



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 234/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 71 830.6**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. August 2005 unter Mitwirkung der Richterin Sredl als Vorsitzende, der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

Das Zeichen

### **Royal Palace**

ist am 26. September 2005 neben Waren der Klasse 25 auch für die Dienstleistungen

"Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Verpflegung und Beherbergung von Gästen"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach Beanstandung der Anmeldung gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 11. August 2003 die Anmeldung gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG durch eine Prüferin des gehobenen Dienstes teilweise, nämlich für die oben genannten Dienstleistungen zurückgewiesen.

Die angemeldete, aus den englischen Wörtern "Royal" und "Palace" bestehende Marke könne in ihrer Gesamtheit mit "königliches/fürstliches Schloss" wiedergegeben werden. Im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen sei die angemeldete Marke nicht unterscheidungskräftig. Es handele es sich um eine beschreibende Angabe, da diese Dienstleistungen auf einem Schloss erbracht werden könnten. So gebe es überall in Deutschland Schlosshotels und Schlossrestaurants. Des weiteren seien Schlösser häufig der Veranstaltungsort für kulturelle und sportliche Veranstaltungen wie beispielsweise Konzerte (auf Herrenchiemsee) und Turniere (Golf, Jagden) und dienten – beispielsweise in Form von Reitschulen, Golfschulen – der Erziehung und Ausbildung. Dabei sei unerheblich, ob es sich tatsächlich um Schlösser handele, die von Königen erbaut oder bewohnt wurden.

Denn zum einen unterscheidet der Verkehr bei Schlössern nicht genau zwischen solchen, auf denen tatsächlich ein König gewohnt habe und denen, auf denen nur Fürsten oder andere Rangstufen des Adels lebten. Zum anderen sei es naheliegend, dass es angesichts der vielen Schlosshotels und –Restaurants auch bald welche in derartigen Schlössern gebe. Ob insoweit auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bestehe, ließ die Markenstelle dahinstehen.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 11. August 2003 aufzuheben.

Zur Begründung der Beschwerde verweist die Anmelderin auf ihren Vortrag im patentamtlichen Verfahren. Dort hatte sie ausgeführt, dass der angemeldete Begriff das englischsprachige Synonym für das deutsche Wort "Königsschloss" sei. In Deutschland werde der Begriff aber nicht verwendet. Auch seien keinerlei Königsschlösser im deutschen Sprachraum bekannt, in denen auf regelmäßiger Basis Gäste gepflegt und/oder beherbergt würden. Soweit derartige Dienstleistungen im räumlichen Zusammenhang mit Schlössern und Herrenhäusern angeboten würden, erfolge dies stets unter klar kennzeichnenden Hinweisen wie "im Schlosshotel" bzw "in der Schlossgaststätte". Keinerlei Zusammenhang bestehe mit den Dienstleistungen der Klasse 41. Außerdem weist die Anmelderin auf die Eintragung der Wortbildmarke 301 11 081 mit dem Wortbestandteil "Royal Palace" hin. Im Beschwerdeverfahren trägt sie ergänzend vor, dass sie selbstverständlich davon ausgehe, dass ihr eine eingetragene Marke "Royal Palace" nicht das Recht vermittle, Dritten den glatt beschreibenden Gebrauch der Wortkombination zu verbieten, und deshalb ein Freihaltungsbedürfnis nicht zu erkennen sei.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, denn der Eintragung der Bezeichnung "Royal Palace" steht für die angemeldeten Dienstleistungen ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs 2 und Nr 2 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.

Ein Wortzeichen kann bereits dann nicht eingetragen werden, wenn es zumindest in einer seiner Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH aaO S 410, 412 - BIOMILD; EuGH aaO S 500, 507 - Postkantoor). Es ist auch nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für die in der Anmeldung enthaltenen Dienstleistungen verwendet wurden. Es ist daher nicht entscheidungserheblich, ob die Bezeichnung "Royal Palace" in Deutschland zur Beschreibung der Dienstleistungen benutzt wurde.

Wie auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt, ist "Royal Palace" eine englischsprachige Bezeichnung für das deutsche Wort "Königsschloss". Die angemeldeten Dienstleistungen können allerdings auf Königsschlössern erbracht werden, so dass die angemeldete Bezeichnung als beschreibender Hinweis auf den Ort und die Art und Weise der Erbringung der Dienstleistungen dienen kann, nämlich dass diese einen unmittelbaren Bezug zu einem königlichen Schloss aufweisen. Dabei

sind nicht nur deutsche Wörter als beschreibende Ausdrücke zu berücksichtigen, sondern auch fremdsprachige, insbesondere wenn die beschreibende Bedeutung vom angesprochenen Verkehr ohne weiteres erkannt wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. § 8 Rdn 361). Der Ausdruck "Royal Palace" ist aus einfachen englischen Wörtern zusammengesetzt, welche auch die deutschen Verkehrskreise ohne weiteres verstehen. Hinzu kommt, dass die vorliegenden Dienstleistungen heute häufig auch im Internet angeboten werden und darin Seiten aus Deutschland nicht selten auch eine englischsprachige Version haben.

Der Hinweis auf ein königliches Schloss als Erbringungsort der Dienstleistungen ist entgegen der Ansicht der Anmelderin für sämtliche angemeldeten Dienstleistungen beschreibend. So finden auf Schlössern unterschiedlichste Veranstaltungen statt. Es kann in einem königlichen Schloss Konzerte als kulturelle und Reitturniere als sportliche Veranstaltungen geben. Ebenso können Bälle als Unterhaltungsveranstaltung auf einem königlichen Schloss abgehalten werden. Die Dienstleistungen "Ausbildung und Erziehung" können ebenfalls in einem Schloss erbracht werden. So ist zum Beispiel auf Schloss Salem am Bodensee, einem markgräflichen Schloss, ein Internat untergebracht. Außerdem können auch einzelne Veranstaltungen so wie Seminare und Vorträge, die im Rahmen dieser Dienstleistungen erbracht werden, auf einem Schloss stattfinden. Die Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" kann gleichermaßen in einem königlichen Schloss angeboten werden. Es gibt Schlossgaststätten, oder es können einzelne Säle angemietet werden, in denen Gäste verpflegt und beherbergt werden können. Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der Bezeichnung spielt es insoweit keine Rolle, ob diese Dienstleistungen regelmäßig auf einem Königsschloss angeboten werden. Selbst wenn diese Dienstleistungen nur zu besonderen Anlässen auf Schlössern stattfinden, dient die Bezeichnung zur Beschreibung der Dienstleistungen.

Die Schutzfähigkeit einer Bezeichnung kann auch nicht damit begründet werden, dass die Eintragung eine beschreibende, nicht gegen die guten Sitten versto-

ßende Verwendung der Bezeichnung durch andere nicht verbietet (§ 23 MarkenG). Die Vorschrift des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG regelt das Eintragungsverfahren und hat den Zweck, die Eintragung beschreibender Angaben zu verhindern. Würde man im Eintragungsverfahren die Regelungen des § 23 MarkenG heranziehen, um die Eintragung beschreibender Angaben zu rechtfertigen, stünde dies dem Wortlaut des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen und führte zu dem widersinnigen Ergebnis, dass eine beschreibende Angabe eingetragen werden könnte, weil es sich um eine solche handelt. Im Übrigen hat auch der EuGH in der "Chiemsee"-Entscheidung (GRUR 1999, 723) ausdrücklich hervorgehoben, dass die entsprechende Vorschrift des Art 6 I Buchstabe b MarkenRichtl keinen ausschlaggebenden Einfluss auf die Auslegung des Eintragungsverbots beschreibender Angaben hat.

Wegen der verständlichen und im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen beschreibenden Bedeutung fehlt der angemeldeten Bezeichnung für erhebliche Verkehrsreise auch die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 zur st Rspr BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; EuGH MarkenR 2004, 99 – KPN/Postkantoor). Es sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchte Ware oder Dienstleistung ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe handelt. Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist (vgl EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild). Auch wenn "Royal Palace" eine in vielen Ländern beliebte Bezeichnung zB für Hotels ist und deshalb ein Teil der angesprochenen Verkehrs-

kreise die Bezeichnung als einen üblichen Hotelnamen auffassen sollte, verbleiben noch beachtliche Verkehrskreise, welche die Angabe in Verbindung mit den Dienstleistungen lediglich als beschreibende Angabe im oben genannten Sinne verstehen, insbesondere wenn diese Leistungen tatsächlich in einem Schloss erbracht werden. Selbst wenn die Bezeichnung nur für einen Teil der im fraglichen Oberbegriff enthaltenen Dienstleistungen nicht schutzfähig ist, schließt dies die Eintragung des angemeldeten Zeichens für den beanspruchten Oberbegriff bereits aus (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 8 Rdn 303 und Rdn 284). Andernfalls wäre es möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird. Letztlich kann das Vorliegen des Schutzhindernisses des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG jedoch dahin gestellt bleiben, da auf jeden Fall § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG der Eintragung entgegensteht.

Die Beschwerde der Anmelderin war deshalb zurückzuweisen.

Sredl

Merzbach

Bayer

Na