



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 22/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 39 722

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 4. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann, den Richter Reker und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Wortmarke 304 39 722

Rothaar

ist am 5. November 2004 für die Waren

„Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

in das Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat die vollständige Löschung der Marke beantragt. Sie hat geltend gemacht, „Rothaar“ unterliege einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da der Begriff als Kurzform von „Rothaargebirge“ eine geografische Herkunftsangabe darstelle. Zum Beleg dafür hat die Antragstellerin zahlreiche Internet-Auszüge vorgelegt. Das „Rothaargebirge“ bezeichne ein deutsches Mittelgebirge, das die geografische Grenze zwischen dem Sauerland im Norden,

dem Upland im Nordosten, dem Wittgensteiner Land im Südosten und dem Siegerland im Südwesten bilde. Aus der Region „Rothaargebirge“ werde Felsquellwasser von führenden Unternehmen der Getränkebranche verwendet, woraus sich der beschreibende Charakter der angegriffenen Marke für die eingetragenen Waren ergebe. Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag widersprochen und vorgetragen, der Begriff „Rothaar“ sei nicht mit dem „Rothaargebirge“ gleichzusetzen, sondern werde als synonym für „rotes Haar“ aufgefasst.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluss vom 7. Dezember 2005 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es handele sich bei der Bezeichnung „Rothaar“ nicht um eine beschreibende, freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Sie stelle weder eine lexikalisch nachweisbare noch sonst gebräuchliche Abkürzung des Wortes „Rothaargebirge“ dar, sei deshalb nicht damit gleichzusetzen und werde vom Verkehr auch nicht in diesem Sinne aufgefasst. Die Internet-Belege, die den Begriff „Rothaar“ in Alleinstellung enthielten, stellten sich entweder als firmen- oder namensmäßige Verwendung dar oder erschlossen ein Verständnis im geografischen Sinn erst in der konkret verwendeten Wortzusammensetzung oder -folge. Außerdem handele es sich nicht um Belege, die sich auf die eingetragenen Waren bezogen hätten. Gegen ein Freihaltebedürfnis spreche im Übrigen der Umstand, dass die Bezeichnung „Rothaar“ mehrdeutig sei, wie bereits das LG Hamburg in der Entscheidung 16 O 39/05 vom 16. August 2005 festgestellt habe, und entweder als Fantasiewort, Eigenname oder Hinweis auf rotes Haar erscheine.

Hiergegen richtet sich die Antragstellerin mit der Beschwerde. Sie vertritt die Auffassung, „Rothaar“ stelle eindeutig die Kurzform der geografischen Bezeichnung „Rothaargebirge“ dar, die von zahlreichen Unternehmen verwendet werde und deshalb für die betreffenden Waren/Dienstleistungen einem Freihaltebedürfnis unterliege. Dies ergebe sich aus den vorgelegten Verwendungsbeispielen im Internet. Das Rothaargebirge sei eine bedeutende Tourismusregion. Bei Namen

derartiger Regionen bestehe eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass sie als geografische Herkunftsangabe freigehalten werden müssten. Aus der zahlreichen Verwendung von Begriffen wie „Rothaarsteig“, „Rothaar-Klinik“ oder „Rothaar-Festival“ ergebe sich der eindeutige Bezug zum Rothaargebirge. Diese Bezeichnung einer bestimmten Region sei den beteiligten Verkehrskreisen - im Gegensatz etwa zur Ortsbezeichnung „Cloppenburg“ (vgl. EuG GRUR Int. 2006, 47) - auch bekannt. Dies gelte vor allem für den „Rothaarsteig“, der viele Touristen aus nah und fern anziehe. Da die Wortbestandteile „-steig“ und „-gebirge“ nicht aussagekräftig seien, orientierten sich die beteiligten Verkehrskreise ausschließlich an dem Bestandteil „Rothaar“. Alle Gaststätten und Kioske entlang des Rothaarsteigs servierten den Wanderern vor allem auch Getränke. Es sei in der Branche üblich, Getränke mit der geografischen Herkunftsangabe zu versehen. Zum Beweis dafür, dass Biere und Mineralwässer überwiegend nach ihrer geografischen Lage benannt würden, bezieht sich die Antragstellerin auf ein noch einzuholendes Sachverständigengutachten.

Im Rothaargebirge seien u. a. drei große Brauereien ansässig, die ihr Bier mit dem dort entspringenden Wasser brauten. Zum Zeitpunkt der Anmeldung im Jahr 2004 sei zu erwarten gewesen, dass sich der Rothaarsteig touristisch entsprechend gut entwickle. Die Anmelderin, die auch teilweise im Bereich des Rothaargebirges Getränkemärkte betreibe, habe in dieser Erwartung die Marke angemeldet. Etliche weitere Markenmeldungen, die ebenfalls in dieser Erwartung angemeldet worden seien wie z. B. „Rothaarsteig“, seien vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht eingetragen worden. Ein Eintragungsverbot für eine geografische Angabe scheidet nur dann aus, wenn diese weder gegenwärtig noch in absehbarer Zukunft mit den konkret beanspruchten Waren in Verbindung gebracht werden könnte; im Zuge der Erschließung des Tourismusgebiets „Rothaargebirge“ sei dies aber zu bejahen. Aufgrund der Bekanntheit des „Rothaargebirges“ sei unwahrscheinlich, dass der Verkehr die angegriffene Marke „Rothaar“ als Fantasiewort, Eigenname oder Hinweis auf rotes Haar auffasse. Einen Bezug auf Rothaarige habe indes weder das Deutsche Patent- und Markenamt im Erinnerungsbeschluss betreffend

die Marke 399 69 121 noch das Bundespatentgericht (in der diese Zurückweisung bestätigenden Entscheidung 32 W (pat) 151/03) gesehen.

Die Antragstellerin beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung vom 7. Dezember 2005 aufzuheben und die angegriffene Marke in vollem Umfang zu löschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, die Markenabteilung habe zutreffend entschieden. Sie verweist auf den Beschluss des LG Hamburg vom 16. August 2005 (Gesch.-Nr. 416 O 39/05) und den bestätigenden Beschluss des OLG Hamburg vom 26. Juli 2006 (Gesch.-Nr. 5 U 146/05), worin festgestellt worden sei, dass es sich bei „Rothaar“ nicht um eine freihaltebedürftige geografische Herkunftsbezeichnung i. S. v. „Rothargebirge“ handele. Da sie die (Löschungs-)Antragsgegnerin (im dortigen Verfahren die Klägerin), Inhaberin einer zur Marke der dortigen Beklagten (hier: Löschantragstellerin) prioritätsälteren identischen Marke „Rothaar“ sei, die keinem Freihaltebedürfnis unterliege, sei die dortige Beklagte zur Einwilligung in die Löschung von deren Marke 305 05 695 „Rothaar“ verurteilt worden. Darüber hinaus entstehe aufgrund der Verkürzung der entsprechenden Herkunftsangabe „Rothargebirge“ ein neuer Begriff mit unterschiedlichem Sinngehalt, der von der geografischen Angabe wegführe, wie auch die Beispiele „Jungfernstieg“ - „Jungfer“, „Oktoberfest“ - „Oktober“ zeigten. Das Bundespatentgericht habe z. B. in der Bezeichnung „Harzer Happen“ eine unterscheidungskräftige und nicht beschreibende Angabe für Lebensmittel und nicht einen eindeutigen Hinweis auf das Harzgebirge gesehen (vgl. 28 W (pat) 140/01). Auch Bezeichnungen wie „Erzbahn“, „Erzhof“, „Erzbräu“ seien keine Belege dafür, dass „Erz“ als

Synonym für Erzgebirge zu verstehen sei; dasselbe treffe auf „Feld“ und „Feldberg“ zu. Das Rothaargebirge sei auch nicht etwa bekannter als die Stadt „Cloppenburg“; diese Bezeichnung sei für schutzfähig erachtet worden sei. Höchst vorsorglich werde weiterhin bestritten, dass im unmittelbaren Umfeld des „Rothaargebirges“ Brau- und Brunnengeschäfte betrieben sowie Biere, Säfte oder Wasser erzeugt würden. Ebenso werde bestritten, dass die „Krombacher“-Brauerei überhaupt oder in nennenswertem Umfang Brauwasser aus dem „Rothaargebirge“ beziehe. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin habe sie die angegriffene Marke nicht im Hinblick auf die wachsende Beliebtheit der Region „Rothaargebirge“ angemeldet.

Den hilfsweise gestellten Terminantrag hat der Liquidator über das Vermögen der Antragstellerin, Herr Leo Fabry, fermündlich zurückgenommen. Eine schriftliche Bestätigung der Zurücknahme ist nicht eingegangen.

II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat zu Recht den Löschungsantrag zurückgewiesen, weil sowohl im Eintragungs- als auch im Entscheidungszeitpunkt kein Nichtigkeitsgrund nach § 50 Abs. 1 MarkenG vorliegt, der die Löschung der Marke wegen des Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und/oder Nr. 2 MarkenG rechtfertigen könnte.

Bei dem Wort „Rothaar“ handelt es sich nicht um eine Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit und anderer Eigenschaften der in der Anmeldung aufgeführten Waren dienen kann. Die vorgenannte Bestimmung lässt - im Gegensatz zur Rechtslage unter der Geltung des Warenzeichengesetzes - keinen Raum mehr für die Zurückweisung von Abwand-

lungen beschreibender Angaben (Amtliche Begründung zum Markenrechtsreformgesetz; BIPMZ 1994, 45 ff., 64; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8 Rdn. 271). Insbesondere ist die angegriffene Marke nicht als geografische Herkunftsangabe freihaltebedürftig gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Das Rothaargebirge (auch Rotlagergebirge genannt) bezeichnet ein bis 843,2 Meter hohes Mittelgebirge in Nordrhein-Westfalen und Hessen (vgl. www.wikipedia.org/wiki/Rothaargebirge). Die angegriffene Marke „Rothaar“ stellt keine unwesentliche und weitgehend unbemerkt bleibende Abwandlung dieser geografischen Gebirgsbezeichnung dar. Zum einen besteht kein lexikalischer Nachweis dafür, dass „Rothaar“ als geläufige Abkürzung von „Rothaargebirge“ existiert. Zum anderen belegen die von der Antragstellerin im Lösungsverfahren vor der Markenabteilung beigebrachten Fundstellen aus dem Internet - wie auch die Markenabteilung bereits festgestellt hat - die Verwendung von „Rothaar“ in Alleinstellung als marken-, namens- oder firmenmäßige Verwendung, aber nicht in beschreibender Hinsicht (vgl. die von der Antragstellerin angeführten Beispiele „Pension Rothaar“, „Rothaar-Klinik“, „Rothaar-Bahn“, „Rothaar-Linie“, „Rothaar-Apotheke“, „Rothaar-Festival“). Bei der Bezeichnung „(Ski-)Bezirk Rothaar“ findet sich mit „(Ski-) Bezirk“ ein Zusatz, der auf eine geografische Herkunftsangabe hindeutet. Zudem findet sich der Begriff „Rothaar“ in den von der Antragstellerin beigebrachten Unterlagen nie als geografische Gebietsbezeichnung in Zusammenhang mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren (Bier und alkoholfreie Getränke). Die im Erinnerungsprüferbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Februar 2006 betreffend die Anmeldung 399 61 121.9 „Rothaarsteig“ genannten beiden Beispiele für die Verwendung von „Rothaar“ in Alleinstellung benennen zum einen den „Skibezirk Rothaar“ (also mit geografischem Zusatz); soweit in einer weiteren Anlage „Rothaar“ in Alleinstellung genannt wird, geschieht dies aber ebenso in einem erkennbar geografischen Kontext und nicht in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Getränke. Indes ist die Prüfung der Schutzfähigkeit einer Marke stets strikt auf das angemeldete Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu beziehen

(vgl. st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517 - Linde, Winward, Rado; GRUR 2003, 604, 609 - Libertel; GRUR 2004, 674, 675 - Postkantoor).

