



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 2/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke DE 301 62 843

(hier: Lösungsverfahren S 87/07)

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Mai 2008 aufgehoben.

Der Antrag auf Löschung der Marke DE 301 62 843 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke DE 301 62 843

MAR Y SOL

ist am 22. Februar 2002 zur Kennzeichnung der Dienstleistung

„Bewirtung von Gästen“

in das Markenregister eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke beantragt, da der Eintragung absolute Schutzhindernisse entgegengestanden hätten und weiterhin entgegenstünden. Dem Zeichen fehle die Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da es vom - insoweit durch Urlaubsreisen vorgebildeten - inländischen Verkehr nur als „Meer und Sonne“ verstanden werde. Das Zeichen sei zudem im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschreibend für die eingetragenen Bewirtungsleistungen, da es lediglich darauf hinweise, dass das gastronomische Ambiente spanischen bzw. mediterranen Charakter habe und in seiner Ausgestaltung „erholungs- und urlaubstypisch“ sei.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag - rechtzeitig - widersprochen und ist dem Löschungsbegehren auch inhaltlich entgegengetreten.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die angegriffene Marke durch Beschluss vom 7. Mai 2008 gelöscht, da ihm jedenfalls die erforderliche Unterscheidungskraft fehle und auch bereits zum Zeitpunkt der Eintragung gefehlt habe. Die Wortfolge „MAR Y SOL“ gehöre in ihren Einzelbestandteilen und in der Gesamtheit zu den geläufigsten Begriffen der spanischen Sprache und werde auch vom inländischen Verkehr ohne weiteres verstanden. Der Verkehr werde in der angemeldeten Wortfolge daher lediglich eine werbende Anpreisung und den Sachhinweis auf ein Speisen- und Getränkeangebot und ein Ambiente nach mediterranem bzw. spanischem Charakter sehen. Der Verbraucher sei im Gastronomiebereich ferner daran gewöhnt, dass Lokale mit landestypischem Angebot meist in der Landessprache bezeichnet würden. Der Kunde messe der Bezeichnung daher nur eine Werbefunktion, nicht jedoch einen betriebskennzeichnenden Herkunftshinweis bei. Vergleichbar gebildete Bezeichnungen für die Beherbergung oder Verpflegung von Gästen seien vom Bundespatentgericht häufig für schutzunfähig gehalten worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Maßgeblich für die Beurteilung eines fremdsprachigen Begriffes sei das inländische

Verkehrsverständnis. Nach statistischen Erhebungen des demoskopischen Instituts Allensbach aus dem Jahr 2008 sprächen lediglich 6% der deutschen Bevölkerung Spanisch. Das Deutsche Patent- und Markenamt gehe deshalb zu Unrecht davon aus, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die angemeldete Wortfolge richtig übersetzen würden. Ein Verständnis als „Mary Sol“ und damit als weiblicher Name könne genauso angenommen werden wie die Übersetzung von „sol“ mit „Salz“ oder (franz.) „Erde, Boden“. Ferner sei die Schlussfolgerung, dass die Verkehrskreise in der Übersetzung „Meer und Sonne“ eine unmittelbar beschreibende Angabe sähen, unrichtig. In Bezug auf ein Speisenangebot sei dies geradezu „absurd“.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass die Wortfolge nicht unterscheidungskräftig sei, da es sich sowohl um eine beschreibende Angabe als auch um eine allgemeine Werbeanpreisung handle. Im Zusammenhang mit gastronomischen Dienstleistungen erschließe sich dem Verkehr ohne weiteres die Bedeutung „Meer und Sonne“. Dieser erwarte unter der angegriffenen Bezeichnung kein chinesisches oder griechisches Nationalitätenrestaurant, sondern ein spanisches, weshalb ein konkreter Zusammenhang zwischen den eingetragenen Dienstleistungen und der spanischen Wortfolge „MAR Y SOL“ bestehe. Auch vagen Bezeichnungen, sofern sie nur den konkreten Inhalt vermuten lassen, könne die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat zu Unrecht die Löschung der angegriffenen Marke DE 301 62 843 „MAR Y SOL“ angeordnet. Die angegriffene Marke war weder im Zeitpunkt der Eintragung noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag freihaltebedürftig. Sie verfügt auch über die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 50 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG).

1. Von der Eintragung ausgeschlossen im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken, welche ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen (oder Waren) dienen können. Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Dienstleistungen (oder Waren) dienen können, allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden, damit diese sie zur Beschreibung derselben Eigenschaften ihrer eigenen Produkte verwenden können (EuGH GRUR 2004, 146 - Rn. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674 - Rn. 97 - POSTKANTOOR; BGH GRUR 2008, 900, 901 - Rn. 12 – SPA; GRUR 2006, 850, 856 – Rn. 35 - FUSSBALL WM 2006). Ein in diesem Sinne beschreibender Sinngehalt kommt der angegriffenen Marke nicht zu.

Die Wortkombination „MAR Y SOL“ ist dem Spanischen entnommen und bedeutet im Deutschen „Meer und Sonne“. Mit der Markenstelle kann davon ausgegangen werden, dass maßgebliche Teile der angesprochenen Ver-

kehrskreise diesen Sinngehalt verstehen. Es handelt sich um Grundwörter des spanischen Wortschatzes, die auch derjenige kennt, der des Spanischen an sich nicht mächtig ist, aber - wie viele - einmal seinen Urlaub in Spanien verbracht hat. Davon geht im übrigen ersichtlich auch die Markeninhaberin aus, da ihre Zeichenwahl ansonsten nicht erklärlich wäre.

Indessen werden durch das Begriffspaar „MAR Y SOL“ bzw. „Meer und Sonne“ ersichtlich keine Eigenschaften der beanspruchten Dienstleistung „Bewirtung von Gästen“ oder der verabreichten Speisen und Getränke selbst beschrieben. Es wird lediglich ein unterschwelliger Hinweis darauf gegeben, dass das unter dieser Marke unterbreitete Bewirtungsangebot an der spanischen Küche orientiert ist, vielleicht auch, dass die Räumlichkeiten ein spanisch-mediterranes Ambiente ausstrahlen. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG wird dadurch jedoch nicht einmal ansatzweise berührt (vgl. BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN; BPatG 26 W (pat) 226/00 – Go Spain; 25 W (pat) 102/01 - Caribbean Village; 29 W (pat) 164/99 – Le Midi).

2. Vor diesem Hintergrund kann der angegriffenen Marke auch nicht jede Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden. Mangels beschreibenden Sinngehalts könnte von fehlender Unterscheidungskraft nur ausgegangen werden, wenn es dafür besondere Anhaltspunkte gäbe. So könnte es etwa liegen, wenn es bereits eine größere Anzahl von Restaurantbetrieben unterschiedlicher Inhaber gäbe, die ihre Leistungen unter der Bezeichnung „MAR Y SOL“ anböten. Denn wenn der Verkehr daran gewöhnt ist, dass eine bestimmte Bezeichnung von unterschiedlichen Anbietern an verschiedenen Orten verwendet wird (z. B. „Gasthof zur Post“), so mag er ihr zwar eine örtliche Unterscheidungskraft zumessen, von der erforderlichen bundesweiten Unterscheidungskraft könnte aber nicht ausgegangen werden (vgl. BPatG, Beschl. v. 2.6.2008, 30 W (pat) 170/06 - Johannes Apotheke). Im vorliegenden Fall ist es daher nicht unwahrscheinlich, dass die Bezeichnung

„MAR Y SOL“ in Spanien nicht (mehr) über eine hinreichende landesweite Unterscheidungskraft, d. h. eine landesweite Fähigkeit zur betrieblichen Individualisierung verfügt. Das hat die Antragstellerin zutreffend dargelegt (Anlage 1 zum Löschungsantrag vom 22. Februar 2007). Für den hier maßgeblichen deutschen Markt lässt sich dies jedoch nicht feststellen.

3. Nach alledem ist eine Löschung der angegriffenen Marke nicht gerechtfertigt. Es bestand keine Veranlassung, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Viereck

Mittenberger-Huber

Bb