



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 42/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 032 471.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Juni 2012 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kortge und die Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Dezember 2011 und 2. Februar 2012 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Cape of Good Hope

ist am 15. Juni 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 42 angemeldet worden. Nach Einschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses im Beschwerdeverfahren bezieht sich die Anmeldung nur noch auf Dienstleistungen der

Klasse 35:

Werbung und Marketing in allen Medien, insbesondere in Film, Rundfunk, Mobilfunk, Fernsehen, Handyfernsehen, Internet und in Printmedien; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Konzeptionierung und Durchführung von Werbekampagnen; Konzeptionierung, Einbuchung und Optimierung von Werbemaßnahmen in allen Medien; Dienstleistungen einer Marketingagentur, nämlich Suchmaschinenmarketing; Dienstleistungen einer Mediaagentur, nämlich Öffentlichkeitsarbeit (public relations), Handelsmarketing, Beratung hinsichtlich des Erscheinungsbildes eines Unternehmens (Corpo-

rate-Design), On Air Promotion (Rundfunkwerbung für Rundfunkprogramme), Adwords Marketing, Design von Homepages und Internetseiten (Webdesign), Kommunikationsmarketing, Erfindung und Entwicklung von Marken (Werbung), Ideenentwicklung für Marken (Markenbranding); Shoppermarketing, Verkaufsförderung (Sales promotion) für Dritte, WEB-TV Marketing; Verkaufsförderung von Waren und Leistungen Dritter durch die Platzierung von Reklame und Werbedisplays, insbesondere im Internet, Präsentation von Waren und Dienstleistungen, insbesondere im Fernsehen, Rundfunk und Internet; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerie-, Kosmetik- und Haushaltswaren, Uhren und Schmuckwaren sowie in Bezug auf Textilien, Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen, Lederwaren; Büroarbeiten bezüglich Texten und grafischen Darstellungen für die Wiedergabe auf Bildschirm und bei Fernanzeigen sowie bezüglich Audio- und Videodaten;

Klasse 42:

Digitale Bildbearbeitung für die Wiedergabe auf Bildschirm und bei Fernanzeigen; Dienstleistungen eines EDV -Programmierers, nämlich Suchmaschinenoptimierung; Designerdienstleistungen hinsichtlich des visuellen Erscheinungsbildes eines Fernsehsenders oder einer Sendung (On-Air-Design, Off-Air-Design).

Mit Beschlüssen vom 13. Dezember 2011 und 2. Februar 2012, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit zurückgewiesen. Zur Begründung

hat sie ausgeführt, dass die angemeldete englischsprachige Wortfolge mit „Kap der guten Hoffnung“, der weltweit sehr bekannten Südspitze Afrikas, übersetzt werde. Eine Internetrecherche habe ergeben, dass diese geografische Angabe sowohl im Englischen als auch im Deutschen ein Synonym für Südafrika sei (Anlagen zum Erstbeschluss, Bl. 44 – 47 VA; Anlage 1 zum Erinnerungsbeschluss, Bl. 72 – 96 VA). Das Kap, das ein beliebtes touristisches Ziel darstelle, verfüge zwar für die Art der hier beanspruchten Waren und Dienstleistungen derzeit nachweislich weder über große Bekanntheit noch über große wirtschaftliche Bedeutung, jedoch werde das Publikum auch ohne nähere Kenntnis dessen die angemeldete Bezeichnung als bloßen Hinweis auf den Herstellungs-, Erbringungsort oder die Bestimmung und die inhaltliche und thematische Ausrichtung werten. In Südafrika würden zahlreiche global abrufbare Dienstleistungen angeboten (Anlage 2 zum Erinnerungsbeschluss, Bl. 97 VA). Aus diesem Grund sei die in Rede stehende Wortfolge auch eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse hätten. Voreintragungen seien nicht maßgeblich. Allerdings sei beim DPMA kein Zeichen mit identischem Wortlaut registriert. Die Gemeinschaftsmarke 9013343 und die US-Marke 85014162 seien grafisch ausgestaltete Wort-/Bildmarken, die für „Weine“ eingetragen und schon deshalb nicht vergleichbar seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
13. Dezember 2011 und 2. Februar 2012 aufzuheben.

Er, der mit der Cape of Good Hope GmbH ausschließlich die typischen Dienstleistungen einer Werbeagentur erbringe, vertritt die Ansicht, keine der beanspruchten Dienstleistungen stehe in einem inhaltlichen Bezug zum Kap der Guten Hoffnung oder zum Staat Südafrika. Es sei auch nicht zu erwarten, dass diese Dienstleistungen einer Werbeagentur gegenwärtig oder zukünftig von den ange-

sprochenen Verkehrskreisen mit der geographischen Region Südafrika in Verbindung gebracht würden. Die Internetrecherche des Amtes lasse allenfalls darauf schließen, dass dem Anmeldezeichen ein inhaltsbeschreibender Aussagegehalt in Bezug auf Dienstleistungen aus den Bereichen Tourismus oder Sportereignisse zukomme, aber nicht für die noch beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42. Bei der angemeldeten Bezeichnung handele es sich zudem um eine Wortkombination, die zugleich sloganhaft, also wie ein Werbespruch erscheine. Mit ihr werde den angesprochenen Verkehrskreisen suggeriert, es handele sich bei dem so bezeichneten Anbieter um einen Dienstleister, dem man sich „in guter Hoffnung“ auf Erfolg der angestoßenen Werbedienstleistungen anvertrauen könne. Dem angemeldeten Zeichen stehe für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 auch kein Freihaltebedürfnis entgegen, weil es sich nicht als Themen-, Inhalts- oder Schwerpunktangabe für die typischen Dienstleistungen einer Werbeagentur eigne. Auch als geographische Herkunftsangabe sei es nicht freihaltebedürftig. Denn das „Kap der Guten Hoffnung“ stelle ungeachtet der geschichtlichen und kulturellen Bedeutung gerade keine eigene geographisch, politisch oder wirtschaftlich zusammenhängende und klar abgrenzbare Region dar. Die angesprochenen inländischen Verkehrskreise gingen bei den hier in Betracht stehenden Dienstleistungen einer inländischen Werbeagentur für europäische Kunden und deren europäische Produkte nicht davon aus, dass diese Dienstleistungen aus der Region „Cape of Good Hope“ in Südafrika stammten, zumal sie auch dort nicht erbracht würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat nach Beschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnis auch in der Sache Erfolg.

1.

Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „Cape of Good Hope“ als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht in Bezug auf die noch beanspruchten Dienstleistungen kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch nicht das des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder das der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, entgegen.

a)

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken nicht schutzfähig, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft 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 (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 25 - Chiemsee; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 35, 36 – BIOMILD; GRUR 2008, 503 Rdnr. 22, 23 – ADIDAS II). Ferner erfordert das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht, dass die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden, vielmehr genügt, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (EuGH GRUR 2004, 146, 147 Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; a. a. O. Rdnr. 38 - BIOMILD). Bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit ist immer auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (EuGH GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Für die Frage der Schutzfähigkeit geographischer Herkunftsangaben ist daher maß-

geblich, ob angesichts der objektiven Gesamtumstände, insbesondere der wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes und seiner Infrastruktur, die Möglichkeit der Eröffnung von Betrieben zur Produktion der beanspruchten Waren oder zur Erbringung der angemeldeten Dienstleistungen vernünftigerweise zu erwarten ist (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 31 ff. – Chiemsee).

Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht gegeben, sofern ausgeschlossen werden kann, dass nach dem Verständnis und den Vorstellungen der Endverbraucher die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen mit dem betreffenden Ort oder mit der bezeichneten Region vernünftigerweise weder gegenwärtig noch in absehbarer Zukunft in Verbindung gebracht werden können (EuGH GRUR 1999, 723, 725 Rdnr. 31 – Chiemsee; GRUR 2010, 534, 536 – PRANAHAUS; BGH GRUR 1994, 905, 907 – Schwarzwald-Sprudel).

b)

Ausgehend von diesen Vorgaben handelt es sich bei der angemeldeten Wortfolge „Cape of good Hope“ nicht um eine freihaltebedürftige geographische Herkunftsangabe. Denn aufgrund der konkreten Verhältnisse an dem so bezeichneten Ort werden weder der durchschnittliche allgemeine Endverbraucher noch die von den noch beanspruchten Dienstleistungen vorwiegend angesprochenen inländischen Geschäftskunden annehmen, dass diese dort angeboten oder erbracht würden.

aa)

Die der englischen Sprache entstammende Wortfolge „Cape of Good Hope“ wird mit „Kap der guten Hoffnung“ übersetzt (Duden-Oxford- Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]; www.leo.org). Unter einem „Kap“ versteht man den „vorspringenden Teil einer Felsenküste“ oder ein „Vorgebirge“ (Duden – Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]; Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]).

bb)

Mit „Kap der Guten Hoffnung“ wird ein früher wegen seiner Klippen gefürchtetes Kap nahe der Südspitze Afrikas, das zur Provinz West-Kap der Republik Südafrika gehört, geographisch bezeichnet (http://de.wikipedia.org/wiki/Kap_der_guten_Hoffnung; Duden – Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.). Dieses hohe und steile Kliff mit seinem vorgelagerten Felsstrand liegt am Südende der Kap-Halbinsel, etwa 44 km südlich der nach ihm benannten Metropole Kapstadt, und bildet den südwestlichsten Punkt Afrikas. Unmittelbar an der Küste erstreckt sich eine Felsenlandschaft, die sich unter Wasser auf das Meer ausdehnt. Die meisten Felsen befinden sich nur 50 cm bis 3 m unter der Wasseroberfläche, und ragen je nach den Gezeiten mit ihren Spitzen mal mehr und mal gar nicht aus der Wasseroberfläche hervor (http://de.wikipedia.org/wiki/Kap_der_guten_Hoffnung). Das Kap der Guten Hoffnung liegt seit 1939 in einem Naturreservat, das mit seinen fast 8.000 ha den gesamten südlichen Teil der Kap-Halbinsel einnimmt und heute zum Table Mountain National Park gehört, der über eine ca. 40 km lange Küstenlinie sowie eine etwa 13,5 km lange Landgrenze verfügt. Zum Kap der Guten Hoffnung selbst führt ein Wanderweg (<http://www.kapstadt-tour.de/umgebung/kaphalbinsel/kap/index.htm>; <http://www.suedafrika-travel.de/kapstadt/kap-der-guten-hoffnung/>). Das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika ist eines der beliebtesten Reiseziele Afrikas und lockt jährlich Hunderttausende von Touristen in das Naturreservat (<http://www.bamako2008.org/kap-der-guten-hoffnung-aufregende...>).

cc)

Entgegen der Ansicht der Markenstelle stellt das „Kap der Guten Hoffnung“ kein Synonym für die gesamte Republik Südafrika dar. Im Hinblick darauf, dass das Kap und das es umgebende Naturreservat zu den beliebtesten Reisezielen Afrikas gehören, ist davon auszugehen, dass nicht nur der Fachverkehr, sondern auch der Durchschnittsverbraucher zwischen dem Kap selbst und dem Staat Südafrika unterscheidet. Auch die Internetrecherche des Amtes belegt nicht, dass Südafrika

und das Kap der Guten Hoffnung synonym gebraucht werden. Abgesehen davon, dass sich die Belege auf andere Bereiche, nämlich Tourismus oder die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika beziehen, werden in fast allen Belegen neben dem Kap auch noch Südafrika oder Kapstadt gesondert genannt.

dd)

Weder die in Klasse 35 angemeldeten Werbedienstleistungen noch die in derselben Klasse angemeldeten Dienstleistungen „Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Zusammenstellen und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen im Bereich Drogerie-, Kosmetik- und Haushaltswaren, Uhren und Schmuckwaren sowie in Bezug auf Textilien, Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen, Lederwaren; Büroarbeiten bezüglich Texten und grafischen Darstellungen für die Wiedergabe auf Bildschirm und bei Fernanzeigen sowie bezüglich Audio- und Videodaten“ noch die in Klasse 42 angemeldeten Programmier- und Designerdienstleistungen können auf dem mit „Kap der Guten Hoffnung“ bezeichneten Küstenfelsenkliff mit einer unter Wasser befindlichen Felsenlandschaft angeboten oder erbracht werden. Deshalb werden auch zukünftig Mitbewerber für diese Dienstleistungen kein Interesse an der Freihaltung der Herkunftsangabe „Cape of Good Hope“ haben.

2.

Da die angesprochenen Verkehrskreise bei den verfahrensgegenständlichen mit der angemeldeten Wortfolge „Cape of Good Hope“ gekennzeichneten Dienstleistungen nicht davon ausgehen können und werden, dass sich deren Erbringungsort auf dem gleichnamigen Felsenkliff befindet, sondern diese Bezeichnung im Zu-

sammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als ungewöhnlich und eigenartig empfinden werden, kann dem Anmeldezeichen auch nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu