



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 549/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. April 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 108 088.4

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 7. September 2016 angemeldete Wortmarke

Wellington

soll für die Waren

„Klasse 01: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Konservierungs- und Feuchtigkeit Imprägnierungsmittel für Mauerwerk, Dachziegel, Zement und Beton, ausgenommen Anstrichfarben und Öle; Kunstharze, synthetische Harze und Kunststoffe im Rohzustand; Lösungsmittel [chemisch]; Lösungsmittel für Firnisse und Lacke; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Tapetenkleister; Baukleber; Spachtelmassen zur Untergrundbehandlung für Anstrichmittel (soweit nicht in anderen Klassen enthalten);

Klasse 02: Farben; Firnisse; Lacke; Lasuren; Glasuren; Anstrichmittel; Rostschutzmittel; Grundierfarben; Färbemittel; Farbstoffe; Farbpasten; Beizen; Dickungsmittel für Farben; Fixiermittel, Sikkative für Farben; Naturharze im Rohzustand; Verdünnungs- und Bindemittel für Farben, Lacke und Anstrichmittel; Lösungsmittel zum Verdünnen von Farben; Holzkonservierungsmittel; Holzbeizen und Holzkonservierungsöle; Anstrichmittel, auch strukturierbar; bakterizide und/oder fungizide Anstrichmittel; Korrosionsschutzmittel; Metallschutzmittel; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler;

Klasse 19: Baumaterialien, nicht aus Metall oder überwiegend nicht aus Metall, insbesondere Profil- und Eckschienen, Abschlussprofile; Ausricht- und Ausgleichsteile, Distanzhalter für Bauzwecke, Sohlbänke, sämtliche nicht aus Metall oder überwiegend nicht aus Metall; Natursteine; Kunststeine; Mörtel [Baumaterialien]; Quarz; Putz [Verputzmittel]; Verputzmittel; Wand- und Deckenplatten [nicht aus Metall oder überwiegend nicht aus Metall, für Bauzwecke]; Gewebeeinbettungsmassen für Bauzwecke; Spachtelmassen als Baumaterialien; Gewebe für das Bauwesen, nicht aus Metall oder überwiegend nicht aus Metall, insbesondere stabilisierende Gewebe“

eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 29. Juni 2017 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 01 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen.

Der Eintragung der angemeldeten Marke stehe ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Bei der angemeldeten Bezeichnung **Wellington** handele es sich um den Namen der Hauptstadt von Neuseeland und Teile eines Ballungsraums mit über 400.000 Einwohnern. Auch wenn die offizielle Bezeichnung dieser Stadt Wellington City laute, sei sie doch allgemein nur unter dem Namen **Wellington** bekannt und werde allgemein auch nur so bezeichnet.

Vor dem Hintergrund, dass **Wellington** als Verwaltungszentrum von Neuseeland eines der wichtigsten kulturellen, touristischen und wirtschaftlichen Zentren des Landes sei und über Neuseeland zudem als eines der Traumziele für Touristen und Naturliebhaber umfangreich berichtet werde, wobei auch regelmäßig die

Hauptstadt Gegenstand der Berichterstattung sei, könne auch von einer hinreichenden Bekanntheit dieser Stadt bei inländischen Verkehrskreisen ausgegangen werden.

Bei Namen von Ländern, Regionen, Großstädten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten bestehe eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass sie als geographische Herkunftsangaben zur freien Verwendung für nahezu alle Waren benötigt werden könnten, unabhängig davon, ob es sich bei der relevanten Ortsangabe um eine bedeutende Örtlichkeit handele oder nicht und ob dem Verkehr die Ortsangabe daher bekannt sei oder nicht. Eine Markeneintragung komme deshalb bei solchen Ortsangaben nur in Betracht, wenn konkrete Anhaltspunkte vorlägen, die eine beschreibende Verwendung als Herkunftsangabe als völlig unwahrscheinlich erscheinen ließen.

Dies sei vorliegend nicht der Fall. Vielmehr liege für den Verkehr bei einem derart bedeutsamen Wirtschaftszentrum wie **Wellington** die Annahme nahe, dass dort Unternehmen ansässig seien, welche sich mit der Herstellung oder dem Vertrieb von chemischen Erzeugnissen, Farben, Baumaterialien etc. befassen.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin sei unerheblich, ob die betreffenden Waren in **Wellington** hergestellt würden und sich der Transport der betreffenden Waren nach Deutschland rentiere oder ob die Waren in sonst irgendeiner Weise mit **Wellington** in Verbindung gebracht würden. Für ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei allein von Bedeutung, ob **Wellington** zur Bezeichnung der geographischen Herkunft dienen könne. Dies sei aber ohne weiteres der Fall.

Soweit sich die Anmelderin auf ihrer Auffassung nach vergleichbare Voreintragungen berufe, komme diesen keine Bindungswirkung zu.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass **Wellington** als Name der Hauptstadt Neuseelands weitaus weniger bekannt als z. B. die Orte „SYLT“ oder „RIVIERA“, welche für Waren der Klassen 2, 3 und 19 ebenso wie die weiteren geographischen Bezeichnungen „ALEXANDRIA“, „INDIA“, „SODERMALM“ oder „NIAGARA“ in das Markenregister eingetragen worden seien, der Verkehr daher in der Bezeichnung schon deshalb keinen Herkunftshinweis auf die Stadt **Wellington** erkennen werde.

Selbst wenn dem Verkehr der Name **Wellington** als Hauptstadt Neuseelands geläufig sein sollte, werde er jedoch, wenn er im Baumarkt auf die beanspruchten Waren der Klassen 1, 2 und 19 mit dem Zeichen **Wellington** treffe, nicht annehmen, dass die betreffende Warengruppe, wie z. B. Wandfarben, vom anderen Ende der Welt aus Neuseeland stamme, sondern den Begriff **Wellington** weitaus eher mit dem weltweit bekannten Fleischgericht „Filet Wellington“ oder mit den edlen Uhren von Daniel Wellington in Verbindung bringen, u. U. vielleicht an den britischen Feldmarschall und Militärführer denken. Dies umso weniger, als vernünftigerweise auch in Zukunft nicht mit einem Import entsprechender Produkte aus Neuseeland zu rechnen sei.

Die angemeldete Marke werde daher von den beteiligten Verkehrskreisen als Phantasiebegriff aufgenommen, allenfalls noch nach mehreren gedanklichen Schritten mit einer der vielen, oben genannten Bedeutungen in Verbindung gebracht; keineswegs werde er darin aber eine geographische Herkunftsangabe erkennen.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 01 vom 29. Juni 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Entgegen der Auffassung der Anmelderin stellt die angemeldete Bezeichnung **Wellington** im Hinblick auf die beanspruchten Waren eine beschreibende geografische Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Zeichen nicht eingetragen werden, welche ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL (jetzt Art. 4 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL) übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. – DOUBLEMINT). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411 Nr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; Ströbele/Hacker/ Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 8 Rn. 392, 393).

Danach spricht zunächst vieles dafür, dass jedenfalls ein nicht unerheblicher Teil dieser Verkehrskreise nicht zuletzt wegen der von der Anmelderin angesprochenen zunehmenden Bekanntheit von Neuseeland als „Traumziel für Touristen“ mit

Wellington den Namen der Hauptstadt von Neuseeland verbinden wird, wobei **Wellington** nicht nur der Name der Stadt als solcher („Wellington City“) ist, sondern auch die Verwaltungsregion am südlichen Ende der Nordinsel bezeichnet (offizielle Bezeichnung: „Greater Wellington“), in welcher auch die Stadt **Wellington** (City) liegt und die mit den an Wellington City angrenzenden Städten Lower Hutt, Upper Hutt und Porirua nach Auckland den zweitgrößten Ballungsraum des Landes darstellt (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Wellington> zu „Wellington“).

Ein solches Verständnis liegt dabei für den Verkehr in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren umso näher, als **Wellington** in seinen weiteren und von der Anmelderin im Einzelnen benannten Bedeutungen keinen erkennbaren Bezug zu den vorliegend beanspruchten Waren aufweist.

Letztlich kann dies aber offen bleiben. Denn entgegen der Rechtsauffassung der Anmelderin kommt es für die Bejahung eines Freihaltungsbedürfnisses nicht darauf an, ob der Verkehr die Bezeichnung **Wellington** derzeit als Ortsnamen kennt und ob er diesen Ort mit den beanspruchten Waren in Verbindung bringt bzw. ob in dem fraglichen Ort bereits einschlägige Herstellungs- oder Leistungsunternehmen existieren. Denn das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht bereits dann, wenn die fragliche Angabe zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen „dienen kann“. Es kommt insofern also allein auf die objektive Eignung der Bezeichnung an, als geografische Herkunftsangabe dienen zu können (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. – DOUBLEMINT). Ist die Eignung für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Produkte festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 16 Rn. 32 – DOUBLEMINT, GRUR 2004, 674 Rn. 98 – Postkantoor). Entgegen der Rechtsauffassung der Anmelderin kommt es daher für die Bejahung eines entsprechenden Schutzhindernisses

weder darauf an, ob entsprechende Gewerbebetriebe in dem fraglichen Ort vorhanden sind oder der Verkehr die Bezeichnung Wellington derzeit als Ortsnamen kennt und ob er diesen Ort mit den beanspruchten Waren in Verbindung bringt (vgl. dazu BPatG 25 W (pat) 98/14 v. 1. August 2016 – MITO, veröffentlicht auf PAVIS PROMA sowie der Internetseite des BPatG).

Dessen unbeschadet ist im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist, also bei realitätsbezogener Betrachtungsweise ernsthaft in Betracht kommt (EuGH, a. a. O. Rn. 31-34 – Chiemsee; BGH, GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. – Vierlinden; GRUR 2011 918, 919 – STUBENGASSE MÜNSTER). Insoweit kommt es darauf an, ob angesichts der objektiven Gesamtumstände, insbesondere der wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes und der Infrastruktur der umliegenden Region, die Möglichkeit der Eröffnung solcher Betriebe im Zuge der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung vernünftigerweise zu erwarten oder auszuschließen ist (EuGH a. a. O. – Chiemsee).

Während nach früherer deutscher Spruchpraxis besondere Feststellungen erforderlich waren, um von einer künftigen Verwendbarkeit als geographische Herkunftsangabe ausgehen zu können, bedarf es nunmehr nach der Rechtsprechung des EuGH umgekehrt besonderer Anhaltspunkte dafür, dass eine Ortsbezeichnung ausnahmsweise nicht geeignet ist, im Verkehr als Angabe über die geographische Herkunft der betroffenen Waren und Dienstleistungen zu dienen (EuGH a. a. O. Rn. 33, 37 – Chiemsee; BGH a. a. O. – Lichtenstein). Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 ist somit nur überwunden, wenn auszuschließen ist, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen mit dem als solchen erkennbaren Ort vernünftigerweise in Verbindung gebracht werden können (BPatG GRUR 2006, 509, 510 – PORTLAND).

Zutreffend hat die Markenstelle dabei darauf hingewiesen, dass bei Namen von Ländern, Regionen, Großstädten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten eine grundsätzliche Vermutung dafür besteht, dass sie als geographische Herkunftsangaben zur freien Verwendung für nahezu alle Waren benötigt werden, (vgl. BPatG 27 W (pat) 518/10 v. 17. Februar 2011 – Madrid, Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 456).

Eine Markeneintragung kommt deshalb bei solchen Ortsangaben nur in Betracht, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die eine beschreibende Verwendung als Herkunftsangabe als völlig unwahrscheinlich erscheinen lassen.

2. Danach kann Wellington eine Eignung als geografische Angabe im Sinne eines Herkunfts- bzw. Vertriebsorts nicht abgesprochen werden. Als Hauptstadt und einer der größten und bekanntesten Städte von Neuseeland mit ca. 190.000 Einwohnern verfügt **Wellington** sowohl als Stadt wie auch als Region (mit ca. 400.000 Einwohnern) über entsprechende Infrastruktur sowie einen Hafen.

Ungeachtet der Frage eines sich daraus ergebenden aktuellen Freihaltungsbedürfnisses kann dann aber jedenfalls angesichts der Bedeutung der Stadt/Region als Hauptstadt, ihrer Infrastruktur sowie ihrer verkehrsgünstigen Lage (als Hafenstadt) bei einer realistischen Prognose die Ansiedlung von Unternehmen, die Hersteller der beanspruchten Waren sind, in Zukunft durchaus erwartet werden. Jedenfalls ist diese nicht so fernliegend, dass eine Verwendung von **Wellington** als Herkunftsangabe für solche Waren völlig unwahrscheinlich erscheint.

Einem Freihaltungsbedürfnis an dieser Angabe kann auch nicht mit dem Argument begegnet werden, dass mit einem Import der hier relevanten Warengruppen aus Neuseeland vernünftigerweise nicht zu rechnen sei. Denn ausweislich der mit der Ladung der Anmelderin als Anlage übersandten Aufstellung „Export nach und Import aus Neuseeland“, welche in der Kategorie „Chemische Erzeugnisse“ für das

Jahr einen Import entsprechender Produkte von ca. ... Euro ausweist, bestehen jedenfalls nicht unerhebliche wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Neuseeland insbesondere auch auf dem vorliegend relevanten Warenssektor, so dass auch vor diesem Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, dass **Wellington** für die beanspruchten Waren als geographische Herkunftsangabe benötigt wird.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist dabei – wie bereits dargelegt – unerheblich, ob der Verkehr, wenn ihm das Zeichen **Wellington** in Zusammenhang mit den vorliegenden Waren begegnet, damit tatsächlich einen Hinweis auf die Hauptstadt Neuseelands verbindet, da es allein auf die objektive Eignung der Bezeichnung ankommt, als geografische Herkunftsangabe dienen zu können. Dies kann aber aus den vorgenannten Gründen nicht in Abrede gestellt werden.

3. Soweit die Anmelderin auf (vermeintlich) vergleichbare Voreintragungen verweist, ist zunächst anzumerken, dass den Eintragungen auch eine Reihe von Zurückweisungen von geographischen Herkunftsangaben gegenüberstehen (vgl. z. B. BPatG GRUR 2000, 1051 – Cloppenburg, BPatG 25 W (pat) 98/14 – MITO; 28 W (pat) 548/12 – Ranis; 26 W (pat) 4/12 – Viareggio; jeweils veröffentlicht auf der Internetseite des BPatG).

Zudem ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT) zu verweisen, wonach bei Voreintragungen, aber auch bei abweichenden Entscheidungen weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung,

wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen.

4. Die angemeldete Marke ist damit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hinsichtlich der beanspruchten Waren von der Eintragung ausgeschlossen, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Pr