Auch die neuerlich im Beschwerdeverfahren von der Antragstellerin übersandten Internet-Auszüge betreffen zwar die wachsende Beliebtheit des im Jahr 2001 eröffneten „Rothaarsteigs“ , wobei in diesem Zusammenhang auch wiederholt die geografische Bezeichnung „Rothaargebirge“ verwendet wird. Eine beschreibende Verwendung des Begriffs „Rothaar“ in Alleinstellung zur Bezeichnung der geografischen Herkunft - vor allem in Bezug auf Getränke - lässt sich hieraus ebenfalls nicht ersehen. Obwohl es sich bei dem Wortbestandteil „-steig“ um die beschreibende Bezeichnung eines (Wander-)Wegs handelt, kann diese Angabe nicht von vornherein in der Benennung weggelassen werden, da insoweit ein einheitlicher Begriff vorliegt. Die Ausführungen der Antragstellerin, wonach drei ansässige Brauereien sowie die Brauerei „Krombacher“ ihr Quellwasser zum Bierbrauen aus dem Rothaargebirge beziehen, besitzt keine Relevanz, da die Verwendung von „Rothaar“ in Alleinstellung durch die betreffenden Brauereien oder andere Getränkehersteller aus den beigebrachten Unterlagen nicht ersichtlich ist. Es gibt auch keine allgemeinen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem Getränkesektor, wonach geografische Herkunftsbezeichnungen generell verkürzt würden. Das von der Antragstellerin angebotene Sachverständigengutachten einschließlich der in Aussicht gestellten Erhebungen betrifft lediglich die Frage, ob Biere und Mineralwässer nach ihrer geografischen Lage bezeichnet werden, lässt damit aber keine Schlüsse zu verkürzten Herkunftsbezeichnungen zu. Wie das OLG Hamburg in seiner Entscheidung vom 18. Juli 2006 (a. a. O.) darüber hinaus festgestellt hat, bliebe es den Mitbewerbern in jedem Fall unbenommen, z. B. Mineralwasser aus einer Quelle im Rothaargebirge mit „Rothaargebirgssprudel“ zu bezeichnen, so dass sie jedenfalls nicht auf die Verwendung der Bezeichnung „Rothaar“ in Alleinstellung angewiesen wären.

Auch wenn eine aktuelle Verwendung einer beschreibenden Angabe zur Begründung eines Eintragungsverbots nicht erforderlich ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 146,

147 - DOUBLEMINT), stellt das Fehlen der Verwendung einer Bezeichnung auf dem betreffenden Warenssektor - zumal im Lösungsverfahren, in dem die Schutzfähigkeit durch den Antragsteller nachzuweisen ist - ein Indiz gegen eine aktuelle Eignung zur Beschreibung dar. Davon abgesehen ist aber eine Eignung von „Rothaar“ zur Beschreibung der beanspruchten Waren insofern nicht gegeben, als sich durch die Verkürzung der unmittelbar beschreibenden Angabe „Rothaargebirge“ ein eigenständiger, vom „Rothaargebirge“ wegführender Sinngehalt ergibt.

Wie eingangs erwähnt, lässt § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für Zurückweisungen von Abwandlungen beschreibender Angaben im Gegensatz zum früher geltenden WZG grundsätzlich keinen Raum. Der EuGH hat Abwandlungen dann für schutzfähig erachtet, wenn sich die zugrunde liegende beschreibende Angabe sowohl in visueller als auch in akustischer Hinsicht deutlich abhebt (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor). Dies ist vorliegend der Fall, da „Rothaar“ einen unterschiedlichen Begriffsgehalt darstellt. Die Antragsgegnerin hat bereits im Lösungsverfahren vor der Markenabteilung zahlreiche Recherche-Ausdrucke aus dem Internet vorgelegt, aus denen sich die häufige Verwendung von „Rothaar“ für „rotes Haar“ ergibt, wobei zwar zum Teil erweiterte Suchbegriffe eingegeben worden sind, aber auch „Rothaar“ in Alleinstellung. Bei Mehrdeutigkeit eines Begriffs reicht zwar eine beschreibende Bedeutung bereits zum Ausschluss der Schutzfähigkeit aus (vgl. EuGH a. a. O. - DOUBLEMINT). Vorliegend ist jedoch kein echter Fall der Mehrdeutigkeit eines Begriffs gegeben; vielmehr stellt die angegriffene Marke in Verbindung mit den fraglichen Waren keine beschreibende (geografische) Angabe dar, die als solche mehrdeutig ist, sondern weist einen anderen Sinngehalt auf. Der beschreibende Aussagegehalt des ungekürzten Begriffs scheint in der Verkürzung nicht mehr ausreichend durch; es findet durch den Hinweis auf „Rotes Haar“ gleichsam eine begriffliche Überlagerung statt, zumal auch kein weiterer Zusatz vorliegt, der auf den Sinngehalt der ungekürzten Bezeichnung, nämlich eine Herkunftsangabe, schließen lässt. In diesem Zusammenhang gilt es außerdem zu bedenken, dass der Verkehr Kennzeichen von Waren/Dienstleistungen

regelmäßig so aufnimmt, wie sie ihm entgegentreten, und erfahrungsgemäß wenig geneigt ist, sie begrifflich zu analysieren, um beschreibende Bedeutungen herauslesen zu können (st. Rspr. des EuGH, vgl. GRUR 2003, 58, 59 - Company-line; GRUR Int. 2004, 639, 64 - Dreidimensionale Tablettenform III; GRUR Int. 2005, 135, 137 - Maglite; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2). Die Eintragbarkeit einer Marke bemisst sich ausschließlich danach, ob die angemeldete Marke als solche und für sich eine beschreibende Angabe darstellt, ohne dass in beliebiger Weise weitere Wort- (oder Bild-)Elemente hinzu gedacht werden dürfen, soweit sich solche Verbindungen nicht ohne weiteres aufdrängen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl., § 8 Rdnr. 196 m. w. N.). Letzteres kann vorliegend aufgrund des abweichenden Sinngehalts der verkürzten Abwandlung jedoch nicht angenommen werden.

Mangels Vorliegen einer geografischen Herkunftsangabe ist - wie auch vom LG und OLG Hamburg angenommen - ein Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung „Rothaar“ gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben.

Die angegriffene Marke weist zudem die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Unterscheidungskraft i. S. d. vorstehend genannten Bestimmung besitzt eine Marke, wenn sie geeignet ist, die Waren und/oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 2005, 22, 25 - Das Prinzip der Bequemlichkeit; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind sämtliche absoluten Schutzhindernisse im Lichte des ihnen jeweils zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen. Dieser Auslegungsgrundsatz ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 805, 809 - Philips; EuGH GRUR 2003, 604, 607 - Libertel; EuGH GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2). Davon ausgehend, dass § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG letztlich einem allgemeinen Freihaltungsinteresse dient, kann und muss diese Zielrichtung des Gesetzes vor allem in Zweifelsfällen bei der Auslegung der

Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG beachtet werden (vgl. BPatG GRUR 2004, 333, 334 - ZEIG DER WELT DEIN SCHÖNSTES LÄCHELN). Die angegriffene Marke ist als Verkürzung einer beschreibenden Angabe wegen des eigenständigen Sinngehalts für die beanspruchten Waren nicht beschreibend. Wenn auch allein deshalb die Unterscheidungskraft noch nicht bejaht werden darf (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD), ergeben sich im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Monopolisierung der Marke „Rothaar“ wesentliche Interessen der Allgemeinheit beeinträchtigen könnte. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen kann daher eine hinreichende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht verneint werden.

III

Nachdem der hilfsweise gestellte Terminsantrag durch den Liquidator der Antragstellerin fernmündlich zurückgenommen worden ist, konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Einer schriftlichen Rücknahme des hilfsweise gestellten Terminsantrags bedarf es nicht.

IV

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb