



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 531/18

(AktENZEICHEN)

An Verküings Statt
zugestellt am
23.07.2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 248 719

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 13. März 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kortbein, den Richter Schmid und den Richter Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, Internationale Markenregistrierung, vom 27. Februar 2018 wird aufgehoben.
2. Die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 29, Internationale Markenregistrierung, vom 26. Februar 2018 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die IR-Markeninhaberin sucht für die am 13. März 2015 hinterlegte international registrierte Wortmarke 1 248 719

GLYNGØRE

um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach. Die Marke genießt Schutz für Waren, die in der maßgeblichen englischen Fassung wie folgt lauten:

Klasse 29: Canned fish.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, Internationale Markenregistrierung, hat der Marke mit Beschluss vom 26. Februar 2018 und mit Beschluss vom 27. Februar 2018 wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland gemäß §§ 119, 124, 113 und 37 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art.

6^{quinquies} B PVÜ verweigert. Die beiden genannten Beschlüsse unterscheiden sich lediglich dahingehend, dass der Beschluss vom 26. Februar 2018 zusätzlich den Auszug eines Stadtplans enthält. Der Beschluss vom 27. Februar 2018 wurde mit einem Schreiben gleichen Datums den Vertretern der IR-Markeninhaberin übersandt, in dem folgender Satz enthalten ist: „Bitte betrachten Sie den Beschluss vom 26.02.2018 als gegenstandslos.“

In den Beschlüssen vom 26. Februar 2018 und vom 27. Februar 2018 ist ausgeführt, dass die IR-Marke die geografische Herkunft der registrierten Waren angeben könne. Bei „GLYNGØRE“ handele es sich um den Namen einer nicht ganz unbedeutenden Gemeinde an der fischreichen Westküste Dänemarks. Auf Grund der typischen Schreibweise mit dem durchgestrichenen Buchstaben „O“ sei für wesentliche Teile der inländischen Verkehrskreise die Annahme naheliegend, dass die IR-Marke einen Ort in Skandinavien bezeichne. Auf Grund seiner geografisch günstigen Lage komme „GLYNGØRE“ als Ort der Herstellung und des Vertriebs der beanspruchten Fischkonserven in Betracht. Hierfür spreche auch, dass dort mindestens eine Fischfabrik ansässig sei. Für die Verweigerung des Schutzes einer IR-Marke reiche ihre Eignung als geografische Angabe aus. Dies gelte auch dann, wenn der inländische Verkehr den Namen „GLYNGØRE“ im Zusammenhang mit Fischkonserven noch nicht kenne. Maßgeblich sei, dass nach den konkreten Gesamtumständen tatsächlich ein Interesse an der Freihaltung des Begriffs bestehe. Auch die Basiseintragung in Dänemark begründe nicht die Schutzfähigkeit, da sie keine Bindungswirkung entfalte und vor über fünf Jahrzehnten erfolgt sei.

Die IR-Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 3. April 2018 Beschwerde erhoben, in der sie sich nur gegen den Beschluss vom 27. Februar 2018 wendet. Zur Begründung trägt sie vor, dass ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben sei. Die Angabe „GLYNGØRE“ werde nicht als Ortsbezeichnung erkannt, zumal dem Verkehr die dänische Sprache nicht geläufig sei. Er könne somit ohne weiteres Nachdenken keinen Bezug zu den beanspruchten Wa-

ren herstellen. Bei der IR-Marke könne es sich vielmehr um ein beliebiges skandinavisches Wort handeln. Damit verstünden ein inländischer Verbraucher und das Fachpublikum das in Rede stehende Zeichen nicht als Ortsangabe. Zudem zähle der ländlich geprägte Ort „GLYNGØRE“ weniger als 1.500 Einwohner. Aufgrund seiner Größe biete er sich für eine gewerbliche Betätigung von Unternehmen nicht an. „GLYNGØRE“ gehöre auch nicht zu den wichtigen Fischereihäfen in Dänemark.

Die IR-Markeninhaberin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29, Internationale Markenregistrierung, des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Februar 2018 und vom 27. Februar 2018 aufzuheben.

In der mündlichen Verhandlung am 13. März 2019 hat der Senat dem Vertreter der IR-Markeninhaberin eine Kopie des Artikels „Europas modernste Verarbeitung von Kaltwasser-Garnelen“ aus der Publikation „FischMagazin“, 11/2010, Seiten 50 ff., übergeben. In ihm ist ausgeführt, dass sich in Glyngøre eine der modernsten und leistungsfähigsten Fischfabriken Europas befinde.

Hierzu hat die IR-Markeninhaberin im Rahmen der ihr nachgelassenen Schriftsatzfrist ergänzend vorgetragen, dass sich der Artikel mit der Verpackung von in Kanada und Grönland gefangenen Garnelen in Glyngøre befasse. Das Schutzesuchen betreffe aber Fische. Es handele sich somit um eine andere Branche, da Fische regelmäßig in der Nähe des Ortes ihrer Verarbeitung gefangen würden. Weiter sei zu berücksichtigen, dass der Standort in Glyngøre zwischenzeitlich aufgegeben worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 29, Internationale Markenregistrierung, vom 27. Februar 2018. Der Angriff gegen den Beschluss vom 26. Februar 2018 bleibt dagegen ohne Erfolg.

1. Die anfänglich ausdrücklich nur auf die Aufhebung des Beschlusses vom 27. Februar 2018 gerichtete Beschwerde ist dahingehend auszulegen, dass mit ihr – wie von der IR-Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung klargelegt – auch der Beschluss vom 26. Februar 2018 angefochten werden sollte. Ohne Angriff dieses Beschlusses kann die Beschwerdeführerin nämlich ihr eindeutiges Ziel, die Schutzverweigerung zu beseitigen, nicht erreichen. Demzufolge ist mit der ausschließlichen Nennung des Beschlusses vom 27. Februar 2018 in dem Schriftsatz vom 3. April 2018 keine verbindliche Beschränkung auf den Gegenstand des Angriffs verbunden.

2. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29, Internationale Markenregistrierung, vom 27. Februar 2018 ist rechtsfehlerhaft ergangen.

Die Markenstelle hatte bereits mit Beschluss vom Vortrag über das Schutzersuchen der IR-Markeninhaberin entschieden. Mit seinem Wirksamwerden war das Deutsche Patent- und Markenamt analog § 318 ZPO an ihn gebunden (vgl. BPatGE 25, 147, 149; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 61, Rdnr. 12). Demzufolge konnte es den Beschluss vom 26. Februar 2018 nicht mehr aufheben oder abändern (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auflage, § 318, Rdnr. 3 f.).

Der Hinweis der Markenstelle in dem Schreiben vom 27. Februar 2017, dass der Beschluss vom 26. Februar 2018 als gegenstandslos zu betrachten sei, ist unter Zugrundelegung obiger Ausführungen unzutreffend und entbehrt jeder rechtlichen

Grundlage. Der Bestand des Beschlusses vom 26. Februar 2018 wird durch den Erlass des Beschlusses vom 27. Februar 2018 nämlich nicht berührt. Dieser hätte angesichts der Bindung der Markenstelle an den Beschluss vom 26. Februar 2018 nicht ergehen dürfen und leidet damit an einem schwerwiegenden formalen Mangel. Der Beschluss vom 27. Februar 2018 ist folglich auf Grund der sich auch gegen ihn richtenden Beschwerde aufzuheben.

3. Der Beschluss vom 26. Februar 2018 ist hingegen weder in formaler noch in materieller Hinsicht zu beanstanden. Insbesondere hat die Markenstelle dem Streitzeichen den Schutz zu Recht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 119 Abs. 1, 124, 113 Abs. 1 Satz 1, 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. Art 5 PMMA und Art. 6^{quinquies} B PVÜ verweigert.

Dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterfallen Zeichen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die Regelung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass solche Zeichen oder Angaben von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 25 – Chiemsee; GRUR 2004, 680, Rdnr. 35, 36 – BIOMILD; BPatG, Beschluss vom 24. Oktober 2018, 28 W (pat) 548/12 – RANIS; Beschluss vom 9. März 2017, 28 W 41/15 – AUERBACH).

a) Das Wort „GLYNGØRE“ ist in der dänischen Sprache die Bezeichnung einer am Limfjord gelegenen jütländischen Hafenstadt mit etwa 1.500 Einwohnern (vgl. unter „<https://da.wikipedia.org>“, Suchbegriff: „Glyngøre“). Es ist zwar nicht feststellbar, dass diese Ortsangabe im Inland zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung bereits als geografischer Hinweis auf den Herstellungsort der registrierten Waren „Fischkonserven“ verwendet worden ist. Allerdings ist der Schutz nicht nur zu versagen, wenn ein Ort gegenwärtig von den beteiligten Verkehrskrei-

sen mit den betreffenden Waren in Verbindung gebracht wird. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hebt vielmehr darauf ab, ob die fragliche Angabe zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen „dienen kann“. Es kommt insofern vorrangig auf die objektive Eignung der Bezeichnung an, als geografische Herkunftsangabe eingesetzt zu werden. Eine schutzunfähige geografische Angabe liegt deswegen auch dann vor, wenn eine realitätsbezogene Prognose unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Entwicklungen die Annahme zulässt, dass zukünftig vernünftigerweise eine beschreibende Verwendung in Verbindung mit den in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 31 ff. – Chiemsee; BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; BPatG GRUR 2000, 149 – WALLIS; BPatG, Beschluss vom 24. Oktober 2018, 28 W (pat) 548/12 – RANIS; Beschluss vom 9. März 2017, 28 W (pat) 41/15 – AUERBACH). Dabei sind alle relevanten Umstände zu würdigen, insbesondere die voraussichtliche wirtschaftliche Bedeutung des Ortes und die zugehörige Infrastruktur (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 37 – Chiemsee; BPatG, Beschluss vom 9. März 2017, 28 W (pat) 41/15 – AUERBACH). Abweichend zur früheren deutschen Rechtsprechung besteht eine Vermutung dafür, dass eine Ortsbezeichnung als geografische Herkunftsangabe dienen kann (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 29 ff. – CHIEMSEE; BPatG GRUR 2000, 149, 150 – Wallis; BPatG, Beschluss vom 24. Oktober 2018, 28 W (pat) 548/12 – RANIS; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8, Rdnr. 440 und 448). Nach diesen Maßstäben kann die Eignung der IR-Marke „GLYNGØRE“, als geografische Herkunftsangabe verwendet zu werden, nicht verneint werden.

b) In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass Aussagen zur geografischen Herkunft generell von Lebensmitteln und insbesondere von Fischprodukten weithin üblich sind und aus Gründen der Lebensmittelsicherheit sowie -qualität von Verbrauchern erwartet werden. Dies gilt auch im Bereich der registrierten Waren „Fischkonserven“. Eine Ortsangabe mag hier zwar nicht zwingend darauf schließen lassen, dass die verarbeiteten Fische örtlichen Gewässern entnommen

worden sind. Jedenfalls kann sie aber einen vertrauensbildenden Anhalt für die bei der Auswahl, Lagerung und Zubereitung der Fische beobachteten Standards liefern. Darüber hinaus empfiehlt sich die Bezugnahme auf einen Ort gerade für einen dänischen Hersteller, nachdem skandinavische Fischproduzenten regelmäßig eine hohe Wertschätzung im Inland genießen. Auch kann sich aus der geografischen und kulturellen Nähe zum deutschen Markt ein Wettbewerbsvorteil ergeben. Daher ist davon auszugehen, dass besonders bei dänischen Herstellern von Fischkonserven ein beachtliches Interesse daran besteht, dänische Ortsbezeichnungen in Deutschland verwenden zu können.

Ein derartiges Interesse ist auch in Bezug auf den Namen „GLYNGØRE“ anzunehmen. Dänemark und gerade die Region Jütland verfügen ausweislich der auf Seite 3 des angegriffenen Beschlusses vom 26. Februar 2018 genannten Belege über eine stark entwickelte Fischwirtschaft. Die Gemeinde Glyngøre ist im vergangenen Jahrhundert nachhaltig als Standort eines auf Fischfang und Fischverarbeitung ausgerichteten Unternehmens hervorgetreten (vgl. Anlage 1 zur Ladung vom 5. Februar 2019). Hierzu wird neben der Lage Glyngøres am fischreichen Limfjord (vgl. „<https://de.wikipedia.org>“, Suchbegriff „Limfjord“) seine günstige Verkehrsanbindung beigetragen haben (vgl. unter „<https://de.wikipedia.org>“, Suchbegriff: „Salling“). Soweit ersichtlich, beruhte die Einstellung des genannten Betriebs nach seiner Eingliederung in eine komplexe Unternehmensstruktur nicht entscheidend auf örtlichen Faktoren. Denn im Jahr 2010 hat ein anderes Unternehmen eine der modernsten und leistungsfähigsten Fischfabriken Europas in Glyngøre gegründet (vgl. den in der mündlichen Verhandlung am 13. März 2019 überreichten Artikel „Europas modernste Verarbeitung von Kaltwasser-Garnelen“ in „Fisch-Magazin“, 11/2010, Seiten 50 ff.). Dem stand die überschaubare Einwohnerzahl und das damit verbundene Risiko des Fehlens notwendiger Fachkräfte nicht entgegen. Die Fischfabrik ist zwar auf die Bearbeitung von Kaltwasser-Garnelen spezialisiert, die möglicherweise nicht zu „Fischkonserven“ im Sinne des Warenverzeichnisses der Streitmarke verarbeitet werden. Die Ansiedlung des Betriebs lässt aber die Annahme zu, dass Glyngøre nach seiner Lage, Infrastruktur und Res-

sources im Umfeld einer Volkswirtschaft, in der die Fischwirtschaft einen hohen Stellenwert genießt, weiterhin als Standort von Unternehmen, die Fischkonserven herstellen, in Betracht kommt. Auch wenn in dieser Fabrik in Alaska und Grönland gefangene Garnelen verarbeitet werden, ist es nicht ausgeschlossen, dass dort Fische zubereitet werden, die wesentlich ortsnäher, ggf. sogar im anliegenden Limfjord gefangen wurden.

Diese Annahme wird durch den Hinweis der Beschwerdeführerin, dass die Betriebsgesellschaft den Standort aufgegeben habe, nicht in Frage gestellt. Zum einen wird die Fabrik durch einen Dritten weitergeführt (vgl. Seite 18 des von der Beschwerdeführerin eingereichten „ANNUAL REPORT Royal Greenland A/S 2014/2015“). Zum anderen kann die Schließung einer Fabrik verschiedene unternehmensinterne Gründe haben, die keine Rückschlüsse auf die Eignung eines Ortes für die Herstellung von Fischkonserven zulassen.

c) Im Zusammenhang mit der Frage der Eignung als geografische Herkunftsangabe kommt es indiziell auch darauf an, ob die beteiligten Verkehrskreise den in Rede stehenden Ort kennen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 32 – Chiemsee; BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein). Dabei kommt bereits dem Verständnis der am Handel beteiligten inländischen Fachkreise für sich eine selbständige Bedeutung zu (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rdnr. 29 – Chiemsee). Es ist vorliegend davon auszugehen, dass Glyngøre aufgrund seiner Tradition sowie seiner aktuellen wirtschaftlichen Bedeutung als Standort einer Fisch- bzw. einer Garnelenfabrik insbesondere den für inländische Händler tätigen Sortimentsmanagern, die regelmäßig einen ausgeprägten Marktüberblick haben und über entsprechende Ortskenntnisse verfügen, bekannt sein wird.

Die Eignung des Namens „Glyngøre“ als geografische Herkunftsangabe wird des Weiteren dadurch gefördert, dass er auf das inländische Publikum den Eindruck einer Ortsbezeichnung macht. Denn die Endung „øre“, die auf dem Wort „ør“ für einen kiesigen Strandabschnitt beruht (vgl. unter „<https://de.wikipedia.org>“, Such-

begriff: „Harboøre“), ist in zahlreichen dänischen Ortsbezeichnungen enthalten (etwa „Harboøre“, „Sundsøre“ oder „Strenøre“). Demzufolge legt sie auch bei der IR-Marke ein Verständnis als geografische Angabe nahe.

d) Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin über Markenschutz in Dänemark verfügt, lässt die Eignung des in Rede stehenden Zeichens als Ortsangabe in Deutschland nicht entfallen. Insbesondere bleibt es Wettbewerbern unbenommen, in Glyngøre hergestellte Fischkonserven mit der IR-Marke zu versehen, um auf die geografische Herkunft der Produkte hinzuweisen (vgl. Art. 14 Abs. 1 b) der RICHTLINIE (EU) 2015/2436 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken).

Die Beschwerde der IR-Markeninhaberin war daher insoweit zurückzuweisen.

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 3 MarkenG kommt ungeachtet des schweren Rechtsfehlers, der der Markenstelle in Bezug auf den Beschluss vom 27. Februar 2018 unterlaufen ist, nicht in Betracht. Denn dieses Fehlverhalten war für die Einlegung der Beschwerde, die in der Sache auf die Aufhebung der Schutzverweigerung als solche zielte, nicht kausal.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr.Kortbein

Richter Dr. Söchtig ist wegen Urlaubs an der Unterzeichnung verhindert.

Schmid

Prof. Dr. Kortbein