



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 143/08

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
27. August 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 799778/28 Wz

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 22. Juni 2009 unter Mitwirkung des Richters Dr. van Raden als Vorsitzenden sowie der Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 28 IR hat der IR-Marke 799 778

CASINO DE
MONTE CARLO

mit Beschluss vom 27. April 2006 für die Waren der

Klasse 9 und 28:

Elektrische, optische, Signal- und Kontrollinstrumente; Geräte zur
Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten;
Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate;
Registrierkassen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Spiele, Spielwaren und Spielkarten

den Schutz in Deutschland, wie im refus de protection vom 16. Oktober 2003 beanstandet, gemäß §§ 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 Satz 22 MMA, Art. 2 quinquies B Nr. 2 PVÜ versagt. Bei der angemeldeten Marke handelt es sich gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG um eine nicht unterscheidungskräftige Angabe. Sie bestehe aus der Angabe "CASINO DE MONTO-

CARLO" und erschöpfe sich in der Benennung einer Spielstätte mit dem hierfür üblichen Begriff "Casino" und der Ortsangabe "Monte Carlo".

Die Waren der Klasse 28 "jeux, cartes à jouer" kämen in einem Spielcasino ständig zum Einsatz; auch könne ein Spielcasino Thema eines Spiels sein. Ebenfalls gebräuchlich in einem Spielcasino seien die Waren der Klasse 9 aus dem Gebiet der Elektronik und der Telekommunikation. Sie könnten auch dazu dienen, ein Online-Casino zu betreiben, so dass Roulette oder sonstige Glücksspiele über das Internet gespielt werden könnten.

Wie der Bundesgerichtshof in einem vergleichbaren Fall dargelegt habe, sei es für die rechtliche Beurteilung in diesem Zusammenhang unmaßgeblich, ob die Markeninhaberin, die alleinige Inhaberin einer Erlaubnis für das Betreiben des Spielcasinos in Monaco sei. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft sei von der Person des Anmelders grundsätzlich unabhängig (BGH WRP 2006, 475, 467 - Casino Bremen).

Im Hinblick auf seinen erkennbaren Sinngehalt werde das Zeichen nicht als Kennzeichnung eines bestimmten Unternehmens aufgefasst und entbehre deshalb der Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 16. Juni 2008 zurückgewiesen. Der Erinnerungsbeschluss wurde der Markeninhaberin am 25. Juni 2008 zugestellt.

Am 24. Juli 2008 hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt und zur Begründung vorgetragen, die verfahrensgegenständliche Marke sei für die zurückgewiesenen Waren unterscheidungskräftig, weil sie insoweit keinen beschreibenden Begriffsinhalt aufweise.

Die zurückgewiesenen Waren seien nicht anders zu behandeln, als die Dienstleistungen "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten", denen das *Bundespatentgericht* in der Casino Bremen-Entscheidung Markenschutz zugebilligt habe.

Für die Unterscheidungskraft des Zeichens "Casino de Monte-Carlo" spreche auch die Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke für diese Waren durch das sachnähere *Markenamts des Fürstentums Monaco*. Darüber hinaus folge die Unterscheidungskraft des Zeichens daraus, dass der Markenbestandteil "Monte-Carlo" als Name für das Gebiet um den Geschäftsbetrieb der Markeninhaberin auf deren Initiative zurückzuführen sei.

Das *Bundespatentgericht* habe hinsichtlich der Bezeichnung "BerlinCard" festgestellt: "*Selbst wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ihrer Art nach im Zusammenhang mit (irgendwelchen) Kartensystemen erhältlich sein oder in Anspruch genommen werden könnten, wird allein dadurch noch kein hinreichend enger beschreibender Bezug zwischen der Bezeichnung "BerlinCard" und den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen selbst hergestellt.*"

Nichts anderes gelte vorliegend. Nur weil die zurückgewiesenen Waren auch in Spielbanken eingesetzt werden könnten bzw. würden, bedeute dies nicht, dass die verfahrensgegenständliche Marke insoweit einen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt habe.

Bei Angaben, die nicht die Ware selbst betreffen, wie nur mittelbar mit ihr in Beziehung stehende Angaben über die Vertriebsmodalitäten oder sonstige die Ware nicht unmittelbar beschreibende Umstände, liege kein enger Zusammenhang vor. Eine andere Sichtweise würde den erforderlichen Zusammenhang zwischen Ware und Kennzeichnung sprengen.

Die in Klasse 9 zurückgewiesenen Waren mögen zur Ausstattung moderner Spielbanken gehören. Spielbankspezifisch seien sie nicht. Entsprechende Produkte gehören zur Grundausstattung aller moderner Veranstaltungszentren.

Auch für die Waren der Klasse 28 komme eine Vielzahl anderer Einsatzorte in Betracht.

Die durch das *Amt* vorgenommene Differenzierung zwischen den zurückgewiesenen Waren und den Dienstleistungen "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten", deren Eintragung das *Bundespatentgericht* in der "Casino Bremen"-Entscheidung zugelassen hat, sei unzutreffend.

Nach dem *Bundespatentgericht* folge aus dem Umstand, dass die Bezeichnung "Casino Bremen" für die Dienstleistungen "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" nicht als Merkmalsangabe verwendet werde und dies auch künftig nicht zu erwarten sei, dass diese keine glatt beschreibende Angabe darstellt.

Ebenso verhalte es sich hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren, bei denen "Casino de Monte-Carlo" schon allein deswegen nicht als Produktmerkmalsbezeichnung in Betracht komme, weil sie nicht spielbankspezifisch seien.

Die fehlende Eignung der Bezeichnung "Monte-Carlo" als Herkunftshinweis werde durch die Eintragung der verfahrensgegenständlichen Marke im Fürstentum Monaco belegt.

Bei der Frage der Eintragungsfähigkeit einer ausländischen Ortsbezeichnung seien ausländische Voreintragungen für das fehlende Bedürfnis einer freien Verwendbarkeit der Bezeichnung im Inland indiziell zu berücksichtigen.

Der Name "Monte-Carlo" als Bezeichnung für den Stadtteil, in dem der gleichnamige Geschäftsbetrieb der Markeninhaberin liege, gehe außerdem auf die Initiative der Anmelderin zurück.

Bis zum Jahr 1865 habe der Stadtteil "les Spélugues" geheißen.

Die Bezeichnung, "Monte-Carlo" sei von der Markeninhaberin geschöpft und geprägt worden, weshalb er ein Synonym für die Markeninhaberin bzw. ihren Geschäftsbetrieb darstelle. Die Marke lehne sich nicht an die Ortsbezeichnung "Monte-Carlo" an; es sei vielmehr umgekehrt.

Die Zurückweisung einer Markenmeldung wegen eines Freihaltebedürfnisses i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 *MarkenG* sei nicht möglich, wenn die in der Marke enthaltene Angabe Umstände beschreibe, die nicht hinreichend eng mit der Ware in Bezug stünden.

So verhalte es sich hier.

Jedenfalls sei aber wegen des Glücksspielmonopols der Markeninhaberin im Fürstentum Monaco kein Freihaltebedürfnis gegeben.

Voreintragungen der Markeninhaberin für "Casino de Monte-Carlo" bzw. "Casino de Monaco" seien bei der Frage der Eintragungsfähigkeit der gegenständlichen Marke zu berücksichtigen.

Neben den Eintragungen für die Markeninhaberin gebe es noch eine Vielzahl von Marken von Wettbewerbern für Dienstleistungen in Klasse 41, die den Bestandteil "Casino" zusammen mit einer Ortsangabe oder einem beschreibenden Begriff enthalten:

Sun City Casino
Rio Casino
Nebada Casino
Vegas Casino
Casino cologne
Casino Dortmund
Casino Duisburg
Casino Hohensyburg
Casino Aachen
Casino Bad Oeynhausen
Casino Schenefeld
Casino Westerland
Casino Travemünde
Casino Kiel

Zum Teil seien diese Marken für die Dienstleistung "Betrieb von Spielcasinos" registriert worden, teilweise für die Dienstleistung "Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten". Die zurückgewiesenen Waren seien nicht anders zu behandeln als die vorgenannten Dienstleistungen. Es stelle folglich einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz dar, wenn den vorgenannten Marken Schutz gewährt, die Marke "Casino de Monte-Carlo" hingegen für die zurückgewiesenen Waren nicht eingetragen werde.

Eine Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 *MarkenG* für die zurückgewiesenen Waren sei amtsbekannt.

Das *Amt* hätte daher in seiner angegriffenen Entscheidung der verfahrensgegenständlichen Marke konsequenterweise jedenfalls nach § 8 Abs. 3 *MarkenG* Schutz zubilligen müssen (vgl. Beschluss des *Amtes* vom 23. September 2006). In dem Beschluss habe das *Amt* nämlich festgehalten, dass zumindest für Dienstleistungen, die sich auf Glücksspiel bezogen, eine notorische Bekanntheit des

Zeichens der Markeninhaberin feststehe. Nichts anderes gelte für entsprechende Waren.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß.

die Beschlüsse der Markenstelle insoweit aufzuheben, als damit der Schutz für Deutschland versagt wurde.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, hat jedoch in der Sache keinen Erfolg; einem Schutz in der Bundesrepublik Deutschland steht für die noch strittigen Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist dabei zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken nach der Rechtsprechung dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die, etwa wegen

einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien, stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden.

Soweit die Markeninhaberin rügt, die Versagung des Schutzes für ihre Marke sei in Anbetracht der Voreintragungen vergleichbarer Marken willkürlich und verletze das Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes, vermag dies eine Zurückverweisung nicht zu rechtfertigen. Grundsätzlich entfalten Voreintragungen nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung keine Bindungswirkung, insbesondere nicht für die Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts. Auch ist dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht Gelegenheit zu geben, eine abweichende Praxis zu erläutern oder für unrichtig zu erklären, wie dies der EuGH in seiner Entscheidung zu Volks.handy/Schwabenpost (MarkenR 2009, 201) für bestimmte Fälle fordert (vgl. BPatG, Beschluss vom 10. Juni 2009, Az.: 29 W (pat) 73/08 - Supergirl). Die seitens der Anmelderin angeführten, angeblich vergleichbaren eingetragenen Marken sind nämlich nach dem Vortrag der Markeninhaberin teilweise für Dienstleistungen eingetragen und kommen damit nicht als Bestimmungsangabe für Waren in Betracht. Im übrigen sind die Entscheidungen für einen Markenschutz vor der Casino-Bremen-Entscheidung ergangen.

2. Bei der Prüfung, ob ein als Marke beanspruchtes Zeichen infolge von Benutzung Unterscheidungskraft im Sinn des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL oder - was auf dasselbe hinausläuft - nach § 8 Abs. 3 MarkenG Verkehrsdurchsetzung erlangt hat, ist eine Gesamtschau aller Gesichtspunkte maßgeblich (vgl. EuGH 199, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee). Dazu gehören einmal alle Maßnahmen, die Marke auf dem Markt zur Geltung zu bringen, der mit der Marke gehaltene Marktanteil und die mit ihr erzielten Umsätze, Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Benutzung, der Werbeaufwand für die Marke u.s.w.. Ferner bedarf es eines Nachweises, dass die Bemühungen auch Erfolg gehabt haben; die Maßnahmen müssen

zumindest bei einem maßgeblichen Teil der Interessenten und der Mitbewerber angekommen sein. Das können Erklärungen von Industrie- und Handelskammern wie auch demoskopische Befragungen belegen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 - WINDSURFING CHIEMSEE).

Aufgabe der Anmelderin war es dabei gewesen, diese Voraussetzungen der Durchsetzung schlüssig darzulegen und zu belegen. Diese Glaubhaftmachung erfordert Angaben dazu, in welcher Form, für welche Waren, von wem, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann das angemeldete Zeichen am Markt nach Art einer Marke eingesetzt worden ist. Hierfür geeignete Belege sind insbesondere Warenkataloge, Preislisten, Werbematerial sowie Angaben über Umsätze und Werbeaufwendungen; eine bedeutende Rolle können in diesem Stadium auch schon vom Anmelder in Auftrag gegebene Verkehrsbefragungen spielen.

Dass das streitgegenständliche Zeichen für die strittigen Waren Verkehrsgeltung erlangt hat, ist weder amts- noch gerichtsbekannt. Auch die Ausführungen der Markenstelle zur Kennzeichnungskraft der Marke in einem Widerspruchsverfahren lassen dies nicht erkennen.

Auch bei einem staatlichen Monopol kann dies ebenfalls nicht ohne weitere Nachweise angenommen werden (vgl. Prüfer GRUR 2008, 103).

3. Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht kein Anlass.

Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde - wie mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 9. Juli 2009 angeregt - sieht der Senat keine Veranlassung. Es ist weder ersichtlich noch von der Anmelderin aufgezeigt, dass der vorliegende Fall eine grundsätzliche Rechtsfrage aufwirft. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung

höchstrichterlich geklärtur Beurteilungsgrundsätze. Die „Reichweite der Schutzfähigkeit“ ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens.

Dr. van Raden

Schwarz

Kruppa

Me