



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 573/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2010 013 316.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Dezember 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterinnen Klante, der Richterinnen Dorn und des Richters am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen 30 2010 013 316.3

## **ILMTALER**

ist am 5. März 2010 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

- Klasse 06: unedle Metalle und deren Legierungen; aus unedlen Metallen hergestellte Waren (soweit in Klasse 06 enthalten), insbesondere Barren, Münzen, Medaillen und Wertmarken;
- Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen; aus Edelmetallen hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten), insbesondere Barren, Münzen, Medaillen und Wertmarken;
- Klasse 36: Geldgeschäfte; Ausgabe von Münzen, Medaillen, Gutscheinen und Wertmarken.

Die Markenstelle für Klasse 14 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 23. Mai 2011 wegen eines Freihaltebedürfnisses und fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung des Freihaltebedürfnisses hat sie ausgeführt, „ILMTALER“ setze sich zusammen aus der Bezeichnung „Ilm“, dem Namen eines Thüringen durchfließenden Flusses, und dem Begriff „Taler“, der in Deutschland

bis Mitte des 18. Jahrhunderts für Silbermünzen verwendet worden sei. Der Begriff „Taler“ stehe heute allgemein für (alte) Münzen – losgelöst vom Metall Silber. Das Anmeldezeichen bezeichne vor diesem Hintergrund eine Silbermünze oder Münze, die aus der Region der Ilm stamme bzw. in der Region der Ilm geprägt oder verwendet werde oder worden sei. Das Anmeldezeichen sei damit eine die von ihm beanspruchten Produkte beschreibende Angabe hinsichtlich ihrer Art und geographischen Herkunft. Bei geographischen Angaben – wie hier – sei davon auszugehen, dass an der freien Verwendbarkeit der Ortsangabe ein schützenswertes Allgemeininteresse bestehe. Hier gebe es keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Verkehr das Anmeldezeichen nicht als Bezeichnung der geographischen Herkunft verstehe, zumal die Anmelderin selbst ausdrücklich auf den regionalen Bezug des Anmeldezeichens hingewiesen habe, dass nämlich die Ilm durch Thüringen fließe und die Anmelderin ihren Sitz in Thüringen habe. Hieraus ergebe sich ein weiterer beschreibender Aussagegehalt dahingehend, dass das Anmeldezeichen als Hinweis auf eine Person verstanden werde, die im Ilmtal wohne oder dort ihren Geschäftssitz habe. Das Anmeldezeichen sei damit zur Beschreibung geeignet und zugunsten der Mitbewerber freihaltebedürftig. Dem Anmeldezeichen fehle damit auch die Unterscheidungskraft. Es weise insbesondere auch sprachlich keine ungewöhnliche Struktur auf, sondern treffe in schlagwortartiger Form die für den Verkehr sofort erfassbare Sachaussage über die Art und die geographische Herkunft der beanspruchten Produkte. Die Berufung der Anmelderin auf eine abweichende Eintragungspraxis von Wortbildungen mit dem Begriff „Taler“ führe zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dem Zeichen fehle weder die Unterscheidungskraft noch sei es freihaltebedürftig. Es gebe keine alten Münzen, die der Verkehr als „Taler“ wahrnehme und einen Bezug zum Fluss „Ilm“ hätten. Es seien niemals Münzen oder gar „Taler“ im Bereich der Ilm geprägt worden, die einen regionalen Bezug zum Fluss Ilm erkennen liessen und für die deshalb ein solcher Begriff freigehalten werden müsse. Auch sei die Unterscheidungskraft durch den Zeichenbestandteil

„Ilm“ gegeben. Das Anmeldezeichen werde bislang von niemandem verwendet. Es sei von der Anmelderin entwickelt worden und damit ein individualisierendes Betriebskennzeichen. Die Anmelderin weist unter Zitierung eingetragener Marken darauf hin, dass Wortmarken mit dem Bestandteil „Taler“ nicht durchgängig für schutzunfähig gehalten worden seien, weshalb das Anmeldezeichen bereits aus Gründen der Gleichbehandlung einzutragen sei.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 14, vom 23. Mai 2011 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „Ilmtaler“ als Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowohl das absolute Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als auch das der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher zu Recht die Eintragung versagt.

1. Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich zunächst um eine Freihaltebedürftige beschreibende Angabe.

Dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen solche Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Be-

zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 35, 36 - BIOMILD; GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 25 - Chiemsee).

a) „Ilm“ ist der Name von vier in Deutschland gelegenen Flüssen. Die „Ilm“ ist zunächst ein linker Nebenfluss der Saale in Thüringen. Dieser entspringt im Thüringer Wald südwestlich Ilmenaus, fließt über Weimar und Apolda bis zur Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, wo er nach etwa 134 Kilometern Gesamtlänge in die Saale einmündet (Wikipedia, Die Freie Enzyklopädie, zum Eintrag „Ilm Saale“). Die „Ilm“ ist auch ein linker Zufluss der Abens in Bayern. Dieser hat seinen Ursprung am Zusammenfluss von Pipinsrieder und Tanderer Ilm bei Michelskirchen (Gemeinde Hilgertshausen-Tandern) und mündet nach 75 Kilometern Länge bei Bad Gögging in die Abens (Wikipedia zum Eintrag „Ilm Abens“). „Ilm“ bezeichnet auch einen rechten Zufluss der Sormitz in Leutenberg sowie den ersten Zufluss der Lahn (Nordrhein-Westfalen, vgl. Wikipedia zum Eintrag „Ilm“).

„Ilmtal“ ist auch der Name einer Großgemeinde mit 21 Orten im Ilmkreis, die am 1. Juni 1996 aus dem freiwilligen Zusammenschluss der zuvor selbständigen Gemeinden Dienstedt-Hettstedt, Dörnhof, Ehrenstein, Großliebringen, Niederwillingen und Singer Berg mit ihren Ortsteilen entstanden ist. Sie ist nach Größe und Zahl der Ortsteile die zweitgrößte Flächengemeinde des Freistaates Thüringen (www.ilmtal.eu, Anlage 4 zum Schreiben des Berichterstatters vom 15. November 2012).

b) Vor diesem Hintergrund kann „ILMTALER“ als Substantiv die geographische Herkunft einer natürlichen oder juristischen Person bezeichnen, die aus der

Gemeinde „Ilmtal“ oder „aus dem Tal des Flusses Ilm“ kommt bzw. dort ansässig ist. In dieser Weise wird das Anmeldezeichen als Substantiv im deutschen Sprachgebrauch verwendet, z. B. in dem Namen „ILMTALER BETON“ als Firmenbezeichnung für ein Wirtschaftsunternehmen aus Pfaffenhofen an der Ilm ([www.ilmtaler-transportbeton.de](http://www.ilmtaler-transportbeton.de), Anlage 8 zum Schreiben des Berichterstatters vom 15. November 2012), in „ILMTALER GUMPERSDORF“ als Name eines Schützenvereins ([www.aichacher-zeitung.de](http://www.aichacher-zeitung.de), Anlage 6 a. a. O.) oder „Ilmtaler“ als Name eines Trachtenvereins aus Pfaffenhofen an der Ilm ([www.trachtenverein-pfaffenhofen.de](http://www.trachtenverein-pfaffenhofen.de), Anlage 7 a. a. O.).

In seiner adjektivischen Verwendungsform kann der Begriff eine Ware oder Dienstleistung auch dahingehend beschreiben, dass diese aus dem „Tal der Ilm“ oder aus der Flächengemeinde „Ilmtal“ kommt, also dort hergestellt, vertrieben oder angeboten wird.

c) Damit eignet sich der Begriff „Ilmtaler“, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ihrer geographischen Herkunft nach, nämlich als aus dem „Tal der Ilm“ oder der Gemeinde „Ilmtal“ stammend bzw. damit in Verbindung stehend, zu bezeichnen. Dabei sind adjektivische Formen von Ortsnamen den entsprechenden Ortsbezeichnungen gleichzustellen, soweit - wie hier - die jeweilige Ortsangabe selbst als geographische Herkunftsangabe geeignet und deshalb schutzunfähig ist (Ströbele, in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 8 Rdnr. 363 m. w. N.). Die Einmaligkeit der geographischen Herkunftsangabe ist dabei nicht Voraussetzung für die Annahme, dass die Bezeichnung als geographische Herkunftsangabe Verwendung finden kann (BGH GRUR 2003, 882-883 - Lichtenstein).

Auch wenn für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine gegenwärtige Verwendung des Begriffs „ILMTALER“ durch Mitbewerber nicht im Einzelnen nachgewiesen werden kann, steht dies der Annahme einer beschreibenden geographischen Herkunftsangabe nicht entgegen. Denn auch solche geographi-

schen Bezeichnungen sind von einer Eintragung ausgeschlossen, bei denen eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist, so dass die Angabe zur Bezeichnung der geographischen Herkunft „dienen kann“ i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Im Rahmen der in diesem Zusammenhang zu treffenden realitäts-bezogenen Prognose sind daher nicht lediglich die gegenwärtigen Verhältnisse, sondern auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen zu berücksichtigen (EuGH a. a. O., Rdnr. 31, 37 - Chiemsee).

Ausgehend von den obigen Feststellungen bietet sich die Flächengemeinde Ilmtal oder ein an einem Fluß Ilm, insbesondere an der Ilm (Saale), gelegener Ort, als Sitz von Herstellungs- und Dienstleistungsbetrieben für die beanspruchten Produkte im Zuge der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung vernünftigerweise an. So heisst es auf der Internetseite der an der Ilm (Saale) gelegenen Goethe- und Universitätsstadt Ilmenau: „Wahrscheinlich im 17. Jh. errichtet, wurden hier in den Jahren 1691 bis 1702 Umlaufmünzen und Ausbeutetaler geprägt. Zu dieser Zeit herrschte in Ilmenau ein reger Bergbau auf Kupfer und Silber, welche als Münzmetall dienten“ ([www.ilmenau.de](http://www.ilmenau.de), Anlage 1 zum Schreiben des Berichterstatters vom 15. November 2012). Damit kommt die Verwendung des Begriffs „Ilmtaler“ als geographische Herkunftsangabe insoweit ernsthaft in Betracht.

Vor diesem Hintergrund können durch das Anmeldezeichen die in Klasse 06 beanspruchten Waren „unedle Metalle und deren Legierungen; aus unedlen Metallen hergestellte Waren (soweit in Klasse 06 enthalten), insbesondere Barren, Münzen, Medaillen und Wertmarken“ dahingehend beschrieben werden, dass sie aus dem „Tal der Ilm“ oder der Gemeinde „Ilmtal“ stammen bzw. damit in Verbindung stehen. Entsprechendes gilt für die in Klasse 14 beanspruchten Waren „Edelmetalle und deren Legierungen; aus Edelmetallen hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten), insbesondere Barren, Münzen, Medaillen und Wertmarken“. Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36

„Geldgeschäfte; Ausgabe von Münzen, Medaillen Gutscheinen und Wertmarken“ können in dieser Region oder von dort aus erbracht oder angeboten werden.

So kann „ILMTALER“ als Herstellungs-, Angebots- oder Erbringungsort der beanspruchten Waren und Dienstleistungen verstanden werden.

Das Anmeldezeichen kann darüber hinaus - entsprechend der Argumentation der Markenstelle - hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 06 „aus unedlen Metallen hergestellte Waren (soweit in Klasse 06 enthalten), insbesondere Münzen, Medaillen und Wertmarken“ und der beanspruchten Waren der Klasse 14: „aus Edelmetallen hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten), insbesondere Münzen, Medaillen und Wertmarken“ als Sachhinweis auf eine „Münze“, „Medaille“ oder „Wertmarke“ verstanden werden, die mit Motiven von einem der vier Flüsse „Ilm“ versehen ist. Beispielsweise könnten darauf der jeweilige Flußverlauf oder historische Bauwerke aus dieser Region abgebildet sein.

2. Dem begehrten Zeichen fehlt auch jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn das angesprochene Publikum wird darin wegen seines oben dargestellten beschreibenden Aussagegehalts in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen sehen.

3. Die Anmelderin kann sich zur Ausräumung des Schutzhindernisses nicht auf eine ihrer Meinung nach abweichende Eintragungspraxis berufen. Etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH GRUR 2009, 667, Rdnr. 17 und 19 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart). Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung, weil zum einen aus nicht



begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (vgl. EuGH a. a. O., Rdnr. 18 - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2012, 276-277 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.; GRUR 2011, 230, Rdnr. 12 - SUPERgirl; WRP 2011, 349, Rdnr. 12 - FREIZEIT Rätsel Woche). Denn für die Entscheidung, ob der Markenmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht maßgebend (EuGH a. a. O., Rdnr. 15, 18 f. - Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH a. a. O. - SUPERgirl).

Klante

Dorn

Jacobi

Me