



Bundespategericht

32 W (pat) 322/03

(Aktenzeichen)

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 47 363.7

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Müllner und Kruppa am 19. Januar 2005

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 27. September 2002 als Wortmarke für die Waren

5: Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräuter- und Früchtetees) für medizinische Zwecke; auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert;

16: Filterpapier, gefüllte oder leere Teeaufgußbeutel aus Filterpapier, halterlose Teefilter aus Papier und/oder Vliesstoff, Teeverpackungen in Form von Beuteln, Umhüllungen, Tüten, Schachteln und Kartons aus Papier und Pappe;

30: Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräuter- und Früchtetees) für Genußzwecke, auch vitaminisiert und/oder aromatisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert

angemeldete Bezeichnung

Newcastle

hat die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts nach vorangegangener Beanstandung mit einem ersten Beschluss vom 17. Februar 2003 von der Eintragung zurückgewiesen. Es liege das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG vor, da Newcastle der Name einer englischen sowie einer australischen Großstadt sei und diese Bezeichnung von Mitbewerbern im Teegeschäft ernsthaft benötigt werde. Großbritannien gehöre zu den wichtigsten Nachfragern für Teewaren, Australien sei Mitglied des Commonwealth, die dortige Bevölkerung habe weitgehend britische Lebensgewohnheiten übernommen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Hinweis auf GRUR 1999, 723 – Chiemsee) seien nicht nur derzeitige Gegebenheiten zu be-

rücksichtigen, sondern auch nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen, die eine beschreibende Verwendung der betreffenden Ortsangabe vernünftigerweise erwarten ließen. Von daher bestehe u.a. bei Namen von Großstädten eine starke Vermutung dafür, dass sie als geographische Herkunftsangabe für nahezu alle Waren benötigt würden.

Die Erinnerung der Anmelderin hat die mit einer Regierungsangestellten im höheren Dienst besetzte Markenstelle durch Beschluss vom 8. September 2003 zurückgewiesen. Die nord-ost-englische Großstadt „Newcastle upon Tyne“ sei ein bedeutendes Geschäftszentrum mit internationalem Flughafen, Seehafen und einer ausgeprägten und traditionsreichen Industrie. Wie eine Recherche im Internet ergeben habe, werde diese Stadt im Verkehr allgemein nur als „Newcastle“, ohne den lokalisierenden Zusatz, bezeichnet und verstanden. Dort seien auch teeerarbeitende Betriebe, z.B. „Twinings“, angesiedelt. Zudem sei Großbritannien das wichtigste Nachfragegebiet für Tee; diese Ware sei eine Spezialität des Landes. Der Name einer bekannten englischen Stadt löse beim Verbraucher positive Vorstellungen in Verbindung mit Tee aus. Es bestehe ein Bedürfnis der Konkurrenten, mit dem Markenwort auf die geographische Herkunft der Waren hinweisen zu können. Die Registrierung einer nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG schutzunfähigen Marke lasse sich nicht unter Berufung auf die Regelung des § 23 Nr 2 MarkenG rechtfertigen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie ihr Eintragungsbegehren weiterverfolgt.

Unter Aufrechterhaltung ihrer Argumentation im patentamtlichen Verfahren trägt sie vor, im Unterschied zu vielen anderen Produktgruppen weise Tee die Besonderheit auf, dass es sich um ein nur in bestimmten klimatischen Gebieten wachsendes Naturprodukt handele. Nach den (in Kopie vorgelegten) Leitsätzen für Tee (usw.) sei der Hinweis auf ein Land oder eine Region ohne eigenen Teeanbau keine Herkunftsangabe (Abschnitt D Nr 1). Der als Marke angemeldete Städte-

name sei daher nicht allgemein Freihaltebedürftig. Ein aufgeklärter und informierter Verbraucher werde nicht annehmen, dass so bezeichneter Tee aus Newcastle stamme. Auch die Ansiedlung von Lebensmittelindustrie oder eines einzelnen Teehändlers begründe kein Freihaltungsbedürfnis, insbesondere ergebe sich hieraus kein besonderes Image. Die Eintragung des als Phantasiebegriff zu sehenden Namens Newcastle bewirke keinen wirtschaftlichen Nachteil für Dritte, zumal eine nichtmarkenmäßige Verwendung nach § 23 MarkenG weiterhin möglich wäre. Die Registrierung der deutschen Marke 303 19 298 „Lancaster Tea“ stelle ein Indiz dafür dar, daß geographische Bezeichnungen für Tee nicht ohne weiteres Freihaltebedürftig seien.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, jedoch nicht begründet, weil einer Registrierung der als Marke angemeldeten Bezeichnung das Schutzhindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegensteht. Nach dieser Bestimmung sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit und der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren dienen können.

Die Regelung des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, die in Umsetzung von Art 3 Abs 1c) Markenrichtlinie ergangen ist, verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass warenbeschreibende Angaben von allen frei verwendet werden können. Im Vordergrund stehen dabei die Interessen der Mitbewerber auf dem Markt. Die Monopolisierung einer beschreibenden Angabe zugunsten eines einzigen Unternehmens ist deshalb nicht zulässig (EuGH GRUR 1999, 723, 725 – Chiemsee, unter Nr 25).

Einer Registrierung von geographischen Bezeichnungen steht aber auch das Allgemeininteresse entgegen, welches insbesondere darauf beruht, dass diese nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der betreffenden Warengruppen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, etwa dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verbinden (EuGH Chiemsee, aaO, Nr 26). Mithin kommt bei der Prüfung, ob ein geographischer Begriff als Produktmerkmalsbezeichnung in Betracht kommt (und nicht nur bei Beurteilung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), dem Verständnis und den Vorstellungen der Endverbraucher ebenfalls Bedeutung zu. Nur wenn die konkret beanspruchten Waren mit dem betreffenden Ort oder mit den Eigenschaften der als solche erkennbaren geographischen Region vernünftigerweise weder gegenwärtig, noch in absehbarer Zukunft in Verbindung gebracht werden können, scheidet das Eintragungsverbot des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG aus (EuGH Chiemsee, aaO, Nr 31; Ullmann, GRUR 1999, 666, 672 liSp). Dagegen ist nicht erforderlich, daß ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes „Freihaltebedürfnis“ im Sinne der früheren deutschen Rechtsprechung besteht (EuGH Chiemsee, aaO, Nr 35; vgl auch Senatsbeschluss GRUR 2004, 685, 689 liSp - LOTTO).

Der Ortsname Newcastle kommt als geographische Herkunftsangabe in Betracht. Durchschnittlich informierte, aufmerksame deutsche Verkehrskreise – Mitbewerber ebenso wie Endverbraucher -, werden Newcastle in erster Linie als Name einer nord-ost-englischen Hafenstadt (deren amtliche Bezeichnung „Newcastle upon Tyne“ lauten dürfte) in Erinnerung haben. Dazu mag neben Größe und wirtschaftlicher Bedeutung dieser Stadt auch das (vielfach vom Schulunterricht her bekannte) Sprichwort „to carry coals to Newcastle“ beitragen, ohne daß Newcastle deshalb nur mit der Ware „Kohle“ in Verbindung gebracht würde.

Es ist nämlich kein Grund ersichtlich, warum der Name einer auch in Deutschland bekannten englischen Hafenstadt nicht auch mit „Tee“ und mit Papierprodukten, die zur Aufbewahrung und Zubereitung von Tee bestimmt sind, in Zusammenhang

gebracht werden könnte. Dass in England – und somit auch in der Region von Newcastle – Tee nicht angebaut wird, ist zwar allgemein bekannt. Tee wird aber aus den Gebieten der dritten Welt, in denen er angebaut und geerntet wird, meist auf dem Seeweg in die Absatzländer gebracht, mithin in Seehäfen angelandet, gelagert, gehandelt und oftmals auch dort weiterverarbeitet. Dies gilt für Großbritannien in gleicher Weise wie für andere Länder. Auch in den großen deutschen Hafenstädten (vor allem Hamburg und Bremen) finden sich – wie gerichtsbekannt ist – Unternehmen, welche mit Tee (ebenso wie etwa mit Kaffee) handeln oder diesen verarbeiten. Die Markenstelle hat zudem belegt, dass in Newcastle zumindest ein teeverarbeitender Betrieb angesiedelt ist, nämlich das auch in Deutschland nicht unbekannt und mit seinen Produkten auf dem inländischen Markt vertretene Unternehmen „Twinings“. Somit besteht bereits gegenwärtig ein Interesse an der Freihaltung dieser geographischen Angabe, ohne dass es darauf ankäme, ob Newcastle für sämtliche beanspruchten Waren bekannt oder gar berühmt ist (EuGH Chiemsee, aaO, Nr 29).

Hinzu kommt, dass Großbritannien aufgrund seiner kolonialen Vergangenheit in enger Beziehung zu wichtigen Teeanbauländern wie Indien und Ceylon (Sri Lanka) steht und auch heute noch weltweit einer der Hauptabnehmer von Tee ist. England gilt als klassisches Land des Teegenusses. Viele deutsche Verbraucher verbinden Tee mit britischen Lebensgewohnheiten. Spezielle englische Teesorten (zB „English Breakfast Tea“) sind auch im inländischen Warensortiment vertreten. Englischsprachige Bezeichnungen im allgemeinen (vgl z.B. „Sir Winston“) und somit auch englische Städtenamen sind deshalb generell geeignet, einem so gekennzeichneten Teeprodukt ein besonderes Ansehen – unabhängig von einer etwaigen Täuschungseignung über die geographische Herkunft – zu verschaffen. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist deshalb im Licht der Chiemsee-Entscheidung (aaO, Nr 26) eine Monopolisierung des bekannten Städtenamens Newcastle für die beanspruchten Erzeugnisse nicht vertretbar.

Der Senat sieht keine Möglichkeit zu einer Differenzierung innerhalb des Warenverzeichnisses der angemeldeten Marke. Warenverzeichnisse sind stets zunächst in ihrer Gesamtheit zu betrachten, weil von der Frage, ob eine Marke für eine Vielzahl von (unterschiedlichen) Waren oder nur für ein Spezialprodukt beansprucht wird, das bei der Prüfung der beschreibenden Eigenschaft des Markennamens beachtliche Allgemeininteresse an der Freihaltung abhängen kann (EuGH GRUR 2003, 604 – Libertel, Nr 71). Sodann hat aber auch eine Prüfung der Schutzzfähigkeit im Blick auf einzelne Waren (-gruppen) zu erfolgen, weil die Eignung, als warenbeschreibende Angabe zu dienen, je nach individuellem Erzeugnis unterschiedlich sein kann (entsprechendes gilt für die Beurteilung der Unterscheidungskraft; vgl EuGH GRUR 2004, 674 – KPN Postkantoor, Nr 73, 79). Ob „Tee“ für Zwecke des Genusses (Klasse 30) oder für medizinische Zwecke (Klasse 5) bestimmt ist, macht im vorliegenden Zusammenhang keinen Unterschied; auch für Tee mit medizinischer Zweckbestimmung kann Newcastle als geographische Herkunftsangabe Verwendung finden. Die – in beiden vorgenannten Klassen – beanspruchten „teeähnlichen Erzeugnisse (Kräuter- und Früchtetees)“ sind nicht abweichend zu beurteilen, zumal – anders als bei Tee selbst – nicht ausgeschlossen werden kann, dass die zur Herstellung dieser Produkte benötigten Kräuter und Früchte aus Newcastle (bzw der betreffenden Region) stammen. Die in Klasse 16 enthaltenen Papierprodukte (Filter und Verpackungen) dienen sämtlich der Zubereitung und Aufbewahrung von Tee, wie sich aus der Fassung des Warenverzeichnisses ergibt. Dies gilt auch für das am Anfang stehende „Filterpapier“, weil unter diesen (Ober-)Begriff eben gerade auch Teefilter fallen können (vgl BGH GRUR 2002, 261 – AC). Das Allgemeininteresse an der Freihaltung der Marke für die (Haupt-) Ware „Tee“ umfasst deshalb auch solche (Neben-) Produkte, die mit den üblichen Verpackungs- und Zubereitungsarten von Tee in unmittelbarer Verbindung stehen. Ob es in Newcastle auch Papierfabrikation gibt, ist deshalb nicht entscheidungserheblich.

Das Allgemeininteresse an der Freihaltung der geographischen Bezeichnung Newcastle entfällt nicht deshalb, weil es in Großbritannien und anderen englisch-

sprachigen Staaten eine Mehrzahl von Städten dieses Namens gibt (neben der bereits von der Markenstelle genannten, ebenfalls bedeutenden Hafenstadt im australischen Bundesstaat New South Wales je eine weitere Stadt in England namens „Newcastle-under-Lyme“, in Nordirland und in der südafrikanischen Provinz Kwa Zulu/Natal, vgl Brockhaus Enzyklopädie, Bd 15, 20. Aufl, S 580; außerdem gibt es Orte dieses Namens in Kanada, den USA und Westindien, vgl wikipedia Enzyklopädie, <http://de.wikipedia.org>). Ob einige dieser Städte, soweit sie etwa über Seehäfen verfügen, ebenfalls für „Tee“ als Herkunftsorte in Betracht kämen - was das Allgemeininteresse an der Freihaltung der Bezeichnung Newcastle eher verstärken würde -, kann dahinstehen. Für deutschsprachige Städtenamen - allerdings im konkreten Fall von Kleinstädten – ist anerkannt, dass die Einmaligkeit der Ortsbezeichnung nicht Voraussetzung für die Annahme ist, sie könne als geographische Herkunftsangabe Verwendung finden (BGH GRUR 2003, 882, 883 reSp – Lichtenstein). Für den Senat sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen könnten, an außerdeutsche geographische Angaben – sofern sie, wie hier, im Inland über hinreichende Bekanntheit verfügen – geringere Anforderungen zu stellen, als an inländische.

Daß einige der genannten Städte namens Newcastle – so auch die nord-ost-englische Stadt „Newcastle upon Tyne“ – über einen Zusatz verfügen (der wohl auch offizieller Teil des Namens ist), stellt ebenfalls kein Argument gegen das Bestehen eines Interesses an der Freihaltung von Monopolrechten dar. Der Senat hat keine Anhaltspunkte dafür, dass die von der Markenstelle aufgrund von Internet-Recherchen getroffene Feststellung, die betreffende Stadt werde allgemein ohne den lokalisierenden Zusatz bezeichnet, unrichtig sein könnte. Für die Richtigkeit der Annahme der Markenstelle dürfte vielmehr sprechen, dass auch deutsche Großstädte mit offiziellem Zusatz vielfach nicht in voller Länge (z.B. als Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau) bezeichnet werden, sondern nur mit dem Städtenamen selbst, und zwar auch dann, wenn nicht durch den Sprachzusammenhang (wie z.B. in der Wortfolge „Flughafen Frankfurt“) die Zuordnung eindeutig ist. Auch

die Anmelderin hat nicht behauptet, die nord-ost-englische Stadt Newcastle werde durchweg nur mit dem Zusatz „upon Tyne“ benannt.

Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass die verschiedenen Städte namens Newcastle sich zweckmäßigerweise zur Unterscheidung lokalisierender Zusätze (z.B. der Namen von Flüssen, Bundesstaaten, Provinzen usw) bedienen müssen, wäre es allein aus diesem Grunde nicht vertretbar, den Ortsnamen selbst (ohne Zusatz) als Marke einzutragen. Diese Frage wurde allerdings in der früheren Rechtsprechung des Bundespatentgerichts unter der Geltung des Warenzeichen-gesetzes unterschiedlich beantwortet (vgl. einerseits BPatGE 15, 219 – SANTIAGO, andererseits Mitt 1991, 98 – Santiago; siehe auch Mitt 1993, 349 – Jackson). Die Kommentarliteratur zum Markengesetz ist in dieser Frage ebenfalls nicht völlig einer Meinung (vgl. einerseits Ekey/Klippel/Fuchs-Wisseemann, MarkenG, § 8 Rdn 50, andererseits Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 321, jeweils am Ende). Der Senat ist jedenfalls der Auffassung, dass bekannte Ortsnamen auch dann nicht in Alleinstellung markenschutzfähig sind, wenn ihnen im allgemeinen ein individualisierender Zusatz beigefügt wird.

