



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 37/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2010 005 582.0**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. November 2010 und 29. April 2011 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren der Klasse 20

"Möbel; Garten- und Campingmöbel aus Holz, Kunststoff, Metall, Korb, Rohr, Binse, Weide; Ständer und Halterungen zum Aufstellen/Befestigen von Sonnenschirmen; aufblasbare Möbel"

bestimmten Marke

### **Albufeira**

mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen, weil es sich bei der angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren um eine Angabe handele, die zur Bezeichnung ihrer geografischen Herkunft dienen könne (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Zur Begründung hat sie unter Hinweis auf entsprechende Eintragungen im Internetlexikon "Wikipedia" ausgeführt, "Albufeira" sei der Name einer an der südportugiesischen Algarve gelegenen Stadt mit über 30.000 Einwohnern sowie zugleich der Name des Kreises, dessen Verwaltungssitz Albufeira sei. Die Wirtschaft Albufeiras werde überwiegend vom Tourismus getragen. In der warmen

Jahreszeit besuchten die Stadt Albufeira etwa 300.000 Feriengäste. Angesichts der touristischen Bedeutung der Stadt und der Region um diese herum sei davon auszugehen, dass der Ortsname "Albufeira" einem markenrechtlich erheblichen Teil der allgemeinen Verkehrskreise bekannt sei. Die Art der beanspruchten Waren, nämlich schwerpunktmäßig Garten-, Camping- und Freizeitmöbel, und die Fortentwicklung des Handels innerhalb der Europäischen Union ließen die Herkunft dieser Waren aus der touristisch geprägten Region Albufeira und deren Import nach Deutschland nicht als ungewöhnlich oder unwahrscheinlich erscheinen. Bei dieser Sachlage sei anzunehmen, dass Wettbewerber künftig darauf angewiesen seien, die als Marke angemeldete geografische Angabe beschreibend als Herkunftsangabe verwenden zu können. Dass die als Marke angemeldete Ortsangabe bisher für die beanspruchten Waren noch nicht als geografische Herkunftsbezeichnung verwendet worden sei, hindere die Schutzversagung nicht, weil es nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG allein darauf ankomme, dass sie als beschreibende Angabe der geografischen Herkunft der Waren dienen könne.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Zu deren Begründung trägt sie vor, bei der Prüfung, ob eine geografische Bezeichnung als Angabe über die Herkunft von Waren und Dienstleistungen geeignet sei, komme nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (GRUR 1999, 723 ff., 725 - Chiemsee) vornehmlich dem Verständnis und den Vorstellungen der angesprochenen Verkehrskreise Bedeutung zu. Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setze voraus, dass die Angabe für den Verkehr subjektiv relevant sein könne. Deshalb stelle insbesondere die Bekanntheit der geografischen Angabe im inländischen Verkehr ein maßgebliches Beurteilungskriterium dar. Bei einer im Verkehr im Wesentlichen unbekanntem geografischen Angabe bedürfe es deshalb der Feststellung eines gegenwärtigen oder zukünftigen Freihaltungsbedürfnisses an dieser Angabe, wobei auch mögliche zukünftige Entwicklungen zu berücksichtigen seien, allerdings nur insoweit, als diese vernünftigerweise zu erwarten seien (BGH GRUR 2003, 882 ff. - Lichtenstein). Bei Zugrundelegung dieses rechtlichen Beurteilungsmaß-

stabs stehe der Eintragung der angemeldeten Marke ein Schutzhindernis nicht entgegen. Ein erheblicher Teil der durchschnittlich informierten deutschen Endverbraucher und ein ebensolcher Teil des inländischen Fachverkehrs kenne den portugiesischen Ort und den Kreis Albufeira gar nicht. Er kenne nicht einmal einen Bruchteil der deutschen Orts- und Städtenamen. Noch weniger bekannt seien ihm die Namen kleinerer ausländischer Orte, Regionen und auch Staaten. Das Bundespatentgericht habe in seinen Entscheidungen zu den als Marken angemeldeten geografischen Angaben "Halcyon" (PAVIS PROMA, 24 W (pat) 10/08) und "Carcavelos" (PAVIS PROMA, 29 W (pat) 68/07) festgestellt, dass die mangelnde Bekanntheit kleinerer Orte in einem nicht unbeachtlichen Teil des inländischen Verkehrs nicht nur für deren Unterscheidungskraft, sondern auch gegen ein Freihaltungsbedürfnis spreche. In der Stadt und im Kreis Albufeira gebe es nach den Feststellungen der Markenstelle weder aktuell Produktionsstätten und Handelsunternehmen für Möbel noch seien tatsächliche Anhaltspunkte für deren zukünftige Ansiedlung an diesem Ort von der Markenstelle festgestellt worden oder sonst feststellbar. Die danach verbleibende theoretische Möglichkeit der zukünftigen Ansiedlung solcher Betriebe an diesem Ort reiche für die Zurückweisung der Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GRUR 2009, 994 - Vierlinden) nicht aus.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die mit der Beschwerde angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke für die mit der Anmeldung beanspruchten Waren steht das

Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Der angemeldeten Marke fehlt für diese Waren auch nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Die Bejahung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt in Bezug auf geografische Angaben voraus, dass diese zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Sofern eine Verwendung als Herkunftsangabe noch nicht stattfindet, ist zu prüfen, ob sie vernünftigerweise in Zukunft zu erwarten ist (Prognoseentscheidung; EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee; BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein; GRUR 2009, 994, Nr. 15 - Vierlinden). Von entscheidender Bedeutung sind hierbei einerseits die tatsächlichen Gegebenheiten an dem fraglichen Ort in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Frage, inwieweit diese Gegebenheiten den beteiligten Verkehrskreisen bekannt sind.

Für die Eignung einer Ortsangabe zur Beschreibung der geographischen Herkunft von Waren und Dienstleistungen sprechen vor allem tatsächliche Anhaltspunkte wie der Umstand, dass in dem fraglichen Ort bereits einschlägige Herstellungs- oder Leistungsunternehmen existieren. Das Vorhandensein entsprechender Gewerbebetriebe in dem fraglichen Ort stellt aber keine notwendige Voraussetzung für die Annahme des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar (EuGH a. a. O. - Chiemsee; BGH a. a. O. - Lichtenstein). Vielmehr kommt es darauf an, ob angesichts der objektiven Gesamtumstände, insbesondere der wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes und der Infrastruktur der umliegenden Region, die Möglichkeit der Eröffnung solcher Betriebe im Zuge der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung vernünftigerweise zu erwarten oder auszuschließen ist (EuGH a. a. O. - Chiemsee). Während nach früherer deutscher Spruchpraxis besondere Feststellungen erforderlich waren, um von einer künftigen Verwendbarkeit als geographische Herkunftsangabe ausgehen zu können, bedarf es nunmehr nach der Rechtsprechung des EuGH umgekehrt besonderer Anhaltspunkte dafür, dass eine Ortsbezeichnung ausnahmsweise nicht geeignet ist, im Verkehr als Angabe über

die geographische Herkunft der betroffenen Waren und Dienstleistungen zu dienen (BGH a. a. O. - Lichtenstein). Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 ist somit nur überwunden, wenn auszuschließen ist, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen mit dem als solchen erkennbaren Ort vernünftigerweise in Verbindung gebracht werden können (EuGH a. a. O. - Chiemsee; BPatG GRUR 2006, 509, 510 - PORTLAND).

Gegen die Eignung eines Ortsnamens als beschreibende geographische Herkunftsangabe kann vor allem der Umstand sprechen, dass sich der fragliche Ort weder gegenwärtig als Sitz entsprechender Herstellungs-, Vertriebs- oder Leistungsunternehmen anbietet, noch mit anderen relevanten Anknüpfungspunkten in Zukunft ernsthaft zu rechnen ist, weil eine dahingehende wirtschaftliche Entwicklung wegen der geographischen Eigenschaften des Ortes auch aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise völlig unwahrscheinlich ist (EuGH a. a. O. - Chiemsee; EuG PAVIS PROMA T-226/09, Entscheidung vom 08.07.2009 - Alaska; BPatG PAVIS PROMA 29 W (pat) 68/07, Beschluss vom 11.11.2009 - Carcavelos; SchweizBG GRUR Int. 2003, 1037, 1038 f. - YUKON).

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt neben dem objektiv beschreibenden Charakter einer Angabe weiterhin voraus, dass die Angabe aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise als beschreibende Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen verständlich ist und deshalb gemäß dieser Bestimmung "im Verkehr" zur Beschreibung dieser Waren und Dienstleistungen dienen kann. Die beteiligten Kreise müssen den betreffenden Ort mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Verbindung bringen können bzw. es muss vernünftigerweise zu erwarten sein, dass sie zukünftig eine solche Verbindung herstellen können (EuGH a. a. O. - Chiemsee; BGH a. a. O. - Lichtenstein; a. a. O. - Vierlinden). Die insoweit maßgeblichen Verkehrskreise definiert der EuGH als "den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher". Damit kann auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein. Bei Namen

von Ländern, Regionen, größeren Städten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten besteht eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass sie als geographische Herkunftsangaben für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen ernsthaft in Betracht zu ziehen sind (BGH GRUR 1994, 905, 907 - Schwarzwald-Sprudel; BPatG GRUR 2000, 149, 150 - WALLIS; EuG GRUR 2004, 148 - OLDENBURGER). BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat) 279/04 - FES /Name einer der bedeutendsten Städte Marokkos; 27 W (pat) 517/10 - Gizeh /Name der drittgrößten Stadt in Ägypten). In erster Linie können Bezeichnungen über den Herstellungsort der Waren nicht monopolisiert werden, weil dieser häufig bei der Beschreibung der Waren angegeben wird. Ausnahmsweise kann auch der Vertriebsort als beschreibende Angabe in Betracht kommen. Angesichts des Erfahrungssatzes, dass die häufig vielfältigen Vertriebsstätten für die Eigenschaften der fraglichen Waren meist ohne entscheidende Bedeutung sind, bedarf es hierfür aber spezieller branchenbezogener Erörterungen (BPatG GRUR 2005, 677, 678 - Newcastle).

Ein Schutzhindernis besteht darüber hinaus auch bei Ortsbezeichnungen, welche die Auffassung der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, zum Beispiel dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und Dienstleistungen und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verknüpfen (EuGH a. a. O. - Chiemsee). Solche Vorstellungen können zum Beispiel auf einem bestimmten Lebensstil oder einem besonderen Flair, auf Tradition oder Modernität berufen, die der Verkehr mit dem Ort verbindet.

Bei Zugrundelegung dieses rechtlichen Maßstabs ist die Eignung von "Albufeira" als geographische Herkunftsangabe für die in der Anmeldung aufgeführten Waren, für die die angemeldete Marke eingetragen werden soll, zu verneinen.

Albufeira ist - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - der Name einer Stadt und eines Kreises an der Algarve im Süden Portugals mit ca. 30.000 Einwohnern. In Albufeira werden, soweit feststellbar, Möbel und Möbelzu-

behörde derzeit nicht hergestellt. Auch die Markenstelle hat hierfür keine Nachweise ermitteln können.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle liegen auch keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine zukünftige Eignung von "Albufeira" als geografische Herkunftsangabe vor. Die Infrastruktur der im Inland wenig bekannten Kleinstadt Albufeira - ursprünglich ein Fischerdorf - wird weitgehend vom Tourismus beherrscht. Ansonsten finden sich in Albufeira sowie in der Region Algarve lediglich Fischereibetriebe und landwirtschaftliche Betriebe sowie Betriebe, die Fischereierzeugnisse und landwirtschaftliche Erzeugnisse verarbeiten. Gegebenheiten, die künftig auch die Herstellung von Möbeln in Albufeira erwarten lassen könnten, sind dagegen nicht ersichtlich und auch von der Markenstelle nicht aufgezeigt worden. Gegen das Entstehen eines Holz, Metall oder Kunststoff verarbeitenden Gewerbes spricht insbesondere, dass es in Albufeira und in seinem Umland an den zur Herstellung von Möbeln notwendigen Grundstoffen - wie z. B. Holz - sowie an Unternehmen fehlt, die Grundstoffe wie Kunststoffe oder Metalle als Halbfabrikate erzeugen. Angesichts des Fehlens einer entsprechenden Infrastruktur reicht allein die touristische Bedeutung von Albufeira nicht aus, um ein in der Zukunft bestehendes Freihaltungsbedürfnis an dieser geografischen Angabe in Bezug auf die in der Anmeldung beanspruchten Waren zu begründen. Es ist auch nicht erkennbar, dass und ggf. welche positiv besetzten Vorstellungen der von der Ware Möbel angesprochene inländische Verkehr mit Albufeira verbinden und auf die beanspruchten Waren übertragen könnte. Bei dieser Sachlage fehlen ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme einer künftigen Eignung des Wortes "Albufeira" als geografische Herkunftsangabe.

2. Der Ortsbezeichnung "Albufeira" fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel



für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 - I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich nicht um eine Angabe, die einen beschreibenden Begriffsgehalt aufweist, welcher bei einer Verwendung der Marke für die beanspruchten Waren ohne weiteres als solcher erfasst wird. Da Portugal nicht zu den vom deutschen Verkehr stark frequentierten Urlaubszielen zählt, ist der Ort Albufeira - anders als etwa große portugiesische Städte wie Lissabon oder Porto - weiten Teilen des deutschen Verkehrs unbekannt. Der Allgemeinverkehr wird deshalb die angemeldete Marke auf dem Möbelsektor im Allgemeinen nicht als beschreibende geografische Herkunftsangabe verstehen. Auch für den Fachverkehr gilt nichts anderes, weil Albufeira auch nicht als Herstellungsort oder -region für Möbel berühmt oder bekannt ist. Da es sich bei Albufeira auch

sonst nicht um ein im Bereich der beanspruchten Waren bekanntes, beschreibend verwendetes Wort handelt, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der angemeldeten Marke für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Weitere Schutzhindernisse sind weder von der Markenstelle in den angegriffenen Beschlüssen noch im vorangegangenen Beanstandungsbescheid aufgegriffen worden. Der Beschwerde der Anmelderin ist daher stattzugeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Bb