemeldete Ausdruck auch in deutschsprach-

chigen Presseveröffentlichungen oder in der Werbung und Produktpräsentation verwendet wird, vgl. etwa

[www.manager-magazin.de/unternehmen...](http://www.manager-magazin.de/unternehmen...) (Artikel vom 18. Juli 2001):

(Überschrift:) "Autos "Made in East-Germany""

Die Automobilindustrie ist Konjunkturmotor und einer der wichtigsten Arbeitgeber in Ostdeutschland. ...";

[www.yatego.com/tdruck-textil-werbedruck/...](http://www.yatego.com/tdruck-textil-werbedruck/...):

"Made in East-Germany Sweatjacke ...

Jetzt zeigen Sie, woher Sie kommen ... die ultimative Sweatjacke "Made in East-Germany".

Insbesondere konnte die Bezeichnung "Eastgermany" auch für unterhaltende Dienstleistungen der Klasse 41 als geografische Beschreibung belegt werden:

[www.kellyfamily.de/php/output/...](http://www.kellyfamily.de/php/output/...):

"The Kelly Family - 1996 – Live in East Germany".

Zudem wird die englische Bezeichnung "East Germany" auch im Rahmen des ungehinderten Ex- oder Imports von Waren oder Dienstleistungen benötigt, wie etwa englischsprachige Hinweise von deutschen Unternehmen zeigen, z. B.

[www.archut.de/hawita-englisch...](http://www.archut.de/hawita-englisch...)

"... Sales and Advice Centre

East Germany

...

07751 Jena-Wogau".

Damit handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine geografische Angabe, die in Bezug auf die hier beanspruchten Bekleidungswaren der Klas-

se 25, die werbebezogenen Dienstleistungen der Klasse 35 und die Veranstaltungs- und Veröffentlichungsdienstleistungen der Klasse 41 von den Mitkonkurrenten des Anmelders zur freien beschreibenden Verwendung über die geografische Herkunft oder Bestimmung ihrer Waren und den Ort bzw. das geografische Schwerpunktgebiet der Erbringung ihrer Dienstleistungen benötigt wird. Sie ist daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Auch aus der Tatsache, dass dem Anmelder die entsprechende deutsche Domain "eastgermany.de" zusteht, können markenrechtlich keine Ansprüche abgeleitet werden, da für das Markenrecht - wie oben ausgeführt - andere Grundsätze als für die Domainvergabe gelten. Ebenso wenig hat die Zurückweisung einer Markenmeldung Einfluss auf die Berechtigung zur Führung einer Internet-Domain.

2 Die Beschwerde ist auch nicht begründet, soweit mit ihr die im Erinnerungsbeschluss ausgesprochene Zurückweisung des Antrags auf Rückzahlung der Erinnerungsgebühr angefochten worden ist.

Nach § 64 Abs. 5 MarkenG kann die Markenstelle anordnen, dass die Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die Erinnerung ganz oder teilweise zurückgezahlt wird. Hierbei gelten die gleichen Grundsätze wie bei der Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 MarkenG, so dass auf die zu dieser und den entsprechenden Bestimmungen des Patentgesetzes ergangene Rechtsprechung zurückgegriffen werden kann. Danach stellt die Rückzahlung der Gebühr gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit eine Ausnahme dar. Sie wird nur aus Billigkeitsgründen angeordnet, d. h. in Fällen, in denen es aufgrund der besonderen Umstände unbillig wäre, die Gebühr einzubehalten. Billigkeitsgründe können sich insbesondere aus Verfahrensfehlern ergeben, wobei jedoch stets die erforderliche Kausalität zwischen dem jeweiligen Fehlverhalten und der Notwendigkeit der Einlegung des Rechtsbehelfs bestehen muss (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71, Rdn. 32).

Zwar ist der Beschluss der Erstprüferin durchaus mit einem nicht unerheblichen Verfahrensfehler behaftet, denn er weist keine Begründung für das Vorliegen von Eintragungshindernissen auf. Nach dem (auch in ihrem Beschluss wiedergegeben) Inhalt ihres Vermerks über das Telefonat mit dem Anmelder vom 6. Juli 2006 ist die Erstprüferin vom Anmelder telefonisch darüber informiert worden, dass dieser den Beanstandungsbescheid vom 8. Mai 2006 nicht erhalten habe. Dann aber hätte die Erstprüferin in ihrem noch am gleichen Tag erlassenen Beschluss zur Begründung der Zurückweisungsentscheidung nicht pauschal auf den Inhalt dieses Bescheides und die darin angegebenen Gründe verweisen dürfen, denn sie musste nunmehr davon ausgehen, dass diese Gründe dem Anmelder gerade nicht bekannt waren. Zumindest hätte dem Beschluss eine Kopie des Beanstandungsbescheids beifügt werden müssen. Dies ist nach dem Inhalt der Akten offensichtlich nicht geschehen (vgl. Anlagen-Vermerk im Begleitbescheid vom 6. Juli 2006 (Bl. 14 der Aktenakte), sondern erst später im Erinnerungsverfahren nachgeholt worden. Damit enthielt weder der Beschluss selbst noch eine seiner Anlagen auch nur ansatzweise eine Begründung, warum die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG vorliegen. Der Beschluss entspricht somit nicht dem Begründungserfordernis aus § 61 Abs. 1 MarkenG.

Allerdings liegt die erforderliche Kausalität zwischen dem Verfahrensfehler und der Einlegung der Erinnerung nicht vor. Denn die Beifügung einer Beschlussbegründung hätte den Anmelder offensichtlich nicht davon abgehalten, dennoch den Rechtsbehelf der Erinnerung einzulegen. Dies zeigt schon sein späteres Verhalten. Mit Bescheid vom 4. August 2006 ist ihm der Beanstandungsbescheid übersandt worden, so dass er Gelegenheit hatte, die Aufrechterhaltung der Erinnerung zu überdenken. Daraufhin hat er sich der Eingabe vom 9. August 2006 geäußert und darin insbesondere mit seiner Bitte, ihm einen eventuellen Termin für eine Entscheidung zu nennen, erkennen lassen, dass er die Erinnerung aufrechterhalten will. Zudem hat er im Anschluss an den mit einer weiteren Begründung versehenen Erinnerungsbeschluss eine Beschwerde eingelegt, die u. a. auch auf inhaltliche Gründe gestützt wird und bis heute aufrechterhalten wird. Unter diesen Um-

ständen ist davon auszugehen, dass der Anmelder die Erinnerung in jedem Fall auch dann eingelegt hätte, wenn der Beschluss der Erstprüferin mit Gründen versehen worden wäre. Somit fehlt es an der Kausalität zwischen dem Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der Entrichtung der Rechtsbehelfsgebühr.

Dies gilt im Ergebnis auch, soweit der Anmelder die Verletzung rechtlichen Gehörs rügt, da ihm der Beanstandungsbescheid vom 8. Mai 2006 und seine Anlagen zunächst nicht zugestellt worden seien. Denn jedenfalls mit Bescheid vom 4. August 2006 ist ihm der Bescheid zugestellt worden und er hat sich hierauf (inzwischen mehrfach) geäußert. Die Erinnerungsprüferin und (mit dem vorliegenden Beschluss) auch der Senat haben jedoch im Ergebnis keine andere Entscheidung getroffen als die Erstprüferin. Auch bei korrekter Sachbehandlung hätte also keine andere Entscheidung ergehen können, die die Einlegung der Erinnerung und damit die Entrichtung der Erinnerungsgebühr hätte entbehrlich machen können.

Bender

Knoll

Kätker

CI