Die sonstigen Argumente der Anmelderin, mit denen diese darzulegen versucht, Newcastle sei als geographische Herkunftsangabe nicht geeignet oder werde vom deutschen Verkehr nicht als solche verstanden und unterliege deshalb keinem „Freihaltungsbedürfnis“, erscheinen dem Senat ebenfalls nicht tragfähig. Die Leitsätze für Tee, teeähnliche Erzeugnisse, deren Extrakte und Zubereitungen (i.d.F. vom 02.12.1998, Bundesanzeiger 1999 Nr 66a) sind keine allgemein gültige Rechtsnorm (förmliches Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung). Sie sind vielmehr von der Kommission zur Schaffung eines Deutschen Lebensmittelbuchs beschlossen worden und stellen eine gutachtliche Äußerung zur allgemeinen Verkehrsauffassung bezüglich der Herstellung, Bezeichnung und Aufmachung von Tee usw dar (Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, Bd VI, C 372, S. 8, 9 m.w.Nachw.). Wenn diese Leitsätze mithin bereits auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts nicht verbindlich sind, gilt dies erst recht für das Markenrecht. Ob eine andere Beurtei-

lung, was die von der Anmelderin konkret angesprochene Frage der geographischen Herkunftsangabe anbetrifft, im Rahmen des Schutzes solcher Angaben nach § 126 ff MarkenG angebracht ist, kann dahingestellt bleiben. Für die Auslegung des Begriffs einer zur Bezeichnung der geographischen Herkunft geeigneten Angabe nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ist die Regelung des Abschnitts D. 1., Sätze 6 und 7 der o.a. Leitsätze unergiebig.

Die in Umsetzung von Art 6 Abs 1 Markenrichtlinie ergangene Regelung des § 23 Nr 2 MarkenG, auf die sich die Anmelderin bezogen hat, ist nicht geeignet, ein vorhandenes Eintragungshindernis i.S.d. § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zu relativieren (Ströbele/Hacker, aaO, § 23 Rdn 23 m.w.Nachw.) oder die Anforderungen an die erforderliche strenge und vollständige Prüfung herabzusetzen (vgl EuGH Libertel, aaO, Nrn 58, 59). Der Regelungsgehalt beider Bestimmungen ist nämlich ein unterschiedlicher. Zweck des Eintragungsverbots nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ist es, bereits im Registerverfahren die Entstehung von Fehlmonopolisierungen an unmittelbar beschreibenden Angaben zu verhindern. § 23 Nr 2 MarkenG stellt demgegenüber eine zusätzliche Sicherung der Mitbewerber bei der Verwendung derartiger beschreibender Angaben, welche aus irgendwelchen Gründen gleichwohl zur Eintragung gelangt sind, dar. Die negativen Folgen einer etwaigen Fehleintragung sollen abgemildert werden, die Regelung stellt aber keine Rechtfertigung dafür dar, die gebotene gründliche und umfassende Prüfung der Schutzhindernisse im Registrierungsverfahren zu beschränken (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 8 Rdn 246).

Aus der Schutzgewährung für die deutsche Marke 303 19 298 („Lancaster Tea“) vermag die Anmelderin ebenfalls keinen Anspruch auf Registrierung der vorliegend angemeldeten Marke abzuleiten. Inländische Voreintragungen – selbst identischer Marken – führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Schutzgewährung zu befinden haben. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine

Rechtsfrage dar (vgl z.B. BGH GRUR 1989, 420 – KSÜD; BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS).

Ob die Bezeichnung Newcastle für die beanspruchten Erzeugnisse zusätzlich auch jeglicher Unterscheidungskraft entbehrt (gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), kann dahingestellt bleiben, wobei allerdings nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs einer Wortmarke, die Merkmale von Waren (und Dienstleistungen) - also auch die geographische Herkunft – beschreibt, aus diesem Grunde zwangsläufig die Unterscheidungskraft in bezug auf diese Waren fehlt (KPN Postkantoor, aaO, Nr 86).

Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG zur Fortbildung des Rechts zugelassen. Die Frage, ob mehrfach vorkommende Namen ausländischer Städte, von denen zumindest eine im Inland Bekanntheit genießt, auch ohne lokalisierenden Zusatz dem Allgemeininteresse an der Freihaltung geographischer Angaben unterliegen, bedarf höchstrichterlicher Erörterung und Klärung.

Viereck

Müllner

Kruppa

br/Ja