



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 10/01

vom

17. Juli 2003

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 398 51 807

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Lichtenstein

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 2

- a) An die Feststellung eines Freihaltebedürfnisses an einer geographischen Herkunftsangabe aufgrund einer zukünftigen Verwendung für Waren oder Dienstleistungen dürfen keine höheren Anforderungen gestellt werden als bei den übrigen Sachangaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.
- b) Die Einmaligkeit eines Ortsnamens ist nicht Voraussetzung für die Annahme, daß die Bezeichnung in Zukunft als geographische Herkunftsangabe Verwendung finden kann.
- c) Besteht zwischen einer Bezeichnung (hier: Lichtenstein) und einer geographischen Herkunftsangabe (vorliegend: Liechtenstein) eine so große Ähnlichkeit, daß der angesprochene Verkehr die Unterschiede in der Schreibweise regelmäßig oder sehr häufig nicht bemerkt, kann dies ein Freihaltebedürfnis an dem Zeichen begründen.

BGH, Beschluß vom 17. Juli 2003 - I ZB 10/01 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. Juli 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und Dr. Büscher

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 12. April 2001 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluß des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Mit ihrer am 9. September 1998 eingereichten Anmeldung begehrt die Anmelderin die Eintragung der Wortmarke "Lichtenstein" in das Markenregister für

"pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege".

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 44, 39).

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde.

II. Das Bundespatentgericht hat die angemeldete Marke mangels Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und wegen eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für nicht eintragungsfähig gehalten und ausgeführt:

Das im allgemeinen Interesse normierte Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stehe der Eintragung des angemeldeten Zeichens entgegen. Auch wenn eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als geographische Herkunftsangabe gegenwärtig noch nicht erfolge, sei dies nicht nur theoretisch möglich, sondern auch wahrscheinlich oder jedenfalls gut vorstellbar. "Lichtenstein" sei der Name einer zwischen Chemnitz und Zwickau im Landkreis Chemnitzer Land gelegenen Stadt in Sachsen mit etwa 14.400 Einwohnern.

Einem Freihaltebedürfnis stehe nicht entgegen, daß es mehrere Gemeinden mit den Namen "Lichtenstein" gebe, ein entsprechender Familienname existiere und das klanglich identische Wort "Liechtenstein" ein Fürstentum, einen Berg und einen Roman bezeichne. Eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit bestehe nicht. Die Angabe sei aus dem jeweiligen Zusammenhang eindeutig als geographische Herkunftsangabe zu qualifizieren. Die Bezeichnung eigne sich wegen der sehr engen Annäherung in der Schreibweise auch als Hinweis auf das Fürstentum Liechtenstein. Der Unterschied in der Schreibweise werde

regelmäßig oder doch sehr häufig nicht bemerkt. Für derartige Bezeichnungen müsse ein Freihaltebedürfnis ebenfalls anerkannt werden.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Bezeichnung "Lichtenstein" sei als geographische Herkunftsangabe freizuhalten (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

1. Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren dienen können. Dabei ist die Eintragung auch dann zu versagen, wenn die fragliche Benutzung als geographische Herkunftsangabe noch nicht zu beobachten ist, wenn eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann. Zur Bejahung der Voraussetzungen dieses Schutzhindernisses bedarf es allerdings der Feststellung, daß eine derartige zukünftige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - Rs. C - 108 und 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723, 726 Tz. 37 = WRP 1999, 629 - Chiemsee). An die damit verbundene Prognoseentscheidung zur Feststellung eines Freihaltebedürfnisses aufgrund einer zukünftigen Verwendung, die nicht nur auf theoretischen Erwägungen beruhen kann, dürfen bei geographischen Herkunftsangaben keine höheren Anforderungen als bei den übrigen Sachangaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestellt werden (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 23.11.2000 - I ZB 34/98, GRUR 2001, 735, 737 = WRP 2001, 692 - Test it.; Beschl. v. 19.12.2002 - I ZB 21/00, GRUR 2003, 343, 344 = WRP 2003, 517 - Buchstabe "Z"). Insbesondere ist die Annahme des Schutzhindernisses nach dieser Vorschrift nicht auf ein gegenwärtiges Freihaltebedürfnis an der geographischen Herkunftsangabe beschränkt.

2. Die Erwartung einer zukünftigen Verwendung der Bezeichnung "Lichtenstein" als geographische Herkunftsangabe hat das Bundespatentgericht bejaht. Es hat angenommen, in der Gemeinde Lichtenstein in Sachsen befinde sich eines der größten Gewerbegebiete im Regierungsbezirk Chemnitz. Die Region unterliege einem ständigen Strukturwandel. In unmittelbarer Nähe von Lichtenstein in Zwickau habe ein bedeutender Pharmaproduzent seinen Sitz. Pharmaunternehmen seien auch in Dresden und Leipzig angesiedelt. Die Ansiedlung pharmazeutischer Unternehmen in Lichtenstein erscheine durchaus möglich.

a) Dem kann die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg entgegenhalten, das Bundespatentgericht hätte die Feststellungen nicht aufgrund eigener Sachkunde treffen, sondern bei den maßgeblichen Verkehrskreisen, die vornehmlich aus den Mitbewerbern der Anmelderin bestünden, Nachforschungen anstellen müssen. Denn auch wenn die Mitbewerber der Anmelderin derzeit nicht die Absicht zu einer Unternehmensgründung in Lichtenstein hätten, rechtfertigt dies nicht den Schluß, ein Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung sei nicht gegeben.

Anders als die Rechtsbeschwerde meint, hat das Bundespatentgericht in diesem Zusammenhang nicht den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt. Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hatte bereits aufgrund eigener Sachkunde ein Freihaltebedürfnis bejaht. Die Beschwerde hatte eine fehlende Sachkunde der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht gerügt. Der Vorsitzende des Markenbeschwerdesenats hatte die Anmelderin vor der mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren darauf hingewiesen, daß sich ein Schutzhindernis auch aus der engen Anlehnung an den Namen des Fürstentums "Liechtenstein" ergeben könne. Danach mußte

die Anmelderin damit rechnen, daß das Bundespatentgericht in tatrichterlicher Beurteilung aufgrund eigener Sachkunde über das Vorliegen der Voraussetzungen des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entscheiden würde.

b) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, einem Freihaltungsinteresse an "Lichtenstein" stehe die Mehrdeutigkeit der Bezeichnung entgegen. Es gebe in Deutschland noch zwei weitere Orte mit dem Namen sowie eine Burg gleichen Namens in Reutlingen. Lichtenstein sei auch als Familienname nicht ungebräuchlich.

Die Einmaligkeit des Ortsnamens ist jedoch nicht Voraussetzung für die Annahme, daß die Bezeichnung in Zukunft als geographische Herkunftsangabe Verwendung finden kann. Daß ein Name mehrfach zur Bezeichnung eines - insbesondere kleineren - Ortes Verwendung findet, ist ebensowenig ungewöhnlich wie der Umstand, daß der Name zudem als Eigenname feststellbar ist (vgl. BPatGE 43, 52, 55 - Cloppenburg; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rdn. 317; Ekey/Klippel/Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, § 8 Rdn. 50).

c) Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts ist es nicht nur theoretisch möglich, sondern gut vorstellbar, daß "Lichtenstein" als geographische Herkunftsangabe für die beanspruchten Waren in Zukunft Verwendung finden wird. Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde erfolglos mit der Rüge, im sächsischen Lichtenstein sei kein pharmazeutisches Unternehmen angesiedelt. Den beteiligten Fachkreisen sei die Stadt nicht bekannt und diese stellten zu den Waren, für die die Anmeldung erfolgt sei, keine Verbindung her,

während die Anmelderin die Bezeichnung "Lichtenstein" seit mehr als 40 Jahren zur Kennzeichnung ihrer Produkte nutze.

Der Annahme eines Freihaltebedürfnisses steht nicht entgegen, daß sich in Lichtenstein (bisher) kein pharmazeutisches Unternehmen angesiedelt hat und es sich nicht um einen bekannten Ort handelt. Zwar können darin Indizien für ein Freihaltebedürfnis bestehen, daß bereits Unternehmen, die einen Bezug zu der Herstellung oder dem Vertrieb der in Rede stehenden Waren aufweisen, einen Sitz in dem Ort haben und es sich um einen bekannten Ortsnamen handelt. Voraussetzung sind diese Tatsachen für die Annahme eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG an einem Ortsnamen aber nicht (vgl. Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 319).

Das Bundespatentgericht ist auch mit Recht davon ausgegangen, daß das Freihaltebedürfnis sich vorliegend zudem aus der großen Ähnlichkeit mit der Schreibweise des Fürstentums Liechtenstein ergibt. Es hat hierzu entscheidend darauf abgestellt, daß der angesprochene Verkehr den Unterschied der Schreibweise zwischen dem angemeldeten Zeichen und dem Fürstentum regelmäßig oder zumindest sehr häufig nicht bemerkt. Das Bundespatentgericht hat daher zutreffend nicht auf erkennbare Abwandlungen beschreibender Angaben, sondern darauf abgestellt, daß der Verkehr die Abweichung vielfach übersieht.

d) Bei dieser Sachlage kommt es auf die vom Bundespatentgericht bejahte Frage, ob auch das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist, nicht mehr an.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher