



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 107/04

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 303 26 965.0**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter  
Mitwirkung ...

in der Sitzung vom 26. April 2006

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 28. Mai 2003 als Wortmarke für die Waren und Dienstleistungen

„Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; echte und unechte Schmuck- und Juwelierwaren für Damen, Herren und Kinder; Edelsteine; Uhren; Reise- und Handkoffer, Kosmetikkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Schlüsseletuis, Geldbörsen, Aktentaschen, Dokumentenmappen, Dokumentenkoffer, Handtaschen; Betrieb von Diskotheken, Clubs, Spielcasinos, Golfplätzen, Kinos, Nachtclubs, Spielhallen, Fitnessstudios, Glücksspielen, Tennisplätzen; Betrieb von Bars, Campingplätzen, Hotels und Motels; Verpflegung von Gästen in Cafes, Cafeterias, Restaurants, Schnellimbissrestaurants, Snackbars und Selbstbedienungsrrestaurants“

angemeldete Bezeichnung

Monte Carlo,

ist von der mit einer Angestellten des gehobenen Dienstes besetzten Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes nach vorangegangener

Beanstandung mit Beschluss vom 18. März 2004 zurückgewiesen worden. Bei der angemeldeten Marke handele es sich um eine Freihaltungsbedürftige geographische Herkunftsangabe. Die Marke bezeichne einen städtischen Bezirk des an der französischen Riviera gelegenen Fürstentums Monaco. Darüber hinaus fehle der Marke auch jegliche Unterscheidungskraft, da sie sich in einer reinen Sachaus-sage erschöpfe. Es bestehe auch die Gefahr einer Täuschung, weil der Anmelder seinen Geschäftsbetrieb nicht in Monte Carlo habe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Unter Be-zugnahme auf sein Vorbringen im Amtsverfahren wiederholt er seine Auffassung, die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 4 MarkenG lägen nicht vor. Ein Freihaltungsbedürfnis bezüglich der Waren der Klasse 18 bestehe deshalb nicht, weil in Monte Carlo keine Lederwarenindustrie existiere. Bezüglich der Dienstlei-stungen der Klassen 41 und 43 liege der Erbringungsort der vorgesehenen Dienst-leistungen nicht in Monte Carlo, sondern in Deutschland.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, weil einer Registrierung der als Marke angemeldeten Bezeichnung das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-kenG 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 Waren dienen können.

Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 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 einzi-

gen Unternehmens ist deshalb nicht zulässig (EuGH GRUR 1999, 723, 725 - Chiemsee 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, a. a. O., Nr. 26). Mithin kommt bei der Prüfung, ob ein geographischer Begriff als Produktmerkmalsbezeichnung in Betracht kommt (und nicht nur bei der 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 und Dienstleistungen 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, a. a. O., Nr. 31; Ullmann, GRUR 1999, 666, 672). Dagegen ist nicht erforderlich, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis im Sinne der früheren deutschen Rechtsprechung besteht (EuGH Chiemsee, a. a. O., Nr. 35).

Ausgehend von diesen Grundsätzen unterliegt die Bezeichnung „Monte Carlo“ für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen einem Eintragungsverbot. Es kann davon ausgegangen werden, dass den angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreisen der berühmte, an der französischen Riviera gelegene Stadtbezirk des Fürstentums Monaco bekannt ist. Für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist der bekannte Ortsteil Monte Carlo geeignet, als geographische Herkunftsangabe zu dienen.

Für die meisten Waren und Dienstleistungen ergibt sich dies aus der von der Markenstelle zitierten lexikalischen Fundstelle (Brockhaus - Die Enzyklopädie, 1998, S. 57 - 59), wonach Grundlage der monegasischen Wirtschaft die Leichtindustrie, der Tourismus und der Dienstleistungssektor sind. Das verarbeitende Gewerbe umfasst danach u. a. die Parfümindustrie, das Juwelierhandwerk, die Herstellung von Plastikwaren, Textilien und Präzisionsinstrumenten und damit zum großen Teil Waren, die der Anmelder beansprucht. Soweit der Anmelder meint, aus der von der Markenstelle zitierten Fundstelle gehe hervor, dass es in Monte Carlo keine Lederwarenindustrie gebe, entfällt dadurch nicht etwa das Eintragungshindernis für Lederwaren. Eine Eignung als geographische Herkunftsangabe zu dienen, kommt nämlich auch dem Namen bekannter Orte zu, bei denen nicht unwahrscheinlich ist, dass die beteiligten Verkehrskreise eine Verbindung zu den beanspruchten Waren/Dienstleistungen herstellen können. Bei wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten besteht eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass sie als geographische Herkunftsangaben zur freien Verwendung für nahezu alle Waren benötigt werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8, Rdn. 319). Dies gilt im Hinblick auf Lederwaren hier gerade auch deshalb, weil der inländische Verkehr mit Monte Carlo eine gewisse Exklusivität, Eleganz, etwas Nobles verbindet, was gerade in Bezug auf Lederwaren einen entsprechenden Sinn macht.

Das Eintragungsverbot besteht entgegen der Auffassung des Anmelders auch bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 41 und 43. Auch wenn Monte Carlo nicht der Erbringungsort dieser Dienstleistungen sein mag, ändert dies nichts daran, dass Monte Carlo auch für diese Dienstleistungen eine Herkunftsangabe darstellen kann. So kann beispielsweise die Dienstleistung „Betrieb von Spielkasinos“ in Deutschland von demjenigen erbracht werden, der die bekannte Spielbank in Monte Carlo betreibt.

Soweit sich der Anmelder im Amtsverfahren auf die Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts in vergleichbaren Fällen und auf die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG berufen hat, vermag dies seiner Beschwerde nicht zum Erfolg zu verhelfen. Aus der Schutzgewährung für nach der Ansicht des Anmelders vergleichbare Marken vermag der Anmelder 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. Denn 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).

Die in Umsetzung von Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) Markenrichtlinie ergangene Regelung des § 23 Nr. 2 MarkenG ist nicht geeignet, ein vorhandenes Eintragungshindernis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu relativieren oder die Anforderungen an die erforderliche strenge und vollständige Prüfung herabzusetzen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 - Libertel, Nrn. 58, 59 und speziell zu geographischen Herkunftsangaben EuGH GRUR 199, 723, 726 (Nr. 28) - Chiemsee).

Ob daneben auch die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und der Täuschungsgefahr (§ 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG) bestehen, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

gez.

Unterschriften