



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 41/15

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
9. März 2017

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2010 027 359.3**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. März 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

**AUERBACH**

ist am 4. Mai 2010 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister angemeldet worden und beansprucht nach Beanstandung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Verfahren vor der Markenstelle noch Schutz für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

Computerprogramme und Zubehör dafür, nämlich Unterprogramme, Programmmodule (Software), Programmgeneratoren (Software), Hilfs- und Schnittstellenprogramme; auf Datenträgern aufgezeichnete Daten;

Klasse 38:

Sammeln und Liefern von Nachrichten (Presseagenturen); elektronisches Übermitteln von Daten; Betrieb eines elektronischen Informations- und Kommunikationssystems (soweit in Klasse 38 enthalten), nämlich Bereitstellen des Zugriffs auf ein weltweites Computernetzwerk, Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen, Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet, Bereitstellung von Internet-Chatrooms, Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer, Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet, Übermittlung von Nachrichten, Verschaffen des Zugriffs zu Datenbanken, Weiterleiten von Nachrichten aller Art an Internet-Adressen (Web-Messaging); Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten auch im Internet, nämlich Übermittlung von Informationen aller Art; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten und/oder Zugriffsmöglichkeiten zu Datenbanken;

Klasse 41:

Erziehung, Ausbildung; Verfassen, Verlegen (ausgenommen Druckerarbeiten) und Herausgabe von Publikationen aller Art (ausgenommen Werbetexte) mittels aller Medien;

Klasse 42:

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; anwenderbezogene technische Beratung über den Einsatz und die Anwendungsmöglichkeiten der Software, Installation und Wartung der Software; Dienstleistungen eines Softwarehauses, nämlich technische Planung, Design, Erstellung, Programmierung, Aktualisierung, Pflege und Installation von Software, technische Systemanalyse und technische Anwendungsberatung in Bezug auf Software sowie technische Beratung sowie technologische Dienstleistungen zur Unterstützung und zur Durchführung der Festlegung von Datenstrukturen und deren Änderung; Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Internet, nämlich Erstellung, Wartung und Pflege von Programmen zur Nutzung im Internet und/oder zur Nutzung des Internets sowie technische Beratung in Bezug auf Einsatz und Weiterentwicklung derartiger Programme;

Klasse 45:

Sicherheitsdienstleistungen für den Schutz von Sachwerten und Individuen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2010 027 359.3 geführte Anmeldung mit Beschluss vom 6. August 2012 und Erinnerungsbeschluss vom 30. April 2015 wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses und fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Marke eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei. Auerbach sei unter anderem der Name einer Stadt im Vogtlandkreis mit im Jahr 2011 19.838 Einwohnern und einer über 725 Jahre alten Geschichte und einer langen Tradition in den Bereichen Handwerk, Kultur, Tourismus und einigen ortsansässigen EDV-Firmen, einer Stadt in der Oberpfalz mit im Jahr 2010 8.872 Einwohnern sowie zweier

Gemeinden im Erzgebirgskreis in Sachsen und im Landkreis Deggendorf. Es sei nicht maßgeblich, ob die mit Auerbach bezeichneten Orte gegenwärtig bereits Herstellungs- oder Erbringungsort der beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien, da jedenfalls nach der Art der beanspruchten Waren und Dienstleistungen deren Produktion bzw. Erbringung an einem Ort der Größe und Lage der verschiedenen Auerbachs nicht grundsätzlich ausscheide. Auch der Umstand, dass es mehrere Orte mit dem Namen Auerbach gebe und sich die angemeldete Bezeichnung auch als Familienname eigne, stehe nach der ständigen Rechtsprechung einem Freihaltebedürfnis an der geografischen Herkunftsbezeichnung nicht entgegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er vertritt die Auffassung, dass eine Ortsbezeichnung, die nicht nur mehrfach, sondern derart häufig wie die Bezeichnung Auerbach (19 Mal als Bezeichnung für einen Ort, 13 Mal als Bezeichnung für ein Fließgewässer) vorkomme, als geografische Herkunftsangabe nicht verwendet werden könne. Eine geografische Herkunftsangabe setze nach ihrem Sinn und Zweck voraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise eine konkrete Vorstellung über den gemeinten Ort hätten, wovon bei einer solchen Vielzahl möglicher Orte, die auch keinen regionalen Schwerpunkt bildeten, nicht auszugehen sei. Zudem sei keiner der genannten Orte für ein bestimmtes Produkt bekannt, so dass auch nicht ersichtlich sei, zu welchem der betreffenden Orte die beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen näheren Bezug haben sollten. Die Bezeichnung Auerbach werde vorliegend ausschließlich mit dem Familiennamen des Anmelders in Verbindung gebracht, der als Geschäftsführer eines weltweit tätigen Unternehmens Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Daten und IT Sicherheit herstelle und vertreibe und Namensgeber der von ihm gegründeten Auerbach Stiftung sei. Der Anmelder verweist auf die seiner Ansicht nach vergleichbaren Entscheidungen des Europäischen Gerichts zu der Wortmarke „Neuschwanstein“ (EuG, Urteil vom 05.07.2016 - T-167/15, BeckRS 2016, 81444 - Neuschwanstein) sowie des Bundespatentgerichts zu der Eintragbarkeit der Bezeichnung „Konstanzer Konzilgespräch“ (MarkenR 2010, 403).

Der Anmelder beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. August 2012 und vom 30. April 2015 aufzuheben.

Vorsorglich regt der Anmelder die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Ebenso regt er die Aussetzung des Verfahrens bis zur endgültigen Entscheidung des EuGH über die Anmeldung „Neuschwanstein“ (...: Rechtsmittel des B... e.V. gegen das Urteil des Gerichts (Dritte Kammer) vom 5. Juli 2016 in der Rechtssache ...), an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze des Anmelders und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Entgegen der Auffassung des Anmelders stellt die angemeldete Bezeichnung i. V. m. den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38, 41, 42 und 45 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine beschreibende Angabe dar, nämlich eine zur Begründung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen geeignete Angabe, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

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 und Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtspre-

chung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie 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).

Entgegen der Rechtsauffassung des Anmelders kommt es nicht darauf an, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „Auerbach“ derzeit mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Verbindung bringen. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass die fragliche Angabe zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen „dienen kann“. Es kommt insofern also lediglich auf die objektive Eignung der Bezeichnung an, als geographische Herkunftsangabe dienen zu können. Hiervon sind demzufolge auch Namen von Orten umfasst, die den angesprochenen Verkehrskreisen für die betroffene Produktgruppe noch nicht bekannt sind. Maßgeblich ist, ob tatsächlich ein Interesse der Allgemeinheit an der Freihaltung des Begriffs für die begehrten Waren oder Dienstleistungen besteht. Insofern ist zu prüfen, welche Bedeutung der Örtlichkeit oder Gegend als geographische Herkunftsangabe beizumessen ist. Dabei ist die Eintragung nicht nur zu versagen, wenn die Ortsangabe für die betroffene Produktgruppe bereits bekannt ist, sondern es ist im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist bzw. in Betracht kommt (EuGH, a. a. O. Rn. 31-34 – Chiemsee; BGH, GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. – Vierlinden; a. a. O. – STUBENGASSE MÜNSTER). Hierbei sind die Gesamtumstände, insbesondere die zukünftige wirtschaftliche Bedeutung des Ortes und der zugehörigen Infrastruktur zu

