



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 203/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. Januar 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 854 644

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Januar 2010 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

**beschlossen:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Der farbigen Wort-Bild-Marke (weiß auf orange)



hat die Markenstelle den Schutz für

41 Divertissement; divertissement fourni en ligne par le biais de bases de données informatiques ou via Internet; activités culturelles;

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; Services en rapport avec la réservation de chambres d'hôtel par des agences de voyages ou des courtiers

verweigert. Das ist damit begründet, der Marke fehle die Unterscheidungskraft, weil sie nur darauf hinweise, dass die Dienstleistungen in einem Hotel und Erholungsbetrieb in der Bucht von Monte Carlo angeboten würden. Die graphische Gestaltung gehe über bloße Hervorhebungsmittel nicht hinaus.

Die Beschwerdeführerin hat dagegen Beschwerde eingelegt und dazu vorgetragen, „Hotel und Resort“ verstehe das Publikum nicht. Auch „Bay“ sei den deut-

schen Verbrauchern nicht bekannt. Daher bestehe kein eindeutiger Sachbezug zu „Beherbergung von Gästen“ etc. und erst recht nicht zu Online-Unterhaltung. Eine Bucht von Monte Carlo gebe es nicht. Mangels beschreibender Funktion sei auch die Graphik ausreichend unterscheidungskräftig.

Sie beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Marke einzutragen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat jedoch in der Sache keinen Erfolg; einer Registrierung der angemeldeten Marke steht für die strittigen Dienstleistungen das Schutzhindernis aus § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

**a)** Unterscheidungskraft im Sinn dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und von denjenigen anderer zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 - Fußball WM 2006). Wortmarken besitzen keine Unterscheidungskraft, wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die wegen ihrer bisherigen Verwendung, stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice).

Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass die inländischen Verkehrskreise die Kombination „Hotel & Resort“ als beschreibend für ein Hotel verstehen und die Kombination von „Monte-Carlo“ mit „Bay“ nicht als Kennzeichen für ein bestimmtes Hotel.

Für „Hotel“ ist dies selbstverständlich.

„Resort“, das für „Ausweg“, „Rettung“, „Hilfe“, „Hilfsmittel“, „Zuflucht“ oder den Arbeitsbereich einer Person steht, hat sich laut Duden auch im Deutschen zu einer Bezeichnung für eine Unterkunft, ein Hotel oder eine attraktiv gelegene Ferienanlage entwickelt (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006).

„Bay“ steht im Englischen für „Bucht“ oder „Golf“ und entspricht insoweit dem deutschen Wort „Bai“ (siehe Duden a. a. O.). Da die englische Schreibweise kaum von der deutschen abweicht und von Ausdrücken, wie „Hudson Bay“, her bekannt ist (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. Mannheim 2005), verstehen es die deutschen Verbraucher auch so.

Ob die Aussage „Monte Carlo Bucht“ tatsächlich beschreibend für die Lage des Hotels und damit auch freihaltungsbedürftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, kann dahingestellt bleiben. Wenn man den Küstenstreifen, an dem Monte Carlo liegt, nicht als Bucht ansehen wollte, wäre die streitgegenständliche Marke zwar nicht beschreibend. Aber einer Bezeichnung kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, Rn. 19 - Biomild). Die Prüfung der Unterscheidungskraft darf sich daher nicht auf die Erörterung eines beschreibenden Gehalts der fraglichen Marke beschränken (vgl. Ströbele, GRUR 2005, 93, 96). Maßgebend ist vielmehr, ob das Publikum in „Monte-Carlo Bay“ einen Herkunftshinweis erblickt oder nicht.

Das ist hier nicht der Fall, da die angesprochenen Verbraucher zu Recht oder zu Unrecht annehmen werden, das so bezeichnete Hotel liege an einer Bucht. Selbst wer sich sicher ist, dass vor Monte Carlo keine Meeresbucht liegt, wird in „Monte-Carlo Bay“ keinen Hinweis auf den Anbieter der beanspruchten Dienstleistungen sehen, sondern eine Übertreibung. Es ist jedenfalls nicht abwegig, bei Monte Carlo eine Bucht zu vermuten oder den tatsächlich vorhandenen Küstenstreifen so zu nennen, so dass „Monte-Carlo Bay“ auch kein Überraschungseffekt innewohnt, der Unterscheidungskraft verleihen könnte.

Dem streitgegenständlichen Zeichen fehlt damit die Unterscheidungskraft für kulturelle Aktivitäten und Unterhaltung, die in Hotels stattfinden, ebenso wie für die Dienstleistungen von Restaurants, die oftmals in Hotels angeboten werden, und

von Reisbüros und Zimmervermittlungen, die sich auf Hotels beziehen oder deren Dienstleistungen vermitteln.

**b)** Bei einem solchen Zeichen wiegt die vorliegende graphische Gestaltung die fehlende Unterscheidungskraft nicht auf (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Die Beurteilung der graphischen Aufmachung durch die Markenstelle ist richtig. Die Farbe Orange ist für Urlaubsangebote aus dem Süden nicht unüblich, kann sie doch Sonne, Südfrüchte etc. symbolisieren. Dass der Schriftzug „Monte-Carlo Bay“ zwischen den Balken wie eingequetscht wirkt, reicht auch im Zusammenhang mit der Farbe und der Schreibweise mit Bindestrich nicht aus, Unterscheidungskraft zu erzeugen, da Streifenmuster in vielfältiger Weise Verwendung finden. Damit ist der vorliegende Fall nicht dem Sachverhalt vergleichbar, den der Bundesgerichtshof in seiner „NEW MAN“-Entscheidung zu beurteilen hatte (BGH GRUR 1991, 136). Dort war eine verhältnismäßig verschwommene Bezeichnung mit einer raffinierten graphischen Gestaltung mit einem besonderen „Spiegel-Effekt“ kombiniert.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Fa