



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 13/11

Verkündet am:
8. März 2012
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

BGHR: ja

Neuschwanstein

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 82 Abs. 1 Satz 1; ZPO § 139

- a) Fasst der Verkehr die aus dem Namen einer Sehenswürdigkeit (hier: Schloss Neuschwanstein) gebildete Marke (hier: Neuschwanstein) im Zusammenhang mit Waren, die typischerweise als Reiseandenken oder -bedarf vertrieben werden, nur als Bezeichnung der Sehenswürdigkeit und nicht als Produktkennzeichen auf, fehlt der Marke jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
- b) Allein der Umstand, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Umfeld einer Sehenswürdigkeit an Touristen vertrieben oder für sie erbracht werden können, rechtfertigt nicht die Annahme, einer aus dem Namen der Sehenswürdigkeit gebildeten Marke fehle jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

- c) Einer Marke fehlt nicht deshalb jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, weil es sich um die Bezeichnung eines bedeutenden Kulturguts handelt.
- d) Das Bundespatentgericht ist nicht nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 139 ZPO verpflichtet, den Markeninhaber im Löschungsverfahren auf die Sachdienlichkeit einer Einschränkung des Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisses hinzuweisen. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist die Entscheidung des Bundespatentgerichts daher auch nicht aufzuheben, um dem Markeninhaber Gelegenheit zur Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu geben.

BGH, Beschluss vom 8. März 2012 - I ZB 13/11 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 8. März 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der an Verkündungs Statt am 4. Februar 2011 zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen aufgehoben, soweit die Beschwerde des Markeninhabers gegen die Anordnung der Löschung der Marke Nr. 305 44 198 für die Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; Teppiche, Linoleum und andere Bodenbeläge" und die Dienstleistungen "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Telekommunikation; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, des Gartenbaus und der Forstwirtschaft" zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 200.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für den Markeninhaber ist seit dem 4. Oktober 2005 die Wortmarke
Nr. 305 44 198

Neuschwanstein

für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:

Klasse 4
Kerzen;

Klasse 5
pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für
medizinische Zwecke;

Klasse 15
Musikinstrumente

Klasse 24
Webstoff und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischde-
cken;

Klasse 25
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 26
Spitzen, Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Na-
deln; künstliche Blumen;

Klasse 27
Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten
(ausgenommen aus textilem Material);

Klasse 29
Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes
und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Fruchtmuse;
Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette;

Klasse 30
Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle
und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis;
Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel);
Gewürze; Kühlleis;

Klasse 32

Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33

alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

Klasse 34

Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer;

Klasse 36

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 38

Telekommunikation;

Klasse 39

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen;

Klasse 43

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen;

Klasse 44

Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, des Gartenbaus und der Forstwirtschaft.

- 2 Der Antragsteller hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt, weil sie nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig sei und auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vorliege.
- 3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft angeordnet.
- 4 Die dagegen gerichtete Beschwerde des Markeninhabers ist ohne Erfolg geblieben (BPatGE 52, 267 = GRUR 2011, 922).
- 5 Hiergegen richtet sich die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers, mit der er sich allerdings - nachdem das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde nur mit dieser Beschränkung zugelassen hatte - nicht gegen die Schutzent-

ziehung für "Veranstaltung von Reisen, Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen" wendet. Der Antragsteller beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

6 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, es lägen hinsichtlich sämtlicher Waren und Dienstleistungen die Voraussetzungen der Schutzentziehung nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und für die Dienstleistungen "Veranstaltung von Reisen; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen" zudem die Voraussetzungen der Schutzentziehung nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor. Zur Begründung hat es ausgeführt:

7 Der Marke fehle von Haus aus jegliche Unterscheidungskraft. Das Schloss Neuschwanstein sei eine hervorragend bekannte Sehenswürdigkeit. Für Souvenirartikel werde der Verkehr die Bezeichnung "Neuschwanstein" nur als beschreibenden Hinweis auf den Ort auffassen, an dem diese Waren angeboten würden. Gleiches gelte für diejenigen Waren und Dienstleistungen, die als übliches Zusatzangebot im Umfeld von touristischen Sehenswürdigkeiten angeboten würden. Danach verblieben nur die Waren und Dienstleistungen "veterinärmedizinische Erzeugnisse; Teppiche, Linoleum und andere Bodenbeläge; Versicherungswesen; Immobilienwesen; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, des Gartenbaus und der Forstwirtschaft". Für diese Waren und Dienstleistungen fehle der Marke jegliche Unterscheidungskraft, weil der Verkehr das Markenwort stets nur als Bezeichnung des Schlosses Neuschwanstein, eines Kulturguts von herausragender Bedeutung, und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffasse. Die Marke könne Unterscheidungskraft auch nicht allein durch die Art der Präsentation erlangen. Entscheidend sei allein der Sinngehalt der Wortmarke.

8 III. Die Rechtsbeschwerde hat nur zum Teil Erfolg. Zu Recht hat das Bundespatentgericht die Schutzentziehung der Marke für die Waren der Klassen 4, 15, 24, 25, 26, 27 mit Ausnahme von Teppichen, Linoleum und anderen Bodenbelägen, 29, 30, 32, 33 und 34 angeordnet. Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung dagegen nicht stand, soweit das Bundespatentgericht der Marke den Schutz für die Waren der Klasse 5 und für Teppiche, Linoleum und andere Bodenbeläge der Klasse 27 sowie für die Dienstleistungen der Klassen 36, 38, 39 (ausgenommen Veranstaltung von Reisen) und 44 wegen fehlender Unterscheidungskraft entzogen hat.

9 1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 - I ZB 35/09, GRUR 2010, 935 Rn. 8 = WRP 2010, 1254 - Die Vision). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom 1. Juli 2010 - I ZB 68/09, GRUR 2011, 158 Rn. 7 = WRP 2011, 235 - Hefteinband). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen

(EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 - C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy).

10 2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Verkehr werde das Markenwort "Neuschwanstein" im Sinne von "Schloss Neuschwanstein" verstehen und verwenden. Das Schloss Neuschwanstein sei weltweit bekannt und eine der wichtigsten touristischen Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Es werde im Jahresdurchschnitt von mehr als einer Million Menschen besucht. Bei dem überwiegenden Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen sei, handele es sich um Produkte, die typischerweise als Reiseandenken oder als Zusatzangebot in der Nähe touristischer Sehenswürdigkeiten vertrieben oder erbracht würden. Der Verkehr fasse die Verwendung der Bezeichnung "Neuschwanstein" im Zusammenhang mit diesen Waren und Dienstleistungen nicht als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft, sondern nur als Bezeichnung der Sehenswürdigkeit auf. Entsprechendes gelte auch für die übrigen Waren und Dienstleistungen. Das Schloss Neuschwanstein sei aufgrund seiner kunst-, architektur- und politikhistorischen Bedeutung Bestandteil des nationalen kulturellen Erbes. Unabhängig von den tatsächlichen Eigentumsverhältnissen seien solche bedeutenden Kulturgüter ein Allgemeingut, das einer markenrechtlichen Monopolisierung und Kommerzialisierung generell entzogen sei.

11 Diese Ausführungen halten nicht in allen Punkten der rechtlichen Nachprüfung stand.

12 a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Marke "Neuschwanstein" für die Waren der Klassen 4, 15, 24, 25, 26, 27 (ausgenommen Teppiche, Linoleum und andere Bodenbeläge), 29, 30, 32, 33 und 34 nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verfügt.

- 13 aa) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass diese Waren typischerweise als Reiseandenken und zur Deckung des Bedarfs der Touristen an Speisen, Getränken und sonstigen Artikeln im Umfeld touristischer Sehenswürdigkeiten vertrieben würden. Daraus konnte das Bundespatentgericht zu Recht den Schluss ziehen, der Verkehr werde das Wort "Neuschwanstein" im Zusammenhang mit diesen Waren nur als Bezeichnung der Sehenswürdigkeit "Schloss Neuschwanstein" und nicht als Produktkennzeichen auffassen.
- 14 bb) Gegen diese im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung, die Bezeichnung "Neuschwanstein" sei der Name des von Ludwig II. erbauten Königsschlusses. Ein Name sei typisches Kennzeichnungsmittel und deshalb auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft geeignet. Einen sachbeschreibenden Gehalt weise die Bezeichnung "Neuschwanstein" nicht auf. Sie diene auch nicht als Hinweis auf den Ort Hohenschwangau oder auf die Region Allgäu, zu denen das Schloss gehöre.
- 15 (1) Der Annahme des Bundespatentgerichts, das Wort "Neuschwanstein" verfüge im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren nicht über Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, steht nicht der Umstand entgegen, dass die Bezeichnung als Name eines Bauwerks unterscheidungskräftig ist. Entscheidend ist allein, ob der Verkehr das Markenwort als Unterscheidungsmittel auffasst, das die fraglichen Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet. Daran fehlt es, wenn das angesprochene Publikum das Wort "Neuschwanstein" im Zusammenhang mit Reiseandenken und -bedarf wegen der großen Bekanntheit des Schlosses nur auf das Gebäude bezieht und deshalb nicht als Produktkennzeichen auffasst.

- 16 (2) Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht zum Erfolg, dass die hier in Rede stehenden Waren anderen Zwecken als der Verwendung als Souvenir oder Reisebedarf dienen können. So können etwa je nach Art und Aufmachung Musikinstrumente als Reiseandenken Verwendung finden. Sie können aber auch - etwa wegen ihrer Größe oder ihres Preises - für diesen Zweck von vornherein nicht in Frage kommen. Der Markeninhaber hatte hierzu in den Tatsacheninstanzen beispielhaft auf die Bezeichnung von Klavieren unter der Marke hingewiesen, die unter den Warenoberbegriff der Musikinstrumente fallen und als Reiseandenken und -bedarf weithin ausscheiden.
- 17 Auf die Verwendung der Marke für die in Rede stehenden Waren zu anderen Zwecken als Reiseandenken und -bedarf kommt es nicht an. Das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht der Eintragung einer Marke für mit einem weiten Warenoberbegriff bezeichnete Waren und Dienstleistungen schon dann entgegen, wenn es - wie hier - hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender Waren und Dienstleistungen vorliegt (vgl. BGH, Beschluss vom 10. Juni 2010 - I ZB 39/09, GRUR 2011, 65 Rn. 26 = WRP 2011, 65 - Buchstabe T mit Strich).
- 18 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist dem Markeninhaber in diesem Zusammenhang auch nicht durch Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht Gelegenheit zu geben, in dem Warenverzeichnis enthaltene Warenoberbegriffe einzuschränken und Erzeugnisse, die typischerweise als Reiseandenken oder -bedarf in Betracht kommen, von der Eintragung auszunehmen. Der Grundsatz des Vertrauensschutzes und der Anspruch der Parteien auf ein faires Gerichtsverfahren gebieten es zwar, von der Abweisung einer Klage als unzulässig abzusehen und das Berufungsverfahren durch Zurückverweisung wiederzueröffnen, wenn das Berufungsgericht unter Verletzung der Pflicht aus § 139 Abs. 1 Satz 2 ZPO nicht auf die Stellung sachdienlicher Anträge hingewirkt hat (vgl. BGH, Urteil vom 12. Mai 2010 - I ZR 121/08, GRUR

2010, 633 Rn. 37 = WRP 2010, 912 - Sommer unseres Lebens; Urteil vom 6. Oktober 2011 - I ZR 54/10, GRUR 2012, 405 Rn. 16 = WRP 2012, 461 - Kreditkontrolle). Diese Rechtsprechung ist aber auf eine Fallkonstellation nicht übertragbar, in der der Markeninhaber in einem Rechtsbeschwerdeverfahren - gegebenenfalls nach Erörterung in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat - das Warenverzeichnis einschränken will. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 139 ZPO verpflichten das Bundespatentgericht nicht, den Markeninhaber im Lösungsverfahren auf die Sachdienlichkeit einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hinzuweisen. Eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses stellt einen Teilverzicht auf die Marke dar (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Dezember 2007 - I ZB 39/05, GRUR 2008, 719 Rn. 32 = WRP 2008, 1098 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Die aus § 139 ZPO folgende Pflicht des Richters zur Prozessleitung umfasst keine Hinweise zur Änderung der materiell-rechtlichen Grundlagen der Entscheidung, wie dies bei einem Hinweis zur Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Fall wäre. Durch einen entsprechenden Hinweis verstieße das Gericht gegen seine Pflicht zur Unparteilichkeit gegenüber den Beteiligten. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Senatsentscheidung "Yoghurt-Gums" (Beschluss vom 9. September 2010 - I ZB 81/09, GRUR 2011, 654 = WRP 2011, 753). In jenem Verfahren hatte das Bundespatentgericht durch einen fehlerhaften Hinweis die Markeninhaberin davon abgehalten, eine Beschränkung des Warenverzeichnisses bereits in der mündlichen Verhandlung zu erklären.

- 19 (3) Das Bundespatentgericht hat auch zu Recht angenommen, der Marke komme nicht deshalb Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu, weil nicht auszuschließen sei, dass die Bezeichnung "Neuschwanstein" auf den Waren oder ihrer Verpackung in Art einer Marke verwendet werde.

20

Allerdings gehören zu den Umständen, die in die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke einzubeziehen sind, auch die üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Warenssektor. Hierzu rechnet die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden, und insbesondere die Stelle, an der sie angebracht werden (BGH, Beschluss vom 24. April 2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 Rn. 22 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis I). Daher kann es von der tatsächlichen Art und Weise der Anbringung auf oder im Zusammenhang mit der betreffenden Ware oder Dienstleistung abhängen, ob ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen im Einzelfall als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Im Eintragungs- und Lösungsverfahren erfordert es die Annahme der Unterscheidungskraft nicht, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein muss. Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es Schutz beansprucht, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird (BGH, Beschluss vom 31. März 2010 - I ZB 62/09, BGHZ 185, 152 Rn. 21 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 28 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!). Die Anbringung eines Zeichens in der Art einer Marke auf der Ware, auf Etiketten der fraglichen Ware oder auf der Verpackung führt aber nicht ausnahmslos dazu, dass der Verkehr es als Herkunftshinweis versteht. Vielmehr kann auch bei dieser Art der Anbringung die Frage, ob der Verkehr das Zeichen als Herkunftshinweis ansieht, nach der Art des Zeichens und der Waren variieren, an denen es angebracht wird (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo). Dies kommt etwa in Betracht, wenn der Verkehr das Markenwort wegen einer besonderen Nähe zu den Verwendungsmöglichkeiten der Waren unabhängig von der konkreten Präsentation auf der Ware, auf Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder der Verpackung jeweils nur in einem beschreibenden

Sinn auffasst und ihm deshalb keinen Herkunftshinweis entnimmt (vgl. BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 13 = WRP 2009, 439 - STREETBALL; BGH, GRUR 2010, 1100 Rn. 30 - TOOOR!).

- 21 Feststellungen dazu, dass der Verkehr bei den in Rede stehenden Waren aufgrund von Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem Produktsektor das Markenwort "Neuschwanstein" bei einer bestimmten Präsentation als Marke und nicht nur als Bezeichnung des Schlosses Neuschwanstein oder als Bezugnahme auf das Schloss auffasst, hat das Bundespatentgericht jedoch nicht getroffen. Ohne entsprechende Feststellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Bezeichnung "Neuschwanstein" im Zusammenhang mit Reiseandenken und -bedarf allein durch die Art ihrer Präsentation Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erlangt.
- 22 b) Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit das Bundespatentgericht die Lösungsentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts wegen fehlender Unterscheidungskraft der Marke gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die übrigen Waren und Dienstleistungen - mit Ausnahme der nicht in die Rechtsbeschwerdeinstanz gelangten Dienstleistungen der Veranstaltung von Reisen und der Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen - bestätigt hat.
- 23 aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, für "pharmazeutische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke" sei die Marke nicht unterscheidungskräftig, weil diese Waren ein typisches Zusatzangebot für Touristen - etwa zur Behandlung von Reisekrankheiten - in oder nahe bei Sehenswürdigkeiten darstellten. Auch die Dienstleistungen "Finanzwesen, Geldgeschäfte; Telekommunikation; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren" seien als Zusatzangebot im Umfeld touristischer Sehenswürdigkeiten anzusehen.

24 bb) Diesen Ausführungen kann nicht zugestimmt werden. Das Bundespatentgericht hat einen unzutreffenden Maßstab an die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Marke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angelegt und keine konkrete Prüfung des Schutzhindernisses anhand der Umstände des Einzelfalls vorgenommen. Allein der Umstand, dass die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen im Umfeld des Schlosses Neuschwanstein an Touristen vertrieben oder für sie erbracht werden können, führt nicht zum Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft der Marke "Neuschwanstein" für die fraglichen Waren und Dienstleistungen. Entscheidend ist vielmehr, ob der Verkehr die Verwendung der Marke für diese Waren und Dienstleistungen nur als Bezugnahme auf das Bauwerk "Schloss Neuschwanstein" oder als Unterscheidungsmittel für die Produkte und Dienstleistungen auffasst. Konkrete Feststellungen dazu hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. Sie liegen auch nicht ohne weiteres auf der Hand. Es ist nichts dafür vorgetragen oder sonst ersichtlich, dass eine verbreitete Übung und dadurch bedingt eine Gewöhnung des Verkehrs besteht, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen - dazu gehören pharmazeutische Erzeugnisse und Sanitärprodukte für medizinische Zwecke und Dienstleistungen in den Bereichen des Finanzwesens, der Geldgeschäfte oder der Telekommunikation - mit den Namen von Sehenswürdigkeiten zu versehen, um einen entsprechenden Bezug - hier zu dem Bauwerk - herzustellen.

25 Dem Senat ist im Rechtsbeschwerdeverfahren eine abschließende Entscheidung zur Frage des Vorliegens des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen mangels ausreichender tatrichterlicher Feststellungen verwehrt.

26 cc) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass der Marke auch für die Waren "veterinärmedizinische Erzeugnisse; Teppiche, Linoleum und andere Bodenbeläge" und die Dienstleistungen "Versicherungswesen; Im-

mobilienwesen; Dienstleistungen im Bereich der Landwirtschaft, des Gartenbaus und der Forstwirtschaft" jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Der Verkehr werde die Bezeichnung "Neuschwanstein" wegen der großen Bekanntheit des Bauwerks nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel auffassen. Die Bezeichnung sei einem Markenschutz auch deshalb entzogen, weil bedeutende Kulturgüter der Allgemeinheit einer markenrechtlichen Monopolisierung und Kommerzialisierung generell entzogen seien.

27 dd) Diese Ausführungen halten der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

28 (1) Die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c MarkenRL) sind, auch wenn sich ihre Anwendungsbereiche überschneiden, voneinander unabhängig und gesondert zu prüfen, wobei jedes Eintragungshindernis im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen ist, das ihm jeweils zugrunde liegt (EuGH, Urteil vom 8. April 2003 - C-53/01 bis C-55/01, Slg. 2003, I-3161 = GRUR 2003, 514 Rn. 67 und 71 - Linde, Winward, Rado; Urteil vom 12. Februar 2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Rn. 67 f. - Postkantoor). An das Vorliegen der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dürfen daher nicht wegen eines möglichen Freihalteinteresses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erhöhte Anforderungen gestellt werden (vgl. BGH, Beschluss vom 1. März 2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHÖN; Beschluss vom 17. Mai 2001 - I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1045 = WRP 2001, 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; Beschluss vom 27. April 2006 - I ZB 96/05, BGHZ 167, 278 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006). Die Eintragungshindernisse sind in der Markenrechtsrichtlinie (vgl. EuGH, GRUR 2004, 674 Rn. 78 - Postkantoor; hierzu auch Erwägungsgrund 8 Satz 3 MarkenRL) und im Markengesetz erschöpfend angeführt (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 1/99, GRUR 2002, 64, 65 = WRP 2001, 1445

- INDIVIDUELLE). Liegen die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor, kann der Marke nicht wegen eines allgemein von den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG losgelösten Freihaltebedürfnisses oder einer dem Urheberrecht entlehnten Gemeinfreiheit der Schutz nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt oder entzogen werden.

29 (2) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe nach diesen Maßstäben der Marke für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen den Schutz nicht wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entziehen dürfen. Der Umstand, dass es sich bei dem Schloss Neuschwanstein um eine weithin bekannte, bedeutende Sehenswürdigkeit handelt, rechtfertigt für sich genommen nicht die Annahme mangelnder Unterscheidungskraft der Marke. Das gilt auch dann, wenn man - wie das Bundespatentgericht - das Schloss Neuschwanstein zum nationalen Erbe oder zum Weltkulturerbe rechnet.

30 Da nicht auszuschließen ist, dass die Annahme fehlender Unterscheidungskraft durch das Bundespatentgericht vom Gedanken eines allgemeinen Freihaltebedürfnisses an der Bezeichnung von Gegenständen mit überragendem kulturellen Wert beeinflusst worden ist, kann die Entscheidung auch insoweit keinen Bestand haben.

31 IV. Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers ist der angefochtene Beschluss unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen teilweise aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG). Dieses wird die erforderlichen Feststellungen zur Beurteilung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG insoweit

nachzuholen und auch zu prüfen haben, ob für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen - beispielsweise für Transportwesen - ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht oder die Voraussetzungen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vorliegen.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Koch

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 04.02.2011 - 25 W(pat) 182/09 -