berücksichtigen. Anhaltspunkt für die Eignung einer Ortsangabe zur Beschreibung der geografischen Herkunft ist daher das Bestehen einschlägiger Herstellungs- und Vertriebsunternehmen am fraglichen Ort. Auch wenn gegenwärtig keine solchen Unternehmen existieren, kann eine Schutzhindernis nach § 8 Abs. Nr. 2 MarkenG der Eintragung entgegenstehen, wenn angesichts der objektiven Gesamtumstände die Möglichkeit der Eröffnung solcher Betriebe im Zuge der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung vernünftigerweise zu erwarten ist bzw. in Betracht kommt. Maßgebliche Umstände sind dabei die branchenbezogene wirtschaftliche Bedeutung des Ortes, das allgemeine Handelsvolumen, die Infrastruktur der umliegenden Region, die Vegetation, das Vorhandensein notwendiger Grundstoffe und die jeweiligen Verkehrsverbindungen. Gegen eine Eignung einer Ortsangabe zur Beschreibung der geografischen Herkunft kann der Umstand sprechen, dass sich der fragliche Ort weder gegenwärtig als Sitz entsprechender Herstellungs- Vertriebs- oder Leistungsunternehmen anbietet noch mit einer entsprechenden wirtschaftlichen Entwicklung in der Zukunft ernsthaft zu rechnen ist. Hiergegen können die geografischen Besonderheiten des Ortes sprechen, so dass aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise eine solche Entwicklung völlig unwahrscheinlich ist. Als schutzunfähige geografische Angaben kommen dabei auch Ortsnamen im weiteren Sinne in Betracht, wie z. B. Namen von Stadt- bzw. Gemeindeteilen und sogar Gebäuden oder Gebäudekomplexen (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 441, 442 m. w. N.).

Ausgehend von diesen Vorgaben eignet sich die angemeldete Bezeichnung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise im Sinne einer geografischen Herkunftsangabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Auerbach ist, was vom Anmelder auch nicht in Frage gestellt wird, der Name mehrerer Städte und Gemeinden in Deutschland sowie die Bezeichnung von Orts- und Stadtteilen. Die bekanntesten und größten Gemeinden sind dabei Auerbach im Vogtland mit einem Flugplatz, dort ansässiger Textil- und Nahrungsmittelindustrie, Elektro- und Werkzeugmaschinenbau sowie KfZ-Zulieferern und Auerbach in der

Oberpfalz, einer einstigen Bergbaustadt (Eisenerz) mit zahlreichen mittelständischen Unternehmen in der Elektrotechnik, der Bau- und Bauelemente-Branche sowie dem Speditionsgewerbe. Es handelt sich dabei um nicht ganz unbedeutende Gemeinden, bei denen es nach den tatsächlichen Gegebenheiten im Bereich des Möglichen bzw. Wahrscheinlichen liegt, dass sie als Hinweis auf die geografische Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Auerbach ist auch bereits von der Wortbildung her eine „typische“ Ortsangabe insofern, als das Suffix „-bach“ üblicherweise für Siedlungen an einem Bachlauf steht (vgl. zu „typischen“ Ortsangaben Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 426).

Angesichts dieser Umstände liegt die Erwartung der angesprochenen Verkehrskreise nahe, dass die unter der angemeldeten Bezeichnung beanspruchten Waren der Klasse 9, Computersoftware bzw. Softwareprodukte, und die Dienstleistungen in den Klassen 38, 41, 42 und 45 mit „Auerbach“ als Herstellungsort der Waren und Erbringungsort bzw. Angebotsort der Dienstleistungen in Verbindung gebracht werden. Weder in Bezug auf die Herstellung und Entwicklung der Computersoftware und dazu gehörende Produkte, noch hinsichtlich der Erbringung der konkret beanspruchten Dienstleistungen werden besondere örtliche Gegebenheiten in Bezug auf den Ort ihrer Herstellung oder Erbringung vorausgesetzt. In beiden der oben genannten größeren Gemeinden sind bereits zahlreiche Gewerbebetriebe und Handelsunternehmen vorhanden, was dafür spricht, dass sich Auerbach auch als Erbringungs- bzw. Angebotsort für die beanspruchten Dienstleistungen eignet. Ob bereits gegenwärtig die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einem der Auerbach Orte hergestellt oder erbracht werden, kann dahingestellt bleiben, da jedenfalls nach der Art der beanspruchten Waren und Dienstleistungen deren Produktion oder Erbringung an einem Ort der Größe und Lage der genannten mit Auerbach bezeichneten Städte grundsätzlich möglich und auch hinreichend wahrscheinlich ist.



Der Umstand, dass mehrere Ortschaften in Deutschland oder auch Gemeinde- und Stadtteile mit Auerbach bezeichnet werden, führt nicht zum Wegfall des Schutzhindernisses. Zwar mag im Einzelfall zur genaueren Identifizierung der konkreten Herkunft die Angabe weiterer Zusätze sinnvoll sein, die Bezeichnung verliert dadurch aber nicht ihre grundsätzliche Eignung auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus dem Ort Auerbach hinzuweisen. Im Gegenteil führt die Tatsache, dass Auerbach zur Bezeichnung des Ursprungsortes der Waren und des Angebots- und Erbringungsorts von Dienstleistungen für mehrere, verschiedene Städte dient, sogar zu einem erhöhten Freihaltebedürfnis.

Auch der Umstand, dass es sich bei der angemeldeten Bezeichnung um den Namen des Anmelders handelt, ist für das Vorliegen eines Freihaltebedürfnisses an der geografischen Angabe letztlich unerheblich, da es nur auf die objektive Eignung der fraglichen Bezeichnung als geografische Angabe zu dienen, ankommt.

Soweit sich der Anmelder und Beschwerdeführer darauf bezieht, dass er als Gründer eines Unternehmens für Sicherheitssysteme für Computer und einer nach ihm benannten Stiftung bekannt sei und die angesprochenen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen daher die Bezeichnung in erster Linie mit ihm und nicht mit den gleichnamigen Städten und Gemeinden in Verbindung brächten, macht er Gründe geltend, die im Rahmen einer Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung nach § 8 Abs. 3 MarkenG zu prüfen sind. Ausreichende Gesichtspunkte oder ein ausreichend substantiierter Vortrag für eine (Anfangs-)Glaubhaftmachung in Bezug auf eine Verkehrsdurchsetzung, die auch Anlass für weitere Ermittlungen bzw. Beweiserhebung geben können, können darin aber nicht gesehen werden (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 669 ff.).

Ebenso wenig führen die Verweise des Anmelders auf die Entscheidungen des Europäischen Gerichts zu „Neuschwanstein“ bzw. des Bundespatentgerichts zur Schutzfähigkeit der Bezeichnung „Konstanzer Konzilgespräch“ zu einem Erfolg

der Beschwerde. Insoweit mangelt es schon an einer mit der vorliegenden Bezeichnung einer Ortsangabe vergleichbaren Konstellation, wenn es um die Schutzfähigkeit der Bezeichnung eines Bauwerks, das zum deutschen Kulturgut gehört (Neuschwanstein) bzw. einer aus einer geografischen Angabe und der Bezeichnung einer Veranstaltung zusammengesetzten Wortkombination (Konstanz+Konzilgespräch) geht.

Die Beschwerde des Anmelders war nach alledem zurückzuweisen.

### III.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Es war weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts erforderlich (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat die Frage der Schutzfähigkeit der vorliegend angemeldeten geografischen Angabe anhand der von der Rechtsprechung entwickelten maßgeblichen Kriterien beurteilt, ohne dabei von diesen Kriterien oder von anderen Senatsentscheidungen abzuweichen.

Auch ist eine Aussetzung des Verfahrens bis zu der Entscheidung des EuGH in dem Verfahren ... - Neuschwanstein nicht veranlasst, da ein Erkenntnisgewinn aus einem Urteil zu der Schutzfähigkeit einer Bezeichnung eines berühmten Bauwerkes für die hier zu entscheidende Beurteilung der Schutzfähigkeit einer geografischen Angabe und insoweit zu einer unterschiedlichen Fallgestaltung nicht zu erwarten ist.

#### IV.

##### **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.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu