



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 98/14

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
1. August 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 040 509.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Juni 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters am Amtsgericht Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

MITO

ist am 8. Juli 2013 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 5, 30 und 32 angemeldet worden:

Klasse 5:

Nahrungsergänzungsmittel,

Klasse 30:

Algen [Würzstoff]; Aromastoffe [pflanzliche] für Getränke, ausgenommen ätherische Öle; Aromen [pflanzliche], ausgenommen ätherische Öle; Bonbons; Fruchtsaucen; Gelee royale für Nahrungszwecke [nicht für medizinische Zwecke]; Getränke auf der Basis von Tee; Kaugummi, nicht für medizinische Zwecke; Konfekt, Zuckerwaren; Müsli; Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke auf der Basis von Ballaststoffen oder Kohlenhydraten; Schokolade; Schokoladetränke; Süßwaren; Tee,

Klasse 32:

Alkoholfreie Getränke, einschließlich Erfrischungsgetränke, Energy-Drinks, Molkegetränke und isotonische, hypertonische und hypotonische Getränke (für den Gebrauch beziehungsweise die Bedürfnisse von Sportlern); Bier, Malzbier, Weizenbier, Porter, Ale, Stout und Lager; alkoholfreie Malzgetränke; Mineralwasser und kohlenensäurehaltiges Wasser; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe, Essenzen und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken sowie Brausetabletten und Brausepulver für Getränke und alkoholfreie Cocktails.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2013 040 509.9 geführte Anmeldung mit Beschluss vom 3. Juni 2014 wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung eine geographische Herkunftsangabe i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei. Mito sei eine Stadt in Japan. Mito habe 271.000 Einwohnern und sei Verwaltungssitz der Präfektur Ibaraki. Die Stadt befinde sich 140 km nordöstlich von Tokio, sei ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt und verfüge über eine Universität sowie Tabak- und Textilindustrie. Damit habe Mito eine gewisse wirtschaftliche und politische Relevanz. Entscheidungserheblich sei weder, ob die Stadt den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt sei, noch ob gegenwärtig entsprechende Gewerbebetriebe dort existierten, welche die in Rede stehenden Lebensmittel und Getränke in Mito produzieren würden. Angesichts der Größe und der Bedeutung der Stadt liege es nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit, dass sich dort entsprechende Unternehmen ansiedeln könnten. Lebensmittel und Getränke aus Japan würden in Deutschland auch nach der Atomkatastrophe von Fukushima rege nachgefragt. So gebe es Onlineshops, die explizit japanische Lebensmittel und Getränke vertreiben würden. Insbesondere Algen würden in Japan hergestellt bzw. mit Japan in Verbindung gebracht. Aus der Schutzunfähigkeit könne nicht herausführen, dass dem Begriff „Mito“ auch ein anderer Bedeutungsgehalt zugeordnet werden könne als der Name einer japanischen Stadt. Bereits eine beschreibende Bedeutung genüge, um ein Freihaltebedürfnis zu begründen. Schließlich gäben auch die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen zu keiner anderen Beurteilung Anlass.

Die Anmelderin vertritt mit ihrer Beschwerde gegen den vorgenannten Beschluss die Auffassung, dass die Bezeichnung „MITO“ keine geographische Herkunftsangabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei. Diese Frage müsse aus der Sicht der beteiligten Verkehrskreise beurteilt werden. Sofern die konkret beanspruchten Waren mit dem betreffenden Ort bzw. dessen Eigenschaften vernünftigerweise weder gegenwärtig noch in absehbarer Zukunft in Verbindung gebracht

würden, scheidet ein Eintragungsverbot aus. Die Markenstelle lasse bei ihrer Beurteilung außer Acht, dass den beteiligten Verkehrskreisen die Stadt Mito nicht bekannt sei und „Mito“ nicht als Bezeichnung eines geografischen Ortes erkannt werde. Schon ihrer Größe nach sei die Stadt Mito unbedeutend. Japan habe insgesamt 126 Millionen Einwohner. Es gebe in Japan 263 Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Mito rangiere der Größe nach auf Platz 87 der Städte Japans. Auch sonst trete Mito nicht hervor. Der Sitz der Präfektur habe allenfalls eine Bedeutung auf nationaler Ebene. Mito sei kein bedeutender Industriestandort oder Handelsplatz. Touristisch sei die Gegend nicht erschlossen. Dies belege auch eine Suche in der Suchmaschine Google. Nur ein Eintrag bei Wikipedia gebe darüber Aufschluss, dass es sich um eine Stadt handle. Andere Einträge bei Google bezögen sich auf Personennamen und Firmen. Bereits erfolgte Voreintragungen des Markennamens „MITO“, auf die bereits im Eintragungsverfahren hingewiesen worden sei, würden belegen, dass die Markenämter einschließlich des DPMA bislang von einem anderen Verständnis dieses Markennamens ausgegangen seien. Selbst wenn der Verkehr „Mito“ als geografische Angabe erkennen sollte, so gebe es keine Erkenntnisse dahingehend, dass die Bezeichnung gegenwärtig mit den beanspruchten Waren in Verbindung gebracht werde. Die in Mito ansässige Industrie habe nichts mit den beanspruchten Waren zu tun. Eine entsprechende Entwicklung sei vernünftigerweise nicht zu erwarten. Soweit das DPMA anführe, dass Lebensmittel und Getränke aus Japan in Deutschland rege nachgefragt würden, bedeute dies nichts Konkretes für die Stadt Mito. Zudem befinde sich Mito in der Region von Fukushima, so dass sich die dortige Atomkatastrophe in Mito stark ausgewirkt habe.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juni 2014 aufzuheben.

Die Anmelderin hat ferner angeregt, gegebenenfalls die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 30. Juni 2016, die Schriftsätze der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Entgegen der Auffassung der Anmelderin stellt die angemeldete Bezeichnung „MITO“ im Hinblick auf die beanspruchten Waren eine beschreibende geografische Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Zeichen nicht eingetragen werden, welche ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. - DOUBLEMINT). Dabei ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl.

EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Chiemsee). Ist die Eignung für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Produkte festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 16 Rn. 32 - DOUBLEMINT, GRUR 2004, 674 Rn. 98 - Postkantoor). Entgegen der Rechtsauffassung der Anmelderin kommt es aus diesem Grund für die Bejahung eines entsprechenden Schutzhindernisses nicht darauf an, ob der Verkehr die Bezeichnung „MITO“ derzeit als Ortsnamen kennt und ob er diesen Ort mit den beanspruchten Waren in Verbindung bringt. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass die fragliche Angabe zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen „dienen kann“. Es kommt insofern also lediglich auf die objektive Eignung der Bezeichnung an, als geografische Herkunftsangabe dienen zu können. Hiervon sind demzufolge auch geographische Bezeichnungen umfasst, die den angesprochenen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten noch nicht bekannt sind. Es ist aber im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist oder auch bei realitätsbezogener Betrachtungsweise nur ernsthaft in Betracht kommt (EuGH, a. a. O. Rn. 31-34 – Chiemsee; BGH, GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. – Vierlinden; a. a. O. – STUBENGASSE MÜNSTER). Hierbei sind die Gesamtumstände, insbesondere die wirtschaftliche Bedeutung des Ortes und der zugehörigen Infrastruktur zu berücksichtigen. Anhaltspunkt für die Eignung einer Ortsangabe zur Beschreibung der geografischen Herkunft ist daher das Bestehen einschlägiger Herstellungs- und Vertriebsunternehmen am fraglichen Ort. Maßgebliche Umstände sind die branchenbezogene wirtschaftliche Bedeutung des Ortes, das allgemeine Handelsvolumen, die Infrastruktur der umliegenden Region, die Vegetation, das Vorhandensein notwendiger Grundstoffe und die jeweiligen Verkehrsanbindungen. Gegen eine Eignung einer Ortsangabe zur Beschreibung der geografischen Herkunft

kann der Umstand sprechen, dass sich der fragliche Ort weder gegenwärtig als Sitz entsprechender Herstellungs- Vertriebs- oder Leistungsunternehmen anbietet noch mit einer entsprechenden wirtschaftlichen Entwicklung in der Zukunft ernsthaft zu rechnen ist. Hiergegen können die geografischen Besonderheiten des Ortes sprechen, so dass aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise eine solche Entwicklung völlig unwahrscheinlich ist.

An diesen Maßstäben gemessen, eignet sich die angemeldete Bezeichnung „MITO“ als geografische Angabe im Sinne eines Herkunfts- bzw. Vertriebsortes für die beanspruchten Waren. Es mag sein, dass Mito in der Rangfolge der größten Städte Japans erst an 187. Stelle aufzuzählen ist. Jedoch hat Mito etwa 270.000 Einwohner und ist damit eine Großstadt. Mito ist mit Eisenbahnlinien und Autobahnen erschlossen und verfügt über eine Universität sowie Tabak- und Textilindustrie. Das Stadtgebiet grenzt an den Pazifischen Ozean. Die japanische Hauptstadt Tokyo und der dortige – bedeutende – Hafen sind nur 140 km entfernt. Angesichtes dieser Verkehrsinfrastruktur, dem großen Potential an (gut ausgebildeten) Arbeitskräften und den nahe gelegenen Absatzmärkten im Großraum Tokyo kann nicht in Zweifel gezogen werden, dass Mito zur Ansiedlung von Produktionsstätten im Bereich der Lebensmittelindustrie geeignet ist. Ein Beleg für diese Eignung sind die bereits in Mito tätigen Unternehmen. Mito genießt in Japan eine besondere Bekanntheit für die Speise „Natto“, eine Spezialität aus fermentierten Sojabohnen, die als besonders gesundheitsfördernd gilt. Verschiedene Betriebe in Mito sind mit der Herstellung von Natto befasst. Darüber hinaus ist Mito in Japan für die Pflaumenblüte bzw. Pflaumen und ein jährliches Pflaumenfest mit überregionaler Bedeutung bekannt. Damit kann bei einer realistischen Prognose die Ansiedlung von Unternehmen, die Hersteller der beanspruchten Waren sind, wie etwa Brauereien oder Betrieben zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln, in Zukunft erwartet werden. Dies gilt auch für solche Herstellungsstätten, die landwirtschaftliche Vorprodukte verarbeiten, die in Mito nicht erzeugt werden, wie Algen oder Tee. Zwar liegt Mito nicht in einem der bekannten japanischen Teeanbaugebiete und befindet sich nicht unmittelbar am Meer. Es können aber schon

wegen der guten Verkehrsinfrastruktur ohne weiteres Tee und Algen aus umliegenden Regionen verarbeitet werden.

Die von der Anmelderin angeführten Entscheidungen des Bundespatentgerichts 29 W (pat) 80/11 – Bronx; 27 W (pat) 5/14 – Lönneberga; 29 W (pat) 34/13 Yukon und 27 W (pat) 516/14 – Schloss Neubeuern stehen nicht im Widerspruch zu dem oben dargelegten. Die geographische Angabe „Lönneberga“ ist mit „Mito“ nicht zu vergleichen, da es sich bei Lönneberga um einen abseits der Hauptverkehrsrouten gelegenen Ort mit 180 Einwohnern und einer Fläche von einem halben Quadratkilometer handelt. Die Marken „Bronx“, „Yukon“ und „Schloss Neubeuern“ wurden (teils nach entsprechenden einschränkenden rechtlichen Hinweisen der befassten Senate) nur für Dienstleistungen in Anspruch genommen, so dass auch die hierzu ergangenen Entscheidungen keine vergleichbaren Sachverhalte betreffen.

Soweit die Anmelderin sich darauf stützt, dass Mito sich nicht zu einem Herstellungsort der beanspruchten Waren entwickeln werde, weil die Region von der Atomkatastrophe von Fukushima betroffen sei, führt dies zu keiner anderen Beurteilung. Die Entfernung zum havarierten Atomkraftwerk Fukushima Daiichi beträgt zwar nur 150 km. Dies hat aber nach aktuellem Erkenntnisstand keine Auswirkungen in Bezug auf das hier zu beurteilende Schutzhindernis der geografischen Herkunftsangabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, insbesondere auch nicht auf die Eignung von „Mito“ als Herkunftsort von bzw. Verarbeitungsstätte für Nahrungsergänzungsmitteln, Lebensmitteln oder Getränken. Die Evakuierungszone um die havarierten Atommeiler von Fukushima beträgt nur 20 km und die erweiterte Schutzzone nur 10 km mehr, also 30 km, so dass jedenfalls offiziell d.h. amtlicherseits relevante Auswirkungen für das circa 150 km entfernte Mito nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen sind. Dementsprechend werden - wie oben dargelegt – in Mito nach wie vor Lebensmittel hergestellt, insbesondere die Spezialität „Natto“, oder angebaut, etwa Pflaumen. Zudem können in Mito Lebensmittel verarbeitet werden, die aus anderen Regionen Japans stammen oder auch dem Ausland importiert werden. Die Anforderungen an eine realistische Prognose hin-

sichtlich der Eignung eines Ortes als zukünftiger Herstellungsorte der beanspruchten Waren würden überspannt, wenn bei Lebensmitteln vorausgesetzt würde, dass sämtliche Rohwaren in der unmittelbaren Umgebung produziert werden müssten. So wird etwa Hopfen nur in wenigen Regionen der Welt angebaut, jedoch weltweit zum Brauen von Bier verwendet und benötigt. Süßwaren- und Schokoladenhersteller, die große Mengen an Zucker und Kakao verarbeiten, sind nicht zwangsläufig auf Anbaugelände von Zucker und Kakao konzentriert. Diese Rohstoffe werden weltweit gehandelt und weiterverarbeitet.

Ausgehend von diesen Vorgaben eignet sich die angemeldete Bezeichnung für die beanspruchten Waren aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise im Sinne einer geografischen Herkunftsangabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Soweit die Anmelderin auf (vermeintlich) vergleichbare Voreintragungen verweist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach bei Voreintragungen, aber auch bei abweichenden Entscheidungen weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen.

IV.

Die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG war nicht veranlasst. Es war weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch ist zur Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder zur Rechtsfortbildung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erforderlich. Der Senat hat das Schutzhindernis der geografischen Herkunftsangabe i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anhand der von der Rechtsprechung hierzu entwickelten maßgeblichen Kriterien beurteilt und ist insoweit auch nicht von den Grundsätzen in den Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts, des Bundesgerichtshofes oder des EuGH abgewichen. Ausgehend davon waren für die Entscheidung im vorliegenden Fall sodann im Wesentlichen Tatfragen bzw. die tatrichterliche Beurteilung der relevanten tatsächlichen Umstände des Einzelfalls maßgeblich.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu