



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 58/13

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
18. Februar 2014

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2011 045 553.8**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 2014 unter Mitwirkung des Richters Hermann als Vorsitzenden sowie der Richterin Dorn und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle hat das angemeldete Wortzeichen

### **Lupanar**

für die Dienstleistungen

Klasse 35:

Unternehmensverwaltung

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen

Klasse 45:

Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse

mit zwei Beschlüssen vom 19. Dezember 2012 und 12. Juni 2013 zurückgewiesen. Dies hat die Markenstelle damit begründet, das Zeichen sei unabhängig von seiner Unterscheidungskraft in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen jedenfalls als beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Bei der angemeldeten Wortmarke „Lupanar“ handele es sich um ein spanisches, französisches, portugiesisches bzw. rumänisches Wort für „Freudenhaus“ oder „Bordell“, was ein Gebäude oder Teil eines Gebäudes sei, in dem (überwiegend) Frauen sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt anböten. Es könne dahingestellt bleiben, ob aus dem Kreis der breit gestreuten Endverbraucher ein beachtlicher Teil das angemeldete Zeichen „Lupanar“ ohne weiteres im Sinne von „Bordell“ verstehe. Denn es reiche aus, wenn die beschreibende

Bedeutung des fremdsprachigen Begriffs nur für die an der Erbringung der betroffenen Dienstleistungen, insbesondere für die am entsprechenden zwischenstaatlichen Handelsverkehr beteiligten Fachkreise, erkennbar sei. Die an der Erbringung der maßgeblichen Dienstleistungen beteiligten Fachverkehrskreise, die häufig auch aus dem Ausland, insbesondere aus Osteuropa stammten oder dort hin geschäftliche Kontakte unterhielten, würden den Begriff „Lupanar“ in seiner Bedeutung „Bordell“ ohne weiteres erkennen.

In dieser Bedeutung beschreibe „Lupanar“ die zurückgewiesenen Dienstleistungen in Form einer Inhalts-, Gegenstands- bzw. Bestimmungsangabe. So gehöre im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 45 zu den Angeboten eines Bordells, dass die dort tätigen Frauen „persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse“ ihrer Kunden erbringen. Darunter fielen sexuelle Dienste ebenso wie Gespräche, auch würden üblicherweise Getränke, Speisen und ggf. Aufenthalts- und Übernachtungsmöglichkeiten angeboten (Klasse 43 „Verpflegung und Beherbergung von Gästen“). „Unternehmensverwaltung“ könne sich auf das Angebot von Unterstützung im Zusammenhang mit der Verwaltung von Bordellen beziehen.

Der Anmelder hat dagegen Beschwerde eingelegt und diese damit begründet, „Lupanar“ sei als lateinisches Wort zwar in romanische Sprachen eingegangen, aber nicht alltagsgebräuchlich und in Deutschland nicht bekannt.

Der Anmelder beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle des DPMA vom  
19. Dezember 2012 und 12. Juni 2013 aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Einer Registrierung der angemeldeten Marke steht § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Diese Vorschrift verbietet es, Zeichen als Marken einzutragen, die ausschließlich aus Teilen bestehen, welche zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können, unabhängig davon, ob und inwieweit sie bereits bekannt sind oder verwendet werden (vgl. Ströbele, FS für Ullmann, S. 425, 428).

Der Ausschluss solcher zur Beschreibung geeigneter Zeichen oder Angaben dient dazu, dass sie jedermann frei verwenden kann. Es ist daher nicht erlaubt, solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorzubehalten (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Rn. 25 - Windsurfing Chiemsee; GRUR Int. 2003, 632, Rn. 73 - Linde).

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG errichtet eine hohe Hürde für die Erlangung des Markenschutzes; die darin enthaltenen Formulierungen „dienen können“ und „Bezeichnung sonstiger Merkmale“ bilden einen sehr weit gefassten Versagungsgrund. Deshalb muss jegliche Möglichkeit einer unmittelbar merkmalsbeschreibenden Funktion eines Zeichens zur Subsumtion unter die zweite Alternative des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG führen (vgl. Sekretaruk, Farben als Marken, 2005, S. 54 Rn. 96). Dass ein beschreibender Ausdruck einen Wiedererkennungswert hat, berührt seine beschreibende Aussage nicht.

Zur Beschreibung geeignet sind auch nicht im Duden verzeichnete Wörter (vgl. BGH GRUR 2004, 146, 147 f. (Rz. 32) - Doublemint). Ebenso spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG muss das angemeldete Zeichen zwar, um unter das dort genannte Eintragungshindernis zu fallen, „ausschließlich“ aus Zeichen oder Angaben bestehen, die zur Bezeichnung von Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen dienen können, doch verlangt dies nicht, dass diese die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen

Merkmale sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 500 LS 5, Tz. 57, 102 – Postkantoor). Fremdsprachige Begriffe sind nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihr beschreibender Bedeutungsgehalt zumindest von den am zwischenstaatlichen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen erkannt wird. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist dabei im Lichte des ihm zugrunde liegenden Allgemeininteresses an der Gewährleistung eines freien, nicht durch ungerechtfertigte markenrechtliche Monopole beeinträchtigten Warenverkehrs auszulegen (EuGH GRUR 2004, 943 Rn. 26 - SAT.2) und trägt dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel Rechnung, dass beschreibende Zeichen oder Angaben von jedermann, insbesondere von den Mitbewerbern des Anmelders, frei verwendet werden können. Insbesondere bei Begriffen, die den "klassischen" Welthandelssprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch zuzuordnen sind, ist nach ständiger Rechtsprechung von einer grundsätzlichen Eignung zur Beschreibung i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 auszugehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rn. 401).

Dass „Lupanar“ in den erwähnten Sprachen „Bordell“ bedeutet, ist letztlich unumstritten und von der Markenstelle ausreichend belegt. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf die Herkunft des Begriffes aus dem Lateinischen steht dem ersichtlich nicht entgegen. Dass die den fraglichen Sprachen mächtigen Anbieter und Nachfrager der beanspruchten Dienstleistungen das Wort zwanglos als „Bordell“ verstehen, steht daher nicht in Frage. Der Verweis der Markenstelle auf die internationale Herkunft der „Dritten“, die persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse erbringen, führt hier ebenso zu der Annahme eines breiten Verständnisses des Begriffs wie der des Anmelders in der mündlichen Verhandlung auf die Weltläufigkeit seiner Gäste. Da die Markenstelle die Beschreibungseignung des Zeichens für die einzelnen Dienstleistungen überzeugend herausgearbeitet hat, ist die Möglichkeit zur beschreibenden Verwendung für alle beanspruchten Dienstleistungen gegeben.

Zu einer Erstattung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 MarkenG) besteht ebenso wenig Anlass wie für die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Der vorliegende Fall wirft keine grundsätzliche Rechtsfrage auf. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Hermann

Dorn

Schmid

Hu