



# BUNDESPATEENTGERICHT

25 W (pat) 527/21

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2018 109 151.2

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Juli 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Staats, LL.M. Eur., sowie der Richterin Dr. Rupp-Swienty, LL.M.,

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Zeichen

### **Bürgerspital**

ist am 17. August 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

#### Klasse 29:

Fleisch; Fisch, Meeresfrüchte und Weichtiere; Molkereiprodukte und deren Ersatzprodukte; Vogeleier und Eierprodukte; Öle und Fette; verarbeitetes Obst und Gemüse [einschließlich Nüsse, Hülsenfrüchte] sowie verarbeitete Pilze; Suppen und Brühen, Fleischextrakte; natürliche oder künstliche Wursthäute;

#### Klasse 30:

Fertiggerichte und pikante Snacks, nämlich Snacks auf der Basis von Mais, Getreide, Mehl und Sesam, Kekse und Kracker, Klöße, Pfannkuchen, Pasta, Reis und Getreidespeisen, Pasteten und Mehlspeisen, Sandwiches und Pizzas, Frühlings- und Seetangrollen, gedämpfte Brötchen, Tortillaspeisen; Speisesalz, Würzmittel, Gewürze, Aromastoffe für Getränke; Back- und Konditoreiwaren, Schokolade und Desserts, nämlich Schokoladengebäck, Schokoladensüßwaren, Konditorwaren mit Schokoladenüberzug, Dessertsoufflees und verzehrfertige Desserts; Zucker, natürliche Süßungsmittel, süße Glasuren und Füllungen sowie Bienenprodukte zu Speisezwecken; Eis, Eiscrème, gefrorener Joghurt, Sorbets; Kaffee, Tee, Kakao und

Ersatzstoffe hierfür; verarbeitetes Getreide und Stärken für Nahrungsmittel sowie Waren hieraus, Backzubereitungen und Hefe;

Klasse 43:

Vorübergehende Beherbergung von Gästen; Vermietung von Möbeln, Haushaltswäsche und Tafelzubehör; Verpflegung von Gästen; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten.

Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 43, vom 9. August 2019 wurde die Markenmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Mit Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 43, vom 11. Dezember 2020 sind die dagegen eingelegte Erinnerung und der Antrag auf Rückzahlung der Erinnerungsgebühr zurückgewiesen worden. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die angemeldete Marke ausschließlich aus einer hinreichend geläufigen und verbreiteten Angabe bestehe, die lediglich die Art des Etablissements der Gattung nach benenne, nicht aber einen konkreten Betrieb individualisiere. Der Begriff „Bürgerspital“ bezeichne eine meist bereits im Mittelalter gegründete Versorgungseinrichtung zur Pflege von alten, mittellosen und kranken Menschen. Entsprechende Einrichtungen habe es damals in vielen deutschen und europäischen Städten gegeben, wovon eine beachtliche Anzahl bis heute unter ihrer ursprünglichen Bezeichnung als Pflege- bzw. Altenheim fortgeführt werde. Um die jeweiligen Pflegeeinrichtungen voneinander zu unterscheiden, beinhalteten die Unternehmensbezeichnungen zusätzlich zum Element „Bürgerspital“ regelmäßig weitere Bestandteile, häufig Ortsangaben, teilweise auch religiöse Zusätze bzw. Heiligennamen. Ohne eine solche Ergänzung handele es sich nur um einen Hinweis auf eines der vielen Bürgerspitale, so dass für das Publikum eine Verbindung mit einem bestimmten Unternehmen nicht möglich sei. Angesichts der aktuell belegbaren Häufigkeit der

Verwendung der Begrifflichkeit könne auch der Hinweis darauf, dass es sich um einen relativ antiquierten Ausdruck handele, dem Zeichen nicht zur Schutzfähigkeit verhelfen. Ebenso sei der Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht so fernliegend, als dass davon ausgegangen werden müsste, der Begriff werde vom Verkehr als besonders ungewöhnlich und damit als markenmäßig verstanden. Schließlich gebiete der Hinweis auf Voreintragungen keine andere rechtliche Beurteilung.

Hiergegen wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde vom 15. Januar 2021. Sie ist der Auffassung, dem Zeichen „Bürgerspital“ könne für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Es sei bereits zweifelhaft, ob ein deutschsprachiger Durchschnittsverbraucher die Bedeutung des Begriffs „Bürgerspital“ ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasse. Der Begriff „Spital“ finde in Deutschland kaum mehr Verwendung. Entscheidend sei jedoch, dass das Anmeldezeichen in keinem beschreibenden Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehe. Es sei abwegig anzunehmen, der Verkehr werde das Wort „Bürgerspital“ als Hinweis auf eine spezielle, für ältere und kranke Personen geeignete Zubereitung der Lebensmittel der Klassen 29 und 30 verstehen. Hierfür seien keinerlei Nachweise vorgelegt worden. Gleiches gelte für die Dienstleistungen in Klasse 43. Das in Rede stehende Zeichen weise keinen wie auch immer gearteten Bezug zum Betrieb eines Restaurants oder eines Hotels auf. Bei den von der Erinnerungsprüferin herangezogenen Entscheidungen des Bundespatentgerichts (30 W (pat) 170/06 - Johannes Apotheke, 24 W (pat) 146/02 - Alte Brauerei) wiesen die Zeichen jeweils einen engen beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen auf. Der Begriff „Bürgerspital“ sei für Lebensmittel sowie Hotel- und Gastronomiedienstleistungen angemeldet worden, die in keinerlei Zusammenhang mit ihm stünden. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Voreintragungen seien zwar nicht bindend, allerdings zeugten sie davon, dass andere Prüfer die Beschreibungseignung des Zeichens nicht erkannt hätten.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. August 2019 und vom 11. Dezember 2020 aufzuheben.

Mit schriftlichem Hinweis vom 16. Februar 2023 hat der Senat der Anmelderin mitgeteilt, dass nach seiner vorläufigen Auffassung dem angemeldeten Wortzeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle und es sich um eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handle.

Die Anmelderin hat sich hierzu nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angegriffenen Beschlüsse, die Schriftsätze der Anmelderin, den schriftlichen Hinweis des Senats vom 16. Februar 2023 nebst der ihm beigefügten Rechercheergebnisse und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Die Beschwerde wendet sich zwar auch gegen den Erinnerungsbeschluss vom 11. Dezember 2020, mit dem nicht nur die Erinnerung, sondern zusätzlich der Antrag auf Rückzahlung der Erinnerungsgebühr zurückgewiesen wurde. Die Beschwerdebegründung vom 29. Januar 2021 bezieht sich jedoch ausschließlich

auf die Zurückweisung der Markenmeldung und Erinnerung. So führt die Beschwerdeführerin darin einleitend aus, dass „im Fortgang zur Beschwerdeschrift vom 15. Januar 2021 gegen die mit Erinnerungsbeschluss vom 11. Dezember 2020 bestätigte Zurückweisung der deutschen Markenmeldung Nr. 30 2018 109 151.2“ ihr obiger Antrag gestellt werde. Diesen hat sie zudem dahingehend konkretisiert, „die deutsche Marke Nr. 30 2018 109 151.2“ einzutragen. Die Beschwerde ist somit dahingehend auszulegen, dass sie sich nur gegen die Zurückweisung der Anmeldung und Erinnerung, nicht jedoch des Antrags auf Rückzahlung der Erinnerungsgebühr richtet.

## 2. Der Eintragung des Zeichens

### **Bürgerspital**

als Marke steht in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10 - HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht,

die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; BGH GRUR 2014, 565 Rn. 17 - Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT 2; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 - Gute Laune Drops; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test; EuGH MarkenR 2010, 439 Rn. 41 bis 57 - Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006).

b) Das beanspruchte Zeichen spricht den Fachverkehr in den Bereichen Lebensmittel sowie Verpflegung und Beherbergung von Gästen wie auch den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher an.

c) „Ein Bürgerspital ist eine meist im Mittelalter gegründete Versorgungseinrichtung zur Pflege von alten, mittellosen und kranken Menschen. Die ersten mittelalterlichen Fürsorgeeinrichtungen waren Hospize, die entlang von Pilgerwegen entstanden. Parallel zu diesen entwickelten sich die Stifts- und Domspitäler sowie bruderschaftliche Spitäler, die Reisende, Alte, Findelkinder, Waisen, Gebärende, psychisch und physisch Kranke jeglicher Art betreuten“. Solche Bürgerspitäler gab und gibt es teilweise bis heute in verschiedenen Städten in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz (vgl. „<https://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerspital>“ als Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023). So gibt es Bürgerspitale in Plattling (vgl. „<https://www.plattling.de/freizeit-kultur-tourismus/sehenswuerdigkeiten/buergerspital/>“ als Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023), Amberg (vgl. „<https://buergerspital.amberg.de>“ als Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023), Einbeck (vgl. „<https://einbecker-buergerspital.de>“ als Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023), Wachenheim (vgl. „<https://www.diakonissen.de/senioren/unsere-einrichtungen/buergerspital-wachenheim/>“ als Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023), Volkach (vgl. „[buergerspital-volkach.de](http://buergerspital-volkach.de)“ als Anlage 6 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023), Iphofen (vgl. „<https://www.buergerspital-iphofen.de>“ als Anlage 7 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023) und Donauwörth (vgl. „[donauwoerth.de/leben-in-donauwoerth/generationen/senioren/buergerspital](http://donauwoerth.de/leben-in-donauwoerth/generationen/senioren/buergerspital)“ als Anlage 8 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023). Viele dieser Bürgerspitäler werden gegenwärtig als Alten- oder Pflegeheime (Amberg, Wachenheim, Volkach) oder als Krankenhäuser (Einbeck) weiterbetrieben. Zum Teil werden die Bürgerspitäler wie in Plattling für Veranstaltungen oder wie in Iphofen als Jugendtagungshaus genutzt. Zum Teil wird



das in Alten- und Pflegeheimen hergestellte Essen auch außer Haus geliefert (vgl. [„https://einbecker-buergerspital.de/kueche/“](https://einbecker-buergerspital.de/kueche/) als Anlage 9 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023). Zudem betreiben einzelne Bürgerspitäler, beispielsweise neben der Anmelderin auch das Heilig-Geist-Spital zu Nürnberg und die Heilig-Geist-Stiftschänke in Passau, auch Restaurants (vgl. [„https://www.heilig-geist-spital.de“](https://www.heilig-geist-spital.de) und [„https://stiftskeller-passau.de“](https://stiftskeller-passau.de) als Anlage 10 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023). Zur Finanzierung ihrer Tätigkeiten betrieben die Spitäler oft Landwirtschaft (vgl. für das Bürgerspital in W...: [„https://.....“](https://.....) als Anlage 11 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023; für das Bürgerspital in Bamberg: [„https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-5212“](https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-5212) als Anlage 12 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023; für das Bürgerspital in Wien: [„https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/“](https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/) als Anlage 13 zum gerichtlichen Hinweis vom 16. Februar 2023).

d) Vor diesem Hintergrund weist der Begriff „Bürgerspital“ zumindest einen engen sachlichen Bezug zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen auf. Der angesprochene Verkehr wird davon ausgehen, dass die beanspruchten Lebensmittel der Klassen 29 und 30 von (irgendeinem) Bürgerspital bzw. einem diesem angeschlossenen, insbesondere landwirtschaftlichen Betrieb stammen. Die Dienstleistungen der Klasse 43 können wiederum von einem beliebigen Bürgerspital oder dessen Rechtsnachfolger erbracht werden, zumal die Verpflegung und Beherbergung von Gästen zu den klassischen Tätigkeiten von Bürgerspitälern gehören und gehören. Ein enger sachlicher Bezug ist hierbei auch zu den Tätigkeiten „Vermietung von Möbeln, Haushaltswäsche und Tafelzubehör; Verleih, Vermietung und Verpachtung von Gegenständen in Zusammenhang mit der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten“ zu bejahen, da sie Teil der Verpflegung sein können. So werden im Rahmen des Caterings beispielsweise Tische, Stühle oder

Dekorationen vermietet, wenn die betreffende Veranstaltung, wie Hochzeit oder Geburtstag, nicht in den Räumlichkeiten des Anbieters stattfindet.

Angesichts des Umstands, dass es in sehr vielen deutschen Städten „Bürgerspitäler“ gibt, wird der angesprochene Verkehr damit das Anmeldezeichen nicht einem bestimmten Unternehmen zuordnen.

3. Ob der Begriff „Bürgerspital“ auch dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt, bedarf angesichts obiger Ausführungen zum Fehlen der Unterscheidungskraft keiner weiteren Erörterung.

4. Soweit die Anmelderin sich vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auf ihrer Ansicht nach vergleichbare Voreintragungen berufen hat, ergibt sich hieraus kein Anspruch auf Eintragung. Es wird insoweit auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2009, 667 Rn. 13 ff. - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 47 bis 51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42 bis 44 - Postkantoor), des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des Bundespatentgerichts (vgl. u. a. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; GRUR 2010, 425 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) verwiesen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen der Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen, wie der Unterscheidungskraft, keine Selbstbindung der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Bundespatentgericht. Dieses und

auch das Deutsche Patent- und Markenamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

Die Beschwerde war demzufolge zurückzuweisen.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt in elektronischer Form einzulegen.