



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 517/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 006 202

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. April 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Dr. Himmelmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Für die Waren und Dienstleistungen

- „03 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; dry-cleaning preparations; soaps; joss sticks; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices, breath freshening sprays; sunscreen preparations; laundry starch; emery paper, sand cloth
- 25 Clothing, footwear, headgear, including T-shirts, blouses, sweaters, anoraks, windbreakers, aprons, caps, hats, headbands, braces, belts (clothing), money-belts, sun visors; sportswear, footwear for sports, football boots and studs, ski boots; non-slipping devices for shoes; corsetry; babies' napkins of textile
- 32 Non alcoholic beverages including refreshing drinks, energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages; mineral water and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages as well as effervescent (sherbet) tablets and effervescent powders for drinks and non-alcoholic cocktails
- 43 Services for providing food and drink, including bar services, cafes, cafeterias, canteens, snack bars, restaurants, self-service restaurants; food and drink catering; temporary accommodation including hotels, boarding houses, holiday camps, tourist homes,

motels; temporary accommodation reservations; boarding for animals; rental of transportable buildings, bars and tents; rental of chairs, tables, table linen, glassware and bar equipment“

sucht die international registrierte Marke 1 006 202

LAUCALA

in der Bundesrepublik Deutschland um Schutz nach.

Die Markenstelle für Klasse 32 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke mit Beschluss vom 15. März 2013 teilweise, nämlich für die Dienstleistungen in der Klasse 43

„Services for providing food and drink, including bar services, cafes, cafeterias, canteens, snack bars, restaurants, self-service restaurants; temporary accommodation including hotels, boarding houses, holiday camps, tourist homes, motels; temporary accommodation reservations“

den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert, weil es sich bei der Angabe „LAUCALA“ um eine diese Dienstleistungen beschreibende Angabe handele, der deshalb auch jegliche Unterscheidungskraft fehle (§§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B PVÜ).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, bei dem Wort „LAUCALA“ handele es sich um eine geographische Angabe, nämlich den Namen einer der Inseln der Republik Fidschi, die zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der versagten Dienstleistungen dienen könne (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Fidschi-Inseln seien weltweit bekannt für Tourismus und Exklusivität. Die geographische Angabe „LAUCALA“ komme daher als beschreibender Hinweis auf die

Erbringungsstätte der versagten Dienstleistungen in Betracht. Dass die Insel „LAUCALA“ derzeit im alleinigen Eigentum der Markeninhaberin stehe und die Markeninhaberin derzeit deshalb faktisch eine Monopolstellung bei der Erbringung der versagten Dienstleistungen innehabe, sei unbeachtlich, weil Marken frei übertragbar seien und ein Eigentümerwechsel möglich sei, so dass Veränderungen der derzeitigen Eigentums- und Monopollage vernünftigerweise nicht auszuschließen seien, sondern jederzeit eintreten könnten. Da die um Schutz nachsuchende IR-Marke von den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres als geographische Herkunftsangabe verstanden werde, sei sie auch nicht geeignet, die versagten Dienstleistungen bezüglich ihrer betrieblichen Herkunft von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Ihr fehle daher auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie führt an, dass dem durchschnittlich informierten deutschen Verbraucher die Bezeichnung „LAUCALA“ als Name einer kleinen Fidschi-Insel nicht geläufig sei und er sie deshalb nicht als beschreibende Angabe einer Region oder Insel auffasse. Er kenne nicht einmal die korrekte Aussprache. Eine Assoziation mit Tourismus und Exklusivität der Fidschi-Inseln geschehe nicht. Die Bezeichnung „LAUCALA“ sei auch sonst nicht Gegenstand des allgemeinen Sprachgebrauchs. Der interessierte Verbraucher kenne allerdings den Namen des Luxus-Resorts „LAUCALA“, das auf der gleichnamigen Fidschi-Insel beheimatet sei, als Herkunftsbezeichnung für besonders hochwertige Dienstleistungen im Bereich der Beherbergung von Gästen. Bei einer Internetrecherche nach dem Wort „LAUCALA“ verwiesen die ersten Ergebnisseiten ausschließlich auf dieses Luxus-Resort. Damit habe die Bezeichnung „LAUCALA“ eine erhöhte Unterscheidungskraft für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen erworben. Des Weiteren macht die Markeninhaberin geltend, dass sie und die besagte Fidschi-Insel sowie das gleichnamige Luxus-Resort im Alleineigentum stünden und in Bezug auf die versagten Dienstleistungen eine gegenwärtige, bereits lange Jahre bestehende Monopolstellung vorliege. An dem Alleineigentum und der Monopolstellung werde

sich auch künftig nicht ohne weiteres etwas ändern, insbesondere aufgrund sehr hoher Investitionskosten. Damit sei ein Allgemeininteresse an der ungehinderten Verwendung der Ortsangabe „LAUCALA“ zu verneinen. Ergänzend verweist die Markeninhaberin auf die für ihre IR-Marke in 73 Ländern unter anderem für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen erfolgte Schutzbewilligung.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2013 aufzuheben.

II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist unbegründet. Der Bewilligung des Schutzes für die IR-Marke 1 006 202 in der Bundesrepublik Deutschland steht für die versagten Dienstleistungen der Klasse 43 zumindest das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Die Bejahung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt in Bezug auf geographische Angaben voraus, dass diese zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Dabei ist zu prüfen, ob die fragliche geographische Angabe einen Ort bezeichnet, der von den beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee; BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein; GRUR 2009, 994, Nr. 15 - Vierlinden). § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt neben dem objektiv beschreibenden Charakter einer Angabe weiterhin voraus, dass die Angabe für die beteiligten Verkehrskreise als beschreibende Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen verständlich ist. Die insoweit maßgeblichen Verkehrskreise definiert der EuGH als „den Handel und/oder den normal informierten und ange-

messen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher“. Damit kann auch das Verständnis der am Handel der betreffenden Waren bzw. dem Angebot der betreffenden Dienstleistungen beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein (BPatG MarkenR 2007, 527, 529 f. - Rapido). Insoweit können bereits die Kenntnisse eines relativ kleinen Teils aller beteiligten Verkehrskreise einer Markeneintragung entgegenstehen, da jeder Mitbewerber beschreibende Angaben frei verwenden können muss (EuGH GRUR 2004, 674 ff. - Postkantoor; GRUR 2010, 534 - PRANAHAUS). Dass eine Marke ungewohnt oder fremdsprachig ist, schließt ihre Eignung, zur Beschreibung von Waren und Dienstleistungen dienen zu können, deshalb noch nicht aus. Für die Eignung einer Ortsangabe zur Beschreibung der geographischen Herkunft von Waren und Dienstleistungen sprechen auch tatsächliche Anhaltspunkte wie z. B. der Umstand, dass in dem fraglichen Ort bereits einschlägige Herstellungs- oder Leistungsunternehmen existieren.

Bei Zugrundelegung dieses rechtlichen Maßstabs kann die Angabe „LAUCALA“ i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als geographische Herkunftsangabe für die versagten Dienstleistungen dienen.

Laucala ist - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - der Name einer der Inseln, die die Republik Fidschi bilden. Laut dem Internetlexikon „Wikipedia“ hat Laucala eine Bevölkerung von etwa 300 Einwohnern, die im gleichnamigen Dorf und verstreut an den Küsten leben und u. a. in der Tourismusbranche arbeiten. Auf Grund der Einlassungen der Markeninhaberin steht zudem fest, dass die Dienstleistungen, für die die Markenstelle der IR-Marke den Schutz verweigert hat, gegenwärtig bereits auf der Insel Laucala für Dritte erbracht werden. Ein Schwesterunternehmen der Markeninhaberin betreibt danach seit dem Jahre 2008 auf der Insel Laucala eine Luxus-Hotelanlage. Aus der umfangreichen Anlage W2 zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 15. Juni 2012 geht hervor, dass in dieser Hotelanlage Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen sowie zur Reservierung von Unterkünften angeboten und erbracht werden. Dies

ergibt sich auch aus dem Auftritt der Hotelanlage unter der Internetadresse „www.laucala.com“. Somit existiert auf der Insel Laucala bereits ein einschlägiges Leistungsunternehmen, was ein starkes Indiz für die Eignung der Angabe „LAUCALA“ als geographische Herkunftsangabe für die versagten Dienstleistungen darstellt. Dieses Unternehmen weist mit der Angabe „Laucala“ auf die gleichnamige Insel als Ort der Erbringung der Dienstleistungen hin, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind. Somit findet schon gegenwärtig eine beschreibende Verwendung der Angabe „Laucala“ für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen statt.

Die Angabe „Laucala“ ist aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise auch als beschreibende Bezeichnung des Orts verständlich, an dem die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen erbracht werden. Es trifft zwar zu, dass die Insel „Laucala“ nur eine kleine von insgesamt 332 Fidschi-Inseln ist und dass der potentielle, normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige deutsche Endabnehmer dieser Dienstleistungen nicht alle 332 Inseln namentlich kennt. Es trifft auch zu, dass – wie die Markeninhaberin vorgetragen hat – eine Reihe bedeutender deutschsprachiger Reiseführer und sogar eine Spezialseite wie www.fidschi.net die Insel „Laucala“ nicht erwähnen. Deshalb erscheint es als fraglich, ob die inländischen Endabnehmer die Angabe „LAUCALA“ als Name einer Südsee-Insel kennen und diese Angabe ihnen gegenüber als geographische Herkunftsangabe dienen kann. Dennoch besteht ein Allgemeininteresse an der Freihaltung dieser Angabe als geographische Angabe über den Ort der Erbringung der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen, weil ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Fachverkehr – hier Unternehmen der Reise- und Beherbergungsbranche – die um Schutz nachsuchende Marke als geographische Angabe kennt und zudem nicht auszuschließen ist, dass er sie zumindest künftig als beschreibende Angabe benötigt.

Die Annahme, dass der einschlägige Fachverkehr die Angabe „LAUCALA“ als Name einer Fidschi-Insel kennt, gründet darauf, dass in einer erheblichen Anzahl

von Medienberichten über den Kauf der Insel „Laucala“ durch Herrn M... bzw. eines seiner Unternehmen berichtet worden ist und weiterhin berichtet wird. Eine erhebliche Anzahl von Internetseiten, auf denen über die Insel „Laucala“ berichtet worden ist, hat die Markeninhaberin selbst als Anlage zu ihrem Schriftsatz vom 15. Juni 2012 zu den Akten des Verfahrens bei der Markenstelle eingereicht. Diese Medienberichte zeigen die touristische Erschließung dieser Insel und die Exklusivität der darauf errichteten Hotelanlage. Außerdem bieten eine Reihe von deutschen Reiseveranstaltern bzw. –vermittlern (so z. B. TripAdvisor, HolidayCheck, Intosol, Design Reisen und Art of Travel) sowie ein Immobilienmakler (V...) im Inland über das Internet die Buchung der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen in der Hotelanlage auf der Insel „Laucala“ an. Auch insoweit hat bereits die Markeninhaberin selbst einschlägige Unterlagen im Verfahren vor der Markenstelle vorgelegt.

Außerdem gibt die Markeninhaberin selbst an, dass dem deutschen Verkehr der Name der Luxus-Hotelanlage auf der Insel „Laucala Island Resort“ als Herkunftsbezeichnung für besonders hochwertige Dienstleistungen im Bereich der Beherbergung von Gästen wohlbekannt sei. Auch dieser englischsprachigen Gesamtbezeichnung entnimmt der deutsche Fachverkehr ohne weiteres, dass es sich bei „Laucala“ um eine Insel und somit um eine geographische Angabe handelt. Auf Grund dieser Tatsachen ist davon auszugehen, dass Unternehmen der Tourismusbranche in ausreichendem Maße Kenntnis davon haben, dass es sich bei „LAUCALA“ um eine geographische Angabe, nämlich den Namen einer Fidschi-Insel handelt, auf der Beherbergungs- und Verpflegungsleistungen erbracht werden. Die um Schutz nachsuchende IR-Marke besteht damit im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließlich aus einer Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen dienen kann.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin entfällt das zuvor genannte Schutzhindernis hier auch nicht deshalb ausnahmsweise, weil wegen der aktuel-

len Monopolstellung der Markeninhaberin auf der Insel „LAUCALA“ mangels ernsthafter Mitbewerber kein Allgemeininteresse an der Freihaltung vorliegt. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass zur Bezeichnung von Produktmerkmalen dienliche Angaben von allen frei verwendet werden können. Dieses Allgemeininteresse ist ein abstraktes, das stets zu berücksichtigen ist, wenn Angaben oder Zeichen zur Merkmalsbezeichnung dienen können, und zwar unabhängig davon, ob im Einzelfall für Mitbewerber ein Bedarf an dieser Angabe oder diesem Zeichen besteht oder nicht, etwa wegen einer Monopolstellung oder weil eine beschreibende Angabe durch beliebtere Synonyma überholt ist (vgl. EuGH MarkenR 2004, KPN/Postkantoor Tz. 54 ff.; BPatG, Beschluss vom 27.10.2004 – 32 W (pat) 330/02). Der im Markengesetz selbst nicht enthaltene Begriff des „Freihaltebedürfnisses“ kann insoweit entgegen dem Vorbringen der Markeninhaberin nicht als einzelfallbezogenes Korrektiv herangezogen werden. Erhebliche Bedenken gegen die Berücksichtigung aktueller Monopolstellungen besteht auch und insbesondere deshalb, weil solche Monopolstellungen sich auf Grund von Eigentumsübertragungen oder Besitzübergaben jederzeit ändern können (BGH, GRUR 1993, 43, 4 - Römigberg; GRUR 2008, 900 Rdnr. 24 – SPA II; GRUR 2006, 503 – Casino Bremen). Die Gewährung eines zeitlich unbegrenzten Markenschutzes ist insoweit nur in solchen Ausnahmefällen gerechtfertigt, in denen Veränderungen der gegenwärtigen Besitz- oder Monopol-lage auch in Berücksichtigung künftiger wirtschaftlicher Entwicklungen vernünftigerweise auszuschließen sind. Ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte hierfür sind aber weder von der Markeninhaberin vorgetragen worden noch sonst für den Senat ersichtlich. Der Verkauf und die Übertragung des Eigentums einer in privatem Eigentum und Besitz stehenden Insel und/oder einer darauf betriebenen Hotelanlage sind in Zukunft nicht ausgeschlossen. Ein staatliches Weiterveräußerungsverbot seitens der Republik Fidschi besteht offenbar nicht. Jedenfalls hat die Markeninhaberin dies nicht vorgetragen. Der vollständige bzw. der teilweise (Weiter)Verkauf von Inseln, und sei es nach Jahren oder Jahrzehnten, ist auch nicht unüblich. Zudem haben auch die Unternehmen, die künftig Teile der Hotel-

anlage nur anmieten, ein Interesse an der Nutzung des örtlichen Herkunftshinweises im Wirtschaftsverkehr.

Soweit die Markeninhaberin auf die Schutzbewilligung für ihre IR-Marke für die Dienstleistungen der Klasse 43 in 73 Ländern verweist, kann sie hieraus keinen Anspruch auf Schutzbewilligung auch in der Bundesrepublik Deutschland ableiten. Im Bereich des harmonisierten Markenrechts sind durchaus abweichende Betrachtungen hinsichtlich der Schutzzfähigkeit von Marken möglich (EuGH GRUR 2002, 804, Nr. 4 - Philips). Bei einer beanspruchten Schutzerstreckung ist jeweils ausschließlich auf die insoweit relevanten Tatsachen und Umstände des Einzelfalls abzustellen und es ist ferner zu berücksichtigen, dass diese – was z. B. die Kenntnisse und das Verständnis des Durchschnittsverbrauchers betrifft - in den einzelnen Mitgliedsstaaten durchaus unterschiedlich sein können.

Da der Schutzbewilligung für die IR-Marke 1 006 202 in der Bundesrepublik Deutschland aus den dargestellten Gründen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, konnte die Beschwerde der Markeninhaberin keinen Erfolg haben. Die Frage, ob der um Schutz nachsuchenden Marke für die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen, darüber hinaus auch – wie von der Markenstelle angenommen worden ist – jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), konnte dahingestellt bleiben.

Dr. Fuchs-Wisseemann ist
in den Ruhestand getreten
und daher an der
Unterzeichnung gehindert.

Dr. Himmelmann

Reker

Reker