



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 93/05

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
27. März 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 782 487

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 4. Dezember 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die für die Waren

„11 Electric lamps, lighting fixtures and lighting installations; parts of the aforesaid goods“

international registrierte Wortmarke 782 487

MONZA

wird um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nachgesucht.

Die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, der Marke gemäß §§ 107, 113 Abs. 1, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6^{quinquies} B Nr. 2 PVÜ den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert. Die Schutzverweigerung wird im Wesentlichen damit begründet, dass die Schutz suchende IR-Marke sich als Angabe der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren eigene und daher im Allgemeininteresse frei-haltebedürftig sei. Bei der Bezeichnung „MONZA“ handele es sich um den Namen einer norditalienischen Stadt mit mehr als 120.000 Einwohnern. Zwar könnten keine konkreten Feststellungen dazu getroffen werden, ob die Stadt Monza derzeit Sitz von Unternehmen sei, die Lampen und entsprechendes Zubehör herstellten.

Angesichts der Größe der Stadt sowie ihrer Lage in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Italiens erscheine es jedoch für die Zukunft erwartbar, dass sich Hersteller von Lampen in oder im näheren Umkreis der Stadt Monza ansiedelten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin. Zur Begründung trägt sie vor, einer Schutzgewährung für die international registrierte Marke „MONZA“ stünden die Regelungen der §§ 107, 113 Abs. 1, 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen, da es sich hierbei um keine Angabe handele, welche im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von Lampen etc. dienen könne. Das DPMA habe keine konkreten Feststellungen dazu treffen können, ob die Stadt Monza derzeit Sitz von Unternehmen sei, die Lampen und entsprechendes Zubehör herstellten. Der Begriff „MONZA“ sei mehrdeutig, wie eine Recherche im Internet belege. Es sei für die beteiligten deutschen Verkehrskreise keineswegs sofort verständlich, dass es sich bei dem Begriff „MONZA“ um eine Stadt in Italien handele. Nicht zu erwarten sei ferner, dass sich der Begriff „MONZA“ zu einer geografischen Herkunftsangabe entwickeln werde. In diesem Zusammenhang werde nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in Italien der vorliegenden IR-Marke Schutz gewährt worden sei und auch zahlreiche anderweitige vergleichbare Markenvoreintragungen existierten. Realitätsfern seien zudem die vom DPMA gemachten Ausführungen, wonach die angesprochenen Verkehrskreise wegen der Bekanntheit der Stadt Monza als Austragungsort von Autorennen mit einer entsprechenden Bezeichnung von Lampen die positive Assoziation einer besonderen Leistungsstärke oder Qualität verbänden.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für die Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Juli 2004 und vom 2. Mai 2005 aufzuheben.

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

II.

Die Beschwerde der IR-Markeninhaberin ist zulässig, sie hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats ist die Schutz suchende Marke bezogen auf die von der ihr umfassten Waren als Angabe der geografischen Herkunft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzusehen, weshalb ihr die zuständige Markenstelle gemäß §§ 107, 113 Abs. 1 und 2, 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 MMA und Art. 6^{quinquies} B Nr. 2 PVÜ zu Recht den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert hat.

Nach den genannten Bestimmungen muss einer international registrierten Marke der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt bleiben, wenn sie ausschließlich aus Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung u. a. der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der geografischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für welche die Eintragung beantragt wird. Nach der Rechtsprechung des EuGH zur Regelung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (Markenrichtlinie), die vollinhaltlich der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entspricht, wird mit dieser Regelungen das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, sicherzustellen, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Marktteilnehmern frei verwendet werden können. Die Regelung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35-36) „BIOMILD“). Ausgehend von diesen Grundsätzen muss die Bezeichnung „MONZA“ als eine geografische Herkunftsangabe bewertet werden, an deren ungehinderten Verwendung für sämtliche der beanspruchten Waren die Konkurrenten der IR-Markeninhaberin ein berechtigtes Interesse haben.

Die IR-Markeninhaberin hat zutreffend darauf hingewiesen, dass „MONZA“ der Name einer nördlich von Mailand gelegenen Großstadt ist. Bei derartigen Ortsangaben ist grundsätzlich von der Vermutung auszugehen, dass an ihrer freien Verwendbarkeit ein schützenswertes Allgemeininteresse besteht. Entgegen der von der IR-Markeninhaberin vertretenen Auffassung ist nämlich bei geografischen Ortsbezeichnungen der Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits dann erfüllt, wenn vernünftigerweise zu erwarten ist, dass die Bezeichnung (künftig) als Angabe der geografischen Herkunft der beanspruchten Warengruppe dienen kann (EuGH GRUR 1999, 723, 726 (Nr. 31, 32, 37) „Chiemsee“; BGH GRUR 2003, 882, 883 „Lichtenstein“; BPatG GRUR 2006, 509, 510 „PORTLAND“). Gemäß diesem am Allgemeininteresse ausgerichteten Zweck der Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt es daher, um die Schutzfähigkeit der Bezeichnung „MONZA“ zu verneinen, nicht in entscheidungserheblicher Weise darauf an, ob die Stadt Monza bereits gegenwärtig Sitz von Unternehmen ist, die Lampen und entsprechendes Zubehör herstellen und daher ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis im Sinne der früheren deutschen Rechtsprechung besteht (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 726 (Nr. 35) „Chiemsee“; vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 215).

Die IR-Markeninhaberin hat auch keine Anhaltspunkte dafür geliefert, dass bei der geografischen Angabe „MONZA“ ein Fall gegeben ist, bei dem die Vermutung einer schützenswerten freien Verwendbarkeit der Bezeichnung ausnahmsweise durch konkrete Feststellungen, z. B. wegen der Eigenschaft des bezeichneten Ortes, als widerlegt angesehen werden könnte (vgl. hierzu: EuGH GRUR 1999, 723, 726 (Nr. 33) „Chiemsee“). Durch diese Betrachtungsweise, bei der auch die konkrete wirtschaftliche Bedeutung einer in Rede stehenden Örtlichkeit einzu beziehen ist, wird aber im vorliegenden Fall gerade das schützenswerte Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit des geografischen Begriffs „MONZA“ nochmals unterstrichen. Die Stadt Monza ist zweifellos ein regionaler Industrie- und Wirtschaftsstandort; sie verfügt insbesondere über eine vielfältige Textilindustrie und ist Veranstaltungsort einer jährlich stattfindenden internationalen

Hausrats- und Möbelmesse (vgl. Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bänden, 21. Aufl., 2006, Bd. 18, S. 781). Damit fügt sich die Stadt Monza nahtlos in den Charakter der Region um Mailand und seiner Nachbarstädte ein, der durch eine hohe Industriedichte geprägt wird und der - wie die Markenstelle zu Recht festgestellt hat - die oberitalienische Region der Lombardei zur wirtschaftsstärksten Region Italiens macht (vgl. Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bänden, 21. Aufl., 2006, Bd. 17, S. 127/128; vgl. auch: BPatG in PAVIS PROMA, 24 W (pat) 153/94, „COMO“). Ein Schwerpunkt dieser auch exportorientierten italienischen Industrie liegt - wie allgemein bekannt - im Bereich der Inneneinrichtung, zu dem auch die hier einschlägigen Waren zählen.

Der Bejahung einer geografischen Herkunftsangabe im Sinne des Schutzausschlusses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG steht ferner nicht entgegen, dass ein beachtlichen Teil der Verkehrskreise den Namen „MONZA“ wohl auch in Verbindung mit der in einem Park zwischen den Städten Mailand und Monza gelegenen bekannten Rennstrecke des „Autodromo Nazionale di Monza“ bringen wird. Denn hierbei ist zu beachten, dass ein feststellbares Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit von Ortsbezeichnungen nicht bereits deshalb entfällt, weil möglicherweise mehrere Orte mit dem betreffenden Namen existieren oder - wie im vorliegenden Fall - eine Mehrdeutigkeit der Angabe wegen einer gleichnamigen oder einer mit der Angabe assoziierten Autorennstrecke vorliegt (vgl. BGH GRUR 2003, 882, 883 „Lichtenstein“; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 219). Einem Wortzeichen muss daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch dann der Schutz versagt bleiben, wenn es für die mit ihr beanspruchten Waren zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen als Angabe der geografischen Herkunft dienen kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 32) „DOUBLEMINT“).

Ein Recht auf Schutzgewährung kann die Inhaberin der vorliegenden IR-Marke auch nicht mit Hinweis auf die von ihr genannten, aus ihrer Sicht vergleichbaren deutschen Voreintragungen oder aus dem Umstand herleiten, dass ihr

Schutzgesuch allem Anschein nach in Italien erfolgreich war. Derartigen Voreintragungen und Schutzbewilligungen kommt generell weder eine Bindungswirkung noch eine präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der vorliegenden IR-Marke zu. In Rechtsprechung und Literatur ist nahezu unumstritten, dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für das DPMA und das Bundespatentgericht im Rahmen der Prüfung bzw. Überprüfung anderer Marken entfalten. So ist dieser Grundsatz vom Bundespatentgericht in ständiger Spruchpraxis vertreten worden (vgl. z. B. BPatG GRUR 2005, 677, 679 „Newcastle“; GRUR 2006, 333, 337 f. „Porträtfoto Marlene Dietrich“; GRUR 2007, 333, 335 „Papaya“). Auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist seit jeher von der Unverbindlichkeit nationaler Voreintragungen ausgegangen (vgl. z. B. BGH GRUR 1985, 1055 „Datenverarbeitungsprogramme als Ware“; GRUR 1989, 420, 421 „KSÜD“; GRUR 1995, 410, 411 „TURBO“; GRUR 1997, 527, 529 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“; GRUR 2005, 578, 580 „LOKMAUS“). Dieser Grundsatz findet sich - wie der Europäische Gerichtshof bereits mehrfach ausgesprochen hat - zudem im Gemeinschaftsmarkenrecht (vgl. insbesondere EuGH GRUR 2006, 229, 231 (Nr. 46-49) „BioID“; GRUR 2006, 233, 235 f. (Nr. 41-50) „Standbeutel“). Hierbei schließt der Gerichtshof ausdrücklich an seine zur Bedeutung ausländischer Voreintragungen ergangene Grundsatzentscheidung (EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. (Nr. 59-65) „Henkel“) an, mit der er hervorgehoben hat, dass Markeneintragungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union für die Beurteilung der Schutzfähigkeit angemeldeter Marken nie maßgebend sein dürfen.

Ströbele

Kirschneck

Eisenrauch

Me