



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 302/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 65 698.0

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Oktober 2004 wird aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung der Wort-Bild Marke



für die Waren der

Klasse 25: Handschuhe [Bekleidung], Hemden, Hosen, Hüftgürtel, Hüte, Jacken, Jerseybekleidung, Joppen [weite Tuchjacken], Käppchen [Kopfbedeckungen], Kopfbedeckungen, Mützen, Oberbekleidungsstücke, Overalls, Parkas, Pullover, Regenmäntel, Sandalen, Sweater, Trikotkleidung, Trikots, T-Shirts, Westen

und der

Klasse 28: Angelgeräte, Angelhaken, Angeln, Angelrollen, Angelruten, Angelschnüre [Vorfächer], Bissanzeigesensoren [Angelzubehör], Fischköder (künstliche-), Handschuhe [Zubehör für Spiele], Harpunengewehre [Sportartikel], Köder für die Jagd oder den Angelsport, Köder zum Jagen oder Fischen, Reusen

sowie für die Dienstleistungen der

Klasse 39: Auskünfte über Transportangelegenheiten, Beförderung von Passagieren, Beförderung von Personen auf Vergnügungsdampfern, Beförderung von Reisenden, Befrachtung [Vermittlung von Schiffsladungen], Bootsvermietung, Buchung von Reisen, Dienstleistungen eines Transportmaklers, Dienstleistungen eines Verkehrsbüros [ausgenommen Zimmerreservierung in Hotels und Pensionen], Einlagerung von Booten, Reisebegleitung, Reisereservierungen und -buchungen, Reservierungsdienste [Reisen], Schifffahrtendienste [Personen- und Güterbeförderung], Seetransporte, Transport von Schiffen, Vermietung von Booten

durch einen Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Anmeldung fehle jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; zudem sei eine hinreichende Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG nicht erfolgt.

Aus der Aneinanderreihung der schutzunfähigen Wortbestandteile „ATLANTIC FISHING CHARTER“ ergebe sich insgesamt kein unterscheidungskräftiger Gesamtbegriff, der über die Kombination der Summe der Bestandteile hinausgehe. Die angemeldete Wortfolge werde vom inländischen Verkehr aufgrund der konkreten Wortbildung und ihres im Vordergrund stehenden beschreibenden Bedeutungsgehalts als reiner Sachbegriff aufgefasst, der nicht im markenrechtlichen

Sinne kennzeichnend sei. Das angesprochene Publikum werde in der Bezeichnung lediglich einen Hinweis auf ein branchentypisches „Fishing-Charter“-Angebot für den Atlantic verstehen. Der Begriff „Fishing-Charter“ sei als solcher auf dem einschlägigen Sektor bereits seit langem gebräuchlich; es sei außerdem üblich, diesen Sachbegriff mit einem Hinweis auf den (geografischen) Schwerpunkt der angebotenen Dienstleistungen zu kombinieren. Das mit „Fishing-Charter“ umschriebene Angebot umfasse regelmäßig ein breites Leistungsspektrum, wie etwa die Charter eines Bootes, die Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung (Kleidung, Angelgerät, Köder), bis hin zu logistischen Dienstleistungen wie Säuberung und Verpackung des Fanges sowie Übernahme der notwendigen Zollangelegenheiten.

Hiergegen wendet sich der Markenmelder mit der Beschwerde. Er ist der Auffassung, die Zurückweisung der Anmeldung sei rechtswidrig. Insbesondere liege ein Verstoß gegen § 8 Abs. 3 MarkenG vor, da die Entscheidung ohne Berücksichtigung seines Vorbringens und der eingereichten Beweismittel zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung erfolgt sei.

Es handle sich um eine im Verkehrsbereich bereits durchgesetzte Marke, weshalb § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG keine Anwendung fänden. Die Marke sei seit nunmehr vier Jahren auf dem Markt und werde von den maßgeblichen Verkehrskreisen mit dem Unternehmen des Anmelders in Verbindung gebracht. Aus der Verwendung des Begriffs in einer großen Anzahl von Anglermagazinen ergebe sich die Bekanntheit der Bezeichnung. Die im Beschwerdeverfahren eingereichten Fundstellen aus zahlreichen Fachzeitschriften könnten dies belegen. Die Marke werde außerdem in dem Jahrbuch der IGFA (International Game Fish Association) auch weltweit beworben; die Auflage betrage jährlich ca. 50.000. Auch in diversen Internetseiten trete die Marke hervor wie entsprechende eingereichte Ausdrücke bestätigten. Zusätzlich hat der Anmelder eine eidesstattliche Versicherung seines Sohnes, der auch Kapitän eines Charterbootes sei, vorgelegt sowie eine DVD, die eine Bewerbung der Marke weltweit nachweise. Wegen der Exklusivität des

Sports „Big-Game Fishing“ und wegen der hohen Charterpreise sei der Kreis der Angler/Fischer im Vergleich zu anderen Sportarten eher klein; in diesen Kreisen sei die angemeldete Marke aber ein eindeutiger Betriebshinweis.

Im Übrigen sei die Marke auch unterscheidungskräftig, da hierbei ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Ein Freihaltebedürfnis stehe der Eintragung nicht entgegen.

Hinzu komme, dass die grafische Ausgestaltung hinreichend eigenwillig und prägnant sei und damit ein Freihaltebedürfnis beseitige.

II

Die zulässige Beschwerde ist hinsichtlich der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG unbegründet.

Die angemeldete Marke ist nicht unterscheidungskräftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Eine Marke weist Unterscheidungskraft i. S. d. vorstehend genannten Bestimmung auf, wenn sie geeignet ist, die Waren/Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 2005, 22, 25, Rdnr. 33 - Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; BIPMZ 2004, 30 - Cityservice). Für kennzeichnungsrechtliche Monopole ist damit nur Raum, soweit diese geeignet sind, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren/Dienstleistungen zu garantieren und damit die Herkunftsfunktion zu erfüllen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1149, Nr. 22-24 - BRAVO; GRUR 2003, 604, 608, Nr. 62 - Libertel). Kann demnach einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden oder

handelt es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH a. a. O. - Cityservice).

In Bezug auf die angemeldete Marke ist dies ohne weiteres zu bejahen, da der Begriff „Fishing-Charter“ - auch im deutschsprachigen Raum - in Zusammenhang mit Reiseangeboten in Gebrauch ist (vgl. z. B. www.kajakbritishcolumbia.com/...: „Im Preis eingeschlossen ... Fishing-Charter“). Besonders häufig erscheint der Begriff „Fishing-Charter“ bei Reiseangeboten in Kombination mit dem Schwerpunkt des Leistungsgebietes. Unter www.topshotfishing.com/... findet sich z. B. eine umfangreiche Liste von Angeboten sog. „Fishing-Charter“ in Bezug auf spezielle Gebiete wie z. B. „Hawaii Sport Fishing Charter“, „Seattle Fishing Charter“, „Alaska Fishing-Charter“, „Boston Harbour Fishing Charters“ etc.; vgl. auch unter www.bigfishteckle.com/...: Fishing Charters & Guides: Das Spektrum reicht über „Alaska Fishing Charters“, „Chicago Fishing Charters“, „Florida Fishing Charters“ bis zu „San Diego Fishing Charters“ und „Texas Fishing Charters“. Insofern erscheint der Begriff „Fishing Charter“ als ein etablierter Begriff für eine bestimmte Art von (Reise- bzw. Ausflugs-) Angebot für (Hobby-) Fischer und Angler, der üblicherweise noch durch die geografische Ausrichtung ergänzt wird. In diese Wortbildung reiht sich die vorliegende Anmeldung ohne weiteres ein als ein „Fishing-Charter“-Angebot im Bereich des Atlantik bzw. der Atlantikküste. Über die Website des Anmelders hinaus erscheinen ausweislich einer vom Senat durchgeführten „Google“-Recherche weitere Websites, in denen der Begriff „Atlantic Fishing Charter“ in beschreibender Weise verwendet wird und jedenfalls kein erkennbarer Bezug zum Anmelder besteht, vgl. z. B. unter www.beach-net.com/... : „Butch´s Mid-Atlantic Fishing Charter Boat Listings“ oder unter www.topshotfishing.com/...: „Atlantic Fishing Charter Boats - Atlantic Fishing Charter Boats operating along the Atlantic Coast listed by country, state, regions and species.“ Insbesondere aus der Auflistung in der letztgenannten Website geht hervor, dass es entlang der Atlantik-

Küste offenbar mehrere Anbieter von „Fishing Charter“ gibt, je nach Bundesstaat, Region oder auch Fischart differenziert.

Unabhängig von der tatsächlichen Verwendung des angemeldeten Begriffs scheidet die Annahme eines individualisierenden Betriebshinweises aber auch von vornherein bereits daran, dass die beteiligten Verkehrskreise in der angemeldeten Marke eine sprachüblich gebildete englische Wortfolge mit Bezeichnungen aus dem englischen Grundwortschatz sehen, denen in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen ein lediglich beschreibender Charakter zukommt. Für die Zeichenteile „Atlantic“ und „Fishing“ liegen die Sachbezüge klar auf der Hand. Auch der Zeichenteil „Charter“ hat in Zusammenhang mit Booten Eingang in den deutschen Sprachwortschatz gefunden: „ein Boot chartern“ ist hierzulande als Synonym für „ein Boot mieten“ allgemein geläufig. In Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen werden die angesprochenen Verkehrskreise daher in der Zusammenfügung der einzelnen Zeichenteile ohne weiteres einen lediglich beschreibenden Hinweis auf ein Reise- bzw. Ausflugsangebot für (Hobby-) Angler und Fischer entnehmen, bei dem unter anderem auch ein Boot zur Verfügung gestellt wird und das sich auf das geografische Gebiet der Atlantikküste bezieht. Wie die Markenstelle bereits zutreffend ausgeführt hat, erscheint es durchaus naheliegend, dass die Reiseleistungen neben der Bootsvermietung ein breites Spektrum umfassen, etwa vom Bereitstellen der erforderlichen Ausrüstung (Kleidung, Angel etc.) bis hin zur Abwicklung von Zollformalitäten, so dass eine beschreibende Sachangabe für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen gegeben ist.

Aufgrund des rein beschreibenden Charakters der angemeldeten Wortfolge besteht darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die grafische Ausgestaltung vermag ebenfalls keine Schutzfähigkeit zu begründen, denn die angemeldete Marke enthält lediglich einfache grafische Gestaltungselemente (blaues Quadrat mit weißem Schriftzug „ATLANTIC“, die übrigen Wortelemente in blauem Schriftzug, grau unterlegt), die in üblicher dekorativer Form verwendet werden (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK).

Die Markenstelle ist daher im Ergebnis zutreffend vom Vorliegen der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG ausgegangen.

Hinsichtlich der vom Anmelder im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ausdrücklich geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG enthält der Beschluss der Markenstelle indes bis auf die Feststellung, dass diese nicht hinreichend glaubhaft gemacht wurde, diesbezüglich keinerlei weitere Ausführungen oder Begründungen. Insofern ist von einem Begründungsmangel auszugehen, der die Zurückverweisung gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG rechtfertigt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 70 Rdnr. 7). Der Anmelder hatte zwar auf den Bescheid der Markenstelle vom 10. Mai 2004 zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung lediglich ein Exemplar des „World Record Game Fishes“-Buch von 2004 eingereicht, das seinen Ausführungen zufolge eine Auflage von 50.000 erreicht habe und die markenmäßige Verwendung der angemeldeten Marke belege. Gleichwohl hätte sich die Markenstelle mit dieser Eingabe in den Beschlussgründen auseinandersetzen müssen.

Darüber hinaus war eine Zurückverweisung auch gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt, da der Anmelder im Beschwerdeverfahren neue wesentliche Tatsachen oder Beweismittel für die Verkehrsdurchsetzung eingereicht hat. Eine Zurückverweisung kommt zwar vor allem dann in Betracht, wenn Unterlagen eingereicht werden, um erstmalig im Beschwerdeverfahren die Verkehrsdurchsetzung einer angemeldeten Marke glaubhaft zu machen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 70 Rdnr. 8). Der vorliegende Fall, dass der Anmelder die Verkehrsdurchsetzung bereits im Verfahren vor der Markenstelle geltend gemacht hat und

durch die Einreichung zahlreicher neuer Unterlagen im Beschwerdeverfahren ergänzt (vorliegend wurden verschiedene Artikel aus Fachzeitschriften, eine DVD, eine eidesstattliche Versicherung, diverse Internet-Auszüge eingereicht), ist jedoch ebenso zu behandeln, da die Einleitung des Verkehrsdurchsetzungsverfahrens grundsätzlich der Markenstelle obliegt.

gez.

Unterschriften