



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 24/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
27. November 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 304 19 146.9**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. November 2007 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende und der Richter Bender und Kätker

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **Gründe**

### **I**

Am 6. April 2004 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

### **Oberlausitz-Sparkasse zu Bautzen**

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9: Bankautomaten/Geldautomaten; Kreditkarten; codierte Identifikationskarten; codierte Servicekarten; Compactdiscs (ROM, Festspeicher); Computerprogramme (gespeichert); Computersoftware (gespeichert); Computerprogramme (herunterladbar); elektronische Publikationen (herunterladbar); elektronische Terminkalender; Geldzähl- und Geldsortiermaschinen; Interfaces (Schnittstellengeräte oder Programme für Computer); Karten mit integrierten Schaltkreisen; Lesegeräte (Datenverarbeitung); magnetische Identifikationskarten; Magnetkarten; Mousepads (Mousematten);

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Veröffentlichungen (Schriften); Broschüren; Abreißkalender; Aufkleber, Stickers (Papeteriewaren); Bücher; Formulare (Formblätter); Geldsortier- und Zähltablets; Glückwunschkarten; Handbücher; Kalender; Kataloge; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Lesezeichen; Loseblattbinder; nicht elektrische Kreditkarten-Abdruckgeräte; Notizbücher; Plakate; Rechentabellen; Registrierbücher; Zeitpläne (Drucksachen); Zeitschriften; Zeitungen;

Klasse 35: Geschäftsführung für Dritte; Werbung; Marketing (Absatzforschung); Sponsoring in Form von Werbung; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Marketing, auch in digitalen Netzen; Marktforschung; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder Werbezwecken; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte; Werbung im Internet für Dritte;

Klasse 36: Bankgeschäfte; finanzielle Beratung, Finanzwesen; Finanzwesen, insbesondere Anlage- und Vermögensberatung; Kreditberatung; allgemeine Geldberatung; Vergabe von Krediten (Kreditgeschäft); Annahme fremder Gelder (Einlagengeschäft); Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs (Girogeschäft); Anschaffung und Veräußerung von Wertpapieren für andere (Effektengeschäft); Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft); Depotverwahrung von Wertsachen, finanzielle Förderung; Kreditvermittlung; Geldgeschäfte; Abwickeln von Geldgeschäften mit Kreditkarten; Ausgabe von Debitkarten; Ausgabe von Kreditkarten; Ausgabe von Reiseschecks; Börsenkursnotierung; Clearing (Verrechnungsverkehr); Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Wertpapiermaklers; Effektengeschäfte; Erfassung, Abwicklung und Absicherung von Termingeschäften; Erteilung von Finanzauskünften; Factoring; Finanzanalysen; Finanzberatung; finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); finanzielles Sponsoring; Finanzierungsberatung; Geldwechselgeschäfte; Geschäftsliquidation (Finanzdienstleistungen); Gewährung von Teilzahlungskrediten; Grundstücksverwaltung; Homebanking; Immobilienvermittlung; Immobilienverwaltung sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien (Facility-Management); Immobilienverwaltung; Investmentgeschäfte; Kapitaltransfer (elektronisch); Leasing; Lombardgeschäfte; Mergers- und Akquisitions-Geschäfte, nämlich finan-

zielle Beratung beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen sowie Unternehmensbeteiligungen; Online-Banking; Sammeln von Spenden für andere; Sammeln von Spenden für Dritte; Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke; Scheckprüfung; Schätzung von Immobilien; Sparkassengeschäfte; Telebanking; Vergabe von Darlehen; Vermietung von Büros (Immobilien); Vermittlung von finanziellem Know-How (Franchising); Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermittlung von Versicherungen; Vermögensverwaltung durch Treuhänder; Vermögensverwaltung; Verpachtung von Immobilien; Versicherungsberatung; Versicherungswesen; Verwahrung von Wertstücken in Safes; Wohnungsvermittlung; Übernahme von Bürgschaften, Kautionen;

Klasse 41: Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Onlinepublikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung); Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung);

Klasse 42: Bereitstellen von Computerprogrammen in Datennetzen; Bereitstellung von Daten in Datennetzen; Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Datensicherung; Datenverwaltung auf Servern; Dienstleistungen einer Datenbank.

Mit Beschluss vom 2. August 2005 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach § 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Die Anmeldemarke setze sich aus der auf Waren und Dienstleistungen einer Sparkasse im Finanzgeschäft hinweisenden Bezeichnung „Sparkasse“ und den geografischen Herkunftsangaben „Oberlausitz“ und „zu Bautzen“ zusammen. Letztere könnten sowohl den geografischen Herkunftsort als auch den Bestimmungsort beschreiben. Auch wenn die Wortfolge „zu Bautzen“ aktuell möglicherweise weniger genutzt werde und altertümlich wirke, so sei sie dennoch als Angabe im Sinne von „in oder aus Bautzen“ allgemein verständlich und ergebe keinen über die bloße Zusammenfügung der Worte hinausgehenden Eindruck. Der Sinngehalt der Gesamtmarke bestehe demnach in einer „Sparkasse in/für Bautzen in/für die Oberlausitz“, wobei die angesprochenen Verkehrskreise die Wortfolge „als unmittelbar beschreibende Angabe auf die angebotenen Produkte“ und „darauf, dass die Sparkasse im Ort Bautzen in der Oberlausitz angesiedelt“ werde oder von dort stamme, verstünden.

Aufgrund der Bedeutung der Region Oberlausitz mit über 600 000 Einwohnern und der Stadt Bautzen mit 42 000 Einwohnern als wachsender und verkehrsgünstig gelegener Dienstleistungs-, Wirtschafts- und Wohnstandort komme auch ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis in Betracht. Dem stehe auch nicht die Vorschrift des § 40 KWG entgegen, die die Bezeichnung „Sparkasse“ für öffentlich-rechtliche Sparkassen monopolisiere, denn dieses Recht bestehe nicht zugunsten der Anmelderin selbst. Vielmehr handele es sich um ein öffentliches Recht an der Bezeichnung „Sparkasse“, das es nicht ausschließe, dass auch andere Sparkassen die Marke benötigen könnten. Außerdem sei auch eine Privatisierung der Sparkassen möglich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Außerdem regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Der Senat hat ihr mit Zwischenbescheid vom 1. August 2007 seine vorläufige Rechtsauffassung mitgeteilt, wonach der Senat zwar - im Hinblick auf die Besonderheiten des deutschen Sparkassensystems - vom Vorliegen der Unterscheidungskraft, zugleich aber auch vom Vorliegen eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeht. In dem Bescheid ist u. a. auf den Aufsatz Geschwandtner/Bach: „Bezeichnungsschutz für Sparkassen, quo vadis? in NJW 2007, 129 hingewiesen worden, der später auch in der mündlichen Verhandlung angesprochen worden ist.

Mit Schriftsatz vom 2. August 2007 hat die Anmelderin erwidert, dass es sich bei der Anmeldemarke um eine ungebräuchliche, nicht sprachüblich gebildete Bezeichnung handele, die, wie der Senat zutreffend feststelle, über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Sie sei aber auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Anmeldemarke setze sich nicht ausschließlich aus merkmalsbeschreibenden Angaben zusammen. So sei etwa der Bestandteil „Sparkasse“ nicht beschreibend für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, insbesondere könnten derartige Dienstleistungen nicht generell als „Sparkassendienstleistungen“ bezeichnet werden. Es gebe keine nur von einer Sparkasse erbrachten Dienstleistungen, sie stellten vielmehr allgemeine Dienstleistungen für das Finanzwesen in Bankgeschäften dar. Andernfalls könnte die Marke „Sparkasse“ nicht mehr als unterscheidungskräftiger Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren oder Dienstleistungen fungieren, sondern wäre eine Gattungsbezeichnung, was jedoch nicht der Fall sei.

Bei der angemeldeten Marke handele es sich auch nicht um einen Freihaltungsbedürftigen geografischen Herkunftshinweis. Die sächsische Kleinstadt Bautzen sei nur in ihrer regionalen Umgebung bekannt. Sie verfüge über keine Attraktionen oder wirtschaftlichen Tätigkeiten, für die sie dem Durchschnittsverbraucher in Bezug auf Finanzdienstleistungen bekannt sei, im Gegensatz etwa zu Frankfurt oder New York. Die Behauptung der Markenstelle, Bautzen sei ein „wachsender

Dienstleistungs-, Wirtschafts- und Wohnstandort“ sei aus der Luft gegriffen, vielmehr nehme die Bevölkerungsentwicklung in Bautzen und Umgebung ausweislich entsprechender Statistiken jährlich ab. Dem Ort komme daher nur eine geringe oder allenfalls mittlere Bekanntheit zu. Ähnliches gelte für die Oberlausitz. Bautzen und die Oberlausitz seien für die Herstellung der Waren bzw. Erbringung der Dienstleistungen weder bekannt noch renommiert. Unter Hinweis auf EuG GRUR Int. 2006, 47 - Cloppenburg meint die Anmelderin, dass geografische Herkunftsangaben für die Beurteilung der Qualität von Finanzgeschäften nicht als relevant angesehen würden, vielmehr würde eher eine körperliche Ware einer Assoziation mit einer „guten“ Qualität zugeordnet werden. Allenfalls durch das - allerdings nicht ortsgebundene - Zeichen „Sparkasse“, das für die Bereitstellung von Dienstleistungen für „jedermann“ mit Filialen in ganz Deutschland stehe, würden positive Vorstellungen hervorgerufen.

Insbesondere bestehe an der Marke auch kein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis. Gemäß § 1 SächsSparkG könnten Sparkassen nach Genehmigung der obersten Sparkassenaufsichtsbehörde von Landkreisen, kreisfreien Städten und von ihnen gebildeten Zweckverbänden errichtet werden. Gemäß § 2 der Satzung der Kreissparkasse Bautzen sei der Landkreis Bautzen der Träger der Anmelderin. Das Ausschließlichkeitsrecht bestehe ausschließlich zu Gunsten der Anmelderin, denn sie sei als Anstalt des öffentlichen Rechts organisiert und Teil der mittelbaren Staatsorganisation. Ihre Errichtung sei nur durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes möglich. Ihre Tätigkeit unterliege der staatlichen Aufsicht, der allgemeinen Bankenaufsicht, der Sparkassenaufsicht der Bundesländer sowie der parlamentarischen Kontrolle. Zudem unterlägen Sparkassen besonderen gesetzlichen und satzungsrechtlichen Beschränkungen, wie etwa der Gebietsbindung. Daher sei nicht zu erwarten, dass andere Bankinstitute die angemeldete Marke benötigen könnten. Somit habe die Anmelderin eine Monopolstellung in dieser Region, weitere Sparkassen seien rechtlich nicht möglich.

Eine Privatisierung der Sparkassen sei zwar möglich, jedoch nicht zu erwarten, da gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 1 KWG nur öffentlich-rechtliche Institute die Bezeichnung „Sparkasse“ führen dürften. Für Sparkassen stehe das Gemeinwohl an erster Stelle, welches als zwingender Grund gemäß Art. 16 und 295 EGV geeignet sei, die Niederlassungsfreiheit und die Kapitalverkehrsfreiheit durch immanente Schranken zu begrenzen. Als immanente Schranke sei das Markenrecht des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes gemäß Art. 43, 48 und 56 EGV zu verstehen, so dass mit einer Benutzung der angemeldeten Bezeichnung als beschreibender geografischer Angabe im Falle einer Privatisierung vernünftigerweise nicht zu rechnen sei. Das deutsche Drei-Säulen-Banksystem stelle keinen Verstoß gegen europäisches Vertragsrecht dar, so dass vom Bestand des § 40 KWG auszugehen sei. Etwas anderes folge auch nicht aus dem im Jahr 2006 in der Öffentlichkeit diskutierten Fall der Privatisierung der Berliner Bankgesellschaft, zu der auch die Sparkasse Berlin gehöre, und dem seinerzeit von der EG-Kommission angestrebten Verfahren wegen angeblicher Verletzung von Gemeinschaftsrecht durch § 40 KWG. Dieses Verfahren sei beendet worden, so dass die genannte Vorschrift weiter bestehe. Tatsächliche Anhaltspunkte, die für ein rechtlich erhebliches zukünftiges Freihaltungsbedürfnis sprechen könnten, lägen daher nicht vor.

Soweit der Senat in seinem Zwischenbescheid auf die restriktive Spruchpraxis des Deutschen Patent- und Markenamts zu „Sparkassen“-Marken hingewiesen habe, entgegnet die Anmelderin, dass für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke allein rechtliche Erwägungen eine Rolle spielten. Auch wenn die meisten (Wort-)Marken mit dem Bestandteil „Sparkasse“ vom Patentamt zurückgewiesen oder gelöscht würden, so gebe es auch eingetragene Marken wie die Wortmarken 395 52 478 - „Sparkasse Direkt“ und 397 24 237 - „Wartburg Sparkasse“ (beide u. a. für Dienstleistungen der Klasse 36 eingetragen), deren Inhaber nicht der Deutsche Sparkassen- und Giroverband sei. Ergänzend verweist die Anmelderin auf Voreintragungen von Marken mit öffentlich-rechtlichem Charakter und geografischen Angaben, wie „IHK Mittleres Ruhrgebiet“, „IHK Region Stuttgart“.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung sind der Anmelderin Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden, auf die auch im Folgenden Bezug genommen wird.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Die Beschwerde ist nicht begründet. Die angemeldete Marke ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

a) Die angemeldete Marke besteht ausschließlich aus beschreibenden Angaben. Die Markenbestandteile „Oberlausitz“ und „Bautzen“ sind geografische Angaben, bei denen „Bautzen“ nicht nur eine Kreisstadt in der Oberlausitz mit etwa 40 000 Einwohnern, sondern zugleich auch einen Landkreis mit etwa 150 000 Einwohnern bezeichnet, in dem Industrie- und Gewerbebetriebe verschiedener Branchen beheimatet sind (vgl. Die Zeit, Lexikon in 20 Bänden; Brockhaus-Enzyklopädie, 21. Aufl.). Es bestehen keine ernsthaften Zweifel daran, dass sowohl in der Oberlausitz als auch in Bautzen, gleich ob man damit die Stadt oder den Landkreis meint, gewerbliche Betätigung stattfindet, die naturgemäß auch bankgewerbliche Tätigkeit mit einbindet. Ergänzend wird auf den der Anmelderin mitgeteilten Auszug aus einer Trefferliste der Suchmaschine „...“ zur Sache nach den Begriffen „Bautzen“ und „Banken“ hingewiesen, aus der das Bestehen von Filialen verschiedener deutscher Groß- und Genossenschaftsbanken, zumindest einer Bausparkasse und einiger anderer Finanzunternehmen allein in der Stadt

Bautzen hervorgeht. Auch wenn es sich bei der Oberlausitz und insbesondere Bautzen sicherlich nicht um eine „Bankenhochburg“ handelt, so kann ein Freihaltungsbedürfnis an diesen Ortsangaben für den Senat dennoch nicht zweifelhaft sein (vgl. a. Senatsentscheidungen vom 17. Juni 2007, 33 W (pat) 123/04 und 33 W (pat) 124/04; von Haus aus bestehendes Freihaltungsbedürfnis am Namen der Stadt Warburg (ca. 25 000 Einwohner) für Finanzdienstleistungen).

b) Bei dem weiteren Markenbestandteil „Sparkasse“ handelt es sich um eine beschreibende Angabe über die Art des Kreditinstituts, mit der zugleich Merkmale bezeichnet werden, die im Verkehr für das Angebot der Waren und die Erbringung der betreffenden Dienstleistungen von Bedeutung sind. So ruft die Bezeichnung „Sparkasse“ beim Verkehr Vorstellungen über die regelmäßig öffentlich-rechtliche Rechtsform, die kommunale Trägerschaft und über bestimmte traditionelle Merkmale solcher Kreditinstitute und ihrer Dienstleistungen hervor. Mit dem Wort „Sparkasse“ wird allgemein ein sparkassentypisches, vergleichsweise dichtes Filial- und Geldautomatennetz in der bezeichneten Region verbunden, ebenso wie eine besondere Gemeinnützigkeitsorientierung unter Förderung des Sparwesens sowie die Berücksichtigung der Bedürfnisse der örtlichen Wirtschaft als Ausprägung des Regional- und Gemeinnützigkeitsprinzips der Sparkassen (vgl. Büschgen, Das kleine Banklexikon, 2. Aufl. 1997, S. 1183; hingegen Geschwandtner/Bach, NJW 2007, 129, 133 li. Sp. unter kritischer Bezugnahme auf BT-Dr. 16/1238 v. 12.4.2006). Zudem wird der durchschnittlich informierte, verständige und interessierte Durchschnittsverbraucher häufig auch von einer hohen Sicherheit der Spareinlagen bei einer Sparkasse ausgehen, etwa wegen der besonderen Sicherungsgrundsätze der Geschäfts- und Anlagepolitik von Sparkassen (vgl. z. B. für Sachsen: §§ 6 ff. der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen über die Geschäfte und die Verwaltung der Sparkassen vom 11. Januar 2002), oder auch noch wegen der (zwar nicht mehr existierenden, aber noch vielfach im Bewusstsein breiter Verkehrskreise verankerten) Gewährträgerhaftung (vgl. Büschgen, a. a. O.) oder etwa im Hinblick auf die Erwartung, dass in Not geratene Sparkassen vom Sparkassenverbund aufgefangen werden. Spar-

kassen gelten daher traditionell als „mündelsichere Institute“ (vgl. Büschgen a. a. O.).

Das Wort „Sparkasse“ stellt damit eine Sachangabe dar, die einen beschreibenden Bezug zu Finanzdienstleistungen aufweist, wobei ein allgemeines Bedürfnis der Mitbewerber an der Freihaltung - jedenfalls als Individualmarke - besteht (vgl. a. Senatsbeschluss vom 5. August 2004, 33 W (pat) 223/02; Freihaltebedürfnis und mangelnde Unterscheidungskraft der Buchstabenfolge „KSK“ als Abkürzung für „Kreissparkasse“ für verschiedene Dienstleistungen der Klassen 35 - 37, 42). Insofern vermag der Senat auch nicht der Anmelderin zu folgen, wenn sie sinngemäß meint, dass die beanspruchten Dienstleistungen keine spezifischen Sparkassendienstleistungen seien, vielmehr nur allgemeine Finanzdienstleistungen beansprucht würden. Der Verkehr unterscheidet bei der Auswahl der Dienstleistungsangebote mehrerer Anbieter durchaus zwischen den verschiedenen Arten von Kreditinstituten und deren Dienstleistungen, mögen diese in vieler Hinsicht auch ähnlich oder gar gleich bzw. gleichförmig erbracht werden.

Auch soweit die Markeninhaberin einwendet, dass das Wort „Sparkasse“ monopolisiert sei, vermag ihr der Senat nicht zu folgen. Der Begriff „Sparkasse“ ist nicht Gegenstand eines Monopols. Vielmehr enthält das Kreditwesengesetz mit dem derzeit geltenden § 40 eine Vorschrift, wonach nur öffentlich-rechtliche Sparkassen und bestimmte weitere, bisher dazu befugte Unternehmen und aus Umwandlungen solcher Unternehmen hervorgegangene Betriebe die Bezeichnung „Sparkasse“ in der Firma, zur Bezeichnung des Geschäftszwecks oder zu Werbezwecken führen dürfen. Mit einem einer Person zustehenden Ausschließlichkeitsrecht, wie es etwa ein gewerbliches Schutzrecht verkörpert (vgl. z. B. §§ 14 ff. MarkenG), hat dieser „Bezeichnungsschutz“, wie es im entsprechenden Titel des Kreditwesengesetzes heißt, nichts zu tun. Ebenso wenig wird etwa das Wort „Bank“ in § 39 KWG monopolisiert. Eine Bank, die dieses Wort in Alleinstellung oder mit geografischen Zusätzen als Marke anmeldet, wird deshalb aus § 39 KWG ebenfalls nichts herleiten können.

Auch wenn es vorliegend um das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geht, weist der Senat wegen einer Bemerkung der Anmelderin (Schriftsatz vom 2. August 2007, Seite 2 unten) vorsorglich klarstellend darauf hin, dass er das Wort „Sparkasse“ in Alleinstellung auch keineswegs als unterscheidungskräftig ansieht.

Allenfalls eine Gesamtkombination dieses Wortes zusammen mit geografischen Angaben, wie etwa „Sparkasse ... -burg/-stadt“, kann nach den gegenwärtigen Verhältnissen in Deutschland über Unterscheidungskraft verfügen, da der Verkehr im Hinblick auf die Tradition des deutschen Sparkassenwesens, nach der Sparkassen (jeweils nur einmal) von Gebietskörperschaften errichtet werden und deren geografische Bezeichnung führen, davon ausgehen wird, dass hinter einem z. B. mit der Kennzeichnung „Stadtsparkasse Nauenburg“ versehenen Kredit- oder Kapitalanlageangebot nur ein ganz bestimmtes Unternehmen steht, selbst wenn er die Verhältnisse in diesem Ort nicht kennt. Das Wort „Sparkasse“ in Alleinstellung ist hingegen nur eine reine Gattungsbezeichnung für Kreditinstitute, ähnlich wie „Bank“ oder „Volksbank“ (vgl. §§ 39 ff. KWG).

c) Unabhängig von der Frage der Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG stellt die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit eine beschreibende Sachangabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar (zur Unabhängigkeit der Eintragungshindernisse voneinander vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 677, Nr. 67 - Postkantor). Mit der Wortmarke „Oberlausitz-Sparkasse zu Bautzen“ wird eine in der Region Bautzen-Oberlausitz belegene Sparkasse und ein entsprechendes, in dieser Region angebotenes und erbrachtes Finanzdienstleistungsangebot bezeichnet, so dass die Finanz-, Bank- und Versicherungsdienstleistungen als sparkassentypisch erbrachte Dienstleistungen in bzw. aus dieser Region und die übrigen Waren und Dienstleistungen als solche beschrieben werden, die sich entweder inhaltlich mit einer in der Region Bautzen-Oberlausitz belegenen Sparkasse beschäftigen können, z. B. Druckereierzeugnisse, oder die dem Betrieb einer solchen Sparkasse dienen bzw. speziell auf die Bedürfnisse einer solchen Sparkasse

abgestimmt sind, etwa die Waren der Klasse 9, 16 und die Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42.

d) Insbesondere liegt auch eine unmittelbare Beschreibung von Merkmalen der Waren und Dienstleistungen vor. Dies steht bei den beanspruchten Waren der Klasse 9 und 16 sowie den Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42 außer Frage, da die Anmeldemarke insoweit Merkmale wie Inhalt, Eignung und Zweck der Waren und Dienstleistungen bezeichnet.

Eine unmittelbare Merkmalsbezeichnung liegt aber auch hinsichtlich der finanzbezogenen Dienstleistungen der Klasse 36 vor, die den Schwerpunkt des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses bilden. Dabei verkennt der Senat nicht, dass die angemeldete Marke „Oberlausitz-Sparkasse zu Bautzen“ in Bezug auf diese Dienstleistungen nach ihrem unmittelbaren Wortsinn nur Merkmale des Dienstleistungserbringers zu bezeichnen scheint (Art und geografische Belegenheit), während Merkmale der Finanzdienstleistungen selbst (sparkassentypisch und in der Region Bautzen-Oberlausitz erbracht) erst durch Rückschluss auf diese Merkmale des Erbringers gewonnen werden können. Dennoch geht der Senat davon aus, dass vorliegend auch eine Merkmalsbezeichnung i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Finanzdienstleistungen selbst vorliegt, ohne dass seine Rechtsauffassung in Widerspruch zu den Grundsätzen der Entscheidung BGH GRUR 1999, 988 - HOUSE OF BLUES steht.

Nach der o. g. Entscheidung des Bundesgerichtshofs muss das Freihaltebedürfnis gerade für Waren oder Leistungen nachgewiesen sein, während es hierfür nicht reicht, wenn die fragliche Angabe lediglich Merkmale des Hersteller- oder Handelsbetriebs bezeichnet, aus dem die betreffenden Waren stammen (vgl. BGH, a. a. O., 1. Leitsatz, Satz 1; S. 989 re. Sp.). Nach Auffassung des Senats lassen sich die Grundsätze dieser Entscheidung, die zu einer nur für Waren angemeldeten Marke ergangen ist (es ging um bespielte Bild- und Tonträger), allgemein nicht auf Dienstleistungen übertragen. Denn eine unkörperliche Dienstleis-

tung ist schon ihrer Natur nach wesentlich enger mit ihrem Erbringer verknüpft als eine Ware mit deren Hersteller oder Händler. Waren können schon wegen ihrer Körperlichkeit vom Hersteller oder Händler getrennt werden und lassen sich getrennt von ihnen nach ihrer Qualität und sonstigen Merkmalen beurteilen, zumal sie häufig auch schon vor ihrem Erwerb existieren oder sich in Form von Mustern, Prototypen oder Vorgängerwaren begutachten lassen. Auch wenn beim Erwerb von Waren bzw. der vorausgehenden Auswahlentscheidung die Art und Qualität des Herstellers und/oder Händlers keineswegs vernachlässigt werden darf, so treten diese Aspekte doch zumeist hinter der Bedeutung der Art und Qualität der Waren selbst in den Hintergrund.

Dies verhält sich bei Dienstleistungen anders. Eine Dienstleistung existiert zum Zeitpunkt ihrer Auswahl und Bestellung in aller Regel noch nicht. Ihre Beschaffenheit hängt daher zumeist unmittelbar mit der Person bzw. dem Betrieb ihres Erbringers und dessen Merkmalen zusammen. Häufig kann der Abnehmer überhaupt nur anhand der Merkmale des Dienstleistungserbringers (zuverlässig, erfahren, pünktlich, gewissenhaft, geschickt, freundlich, ...) im Wege einer Prognose auf die erwarteten Merkmale der Dienstleistungen schließen. Daher werden Dienstleistungen regelmäßig allein anhand solcher Merkmale ihres möglichen Erbringers ausgewählt, m. a. W. die Auswahlentscheidung wird zumeist zwischen mehreren konkurrierenden Erbringern, nicht aber zwischen deren noch zu erbringenden Dienstleistungen getroffen. Daher stellen Bezeichnungen wie z. B. „Meister, „Profi“ oder etwa „Meisterbetrieb“, aus denen der Verkehr auf eine entsprechend meisterliche oder professionelle Erbringung schließt, eine für Dienstleistungen durchaus unmittelbar beschreibende Merkmalsangabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar. Dies dürfte ebenso für Bezeichnungen wie „Band of Blues“ oder „Blues Singer“ für die Dienstleistung „Musikdarbietungen“ gelten. Erst recht vermag ein Begriff wie „Sparkasse“, mit oder ohne zusätzliche geografische Zusätze, finanzbezogene Dienstleistungen zu beschreiben, da ihm sogar ein wesentlich unmissverständlicherer Bedeutungsgehalt zukommt als etwa „HOUSE OF BLUES“ für bespielte Tonträger und deren Herstellungs- und Verkaufsstätten.

Im Übrigen wäre es auch kaum nachvollziehbar, wenn etwa für Bewirtungsdienstleistungen zwar das Wort „Kaffee“ als Bezeichnung des Gegenstands der Bewirtung eine Freihaltungsbedürftige Angabe darstellen kann, nicht aber ausgerechnet das Wort „Café“, das primär nur die Art des Dienstleistungsbetriebs bezeichnet.

Ob diese Beurteilung für jedwede Art von Dienstleistungen gilt, einschließlich solcher, die unpersönlich, z. B. ausschließlich mittels Automaten oder über automatisierte und anonymisierte elektronische Abläufe erbracht werden, war hier nicht zu entscheiden und kann daher offen bleiben. Die in der vorliegenden Anmeldung beanspruchten Dienstleistungsoberbegriffe beinhalten jedenfalls Dienstleistungen, deren Art, Qualität und sonstige Merkmale entscheidend von der Person ihres Erbringers beeinflusst werden.

e) Gegen ein zumindest zukünftiges Freihaltungsbedürfnis spricht auch nicht die Alleinstellung, die die Anmelderin als Kreissparkasse Bautzen derzeit im Bautzener Raum innehaben dürfte. Wie bereits aus dem Wortlaut „dienen können“ des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG hervorgeht, verlangt die Vorschrift ausdrücklich auch die Berücksichtigung eines im Hinblick auf eine künftige beschreibende Verwendung anzunehmenden Allgemeininteresses an der Freihaltung der jeweiligen Angabe (EuGH GRUR 1999, 723, 726 - Chiemsee zu Art. 3 Abs. 1 c) MRRL). Dementsprechend hat der Europäische Gerichtshof hervorgehoben, dass bei der Prüfung des beschreibenden Charakters einer Marke nicht nur die aktuellen Gegebenheiten zu beachten sind, sondern auch die Möglichkeit zu erörtern ist, ob eine entsprechende beschreibende Verwendbarkeit der fraglichen Marke vernünftigerweise in der Zukunft erwartet werden kann. Dabei ist kein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis im Sinne der früheren deutschen Rechtsprechung angezeigt, sondern eine zwar weiterhin nicht lediglich spekulative, sondern realitätsbezogenen Prognose, die aber nicht nur auf die gegenwärtigen Verhältnisse abstellt, sondern auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt, welche eine be-

schreibende Verwendung der betreffenden Angabe vernünftigerweise erwarten lassen (EuGH; a. a. O., 726 Nr. 31, 37).

Nach diesen Maßstäben besteht an der angemeldeten Bezeichnung ein zumindest zukünftiges Freihaltungsbedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Denn entgegen der Auffassung der Anmelderin muss weiterhin mit einer Privatisierung von Sparkassen, insbesondere auch mit einem Wegfall oder einer Modifizierung des so genannten Bezeichnungsschutzes nach § 40 KWG gerechnet werden. Hierfür bestehen tatsächliche Anhaltspunkte:

Es ist allgemein bekannt und insbesondere in Büschgen, a. a. O., S. 1185, bereits 1997 erläutert worden, dass sich die öffentlich-rechtlichen Sparkassen in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu reinen Geschäfts- bzw. Universalbanken entwickelt haben, die vollumfänglich im Wettbewerb zu den privaten Geschäftsbanken stehen. Mit einer Gesamtbilanzsumme von ... EURO und einem Marktanteil von 38 % (Geschwandtner/Bach, a. a. O., S. 131 re. Sp. u.) stellen sie einen gewichtigen Faktor auf dem Banksektor dar. Bereits dies begründet einen gewissen Privatisierungsdruck, vor allem aus der Sicht vieler kommunaler Träger mit defizitären Haushalten, erst recht aus der Sicht von politischen oder wirtschaftlichen Interessengruppen, die staatlichen Universalbanken kritisch gegenüberstehen.

Darüber hinaus hat es tatsächlich bereits mehrfach solche Ansätze bzw. Versuche zur Privatisierung gegeben. Noch im Verfahren vor der Markenstelle hat die Anmelderin unter Beifügung von Internetausdrucken auf den Fall der Sparkasse Stralsund hingewiesen, deren von der Stadtverwaltung befürworteter Verkauf an eine private Geschäftsbank auf Landesebene verhindert wurde. Unter anderem unter Berufung auf den Ausgang dieses Falls und auf weitere Internetbeiträge hat die Anmelderin seinerzeit vorgetragen, dass insbesondere keine Änderungen des § 40 KWG zu erwarten seien, die Berufung hierauf sei spekulativ. Die Entscheider

seien gegen eine Privatisierung, folglich gelte dieses Thema „als erledigt“ (Schriftsatz vom 18. August 2004, S. 4).

Die kaum zwei Jahre später geführte Diskussion in Zusammenhang mit dem Verkauf der Berliner Bankgesellschaft zeigt jedoch bereits, wie sehr es sich hierbei um eine Fehleinschätzung gehandelt hat. In Zusammenhang mit diesem Privatisierungsvorhaben ist sogar ein Verletzungsverfahren der EG-Kommission wegen Verletzung von Vertragsrecht eröffnet worden. Darüber hinaus hat die Bundesregierung, worauf es allerdings schon nicht mehr ankommt, der Kommission offenbar einen Gesetzesentwurf vorgeschlagen, der einer Möglichkeit des Erwerbs von Sparkassen durch Private Rechnung tragen sollte (vgl. Geschwandtner/Bach, a. a. O., 131).

Zwar ist auch dieses Privatisierungsvorhaben im Rahmen einer „Insellösung“ beendet worden, ohne dass es zu einer generellen Privatisierbarkeit öffentlich-rechtlicher Sparkassen gekommen ist. Insbesondere hat § 40 KWG weiterhin Bestand. Bereits die o. g. Fälle, insbesondere das Eingreifen der EG-Kommission, die offenbar auch nach wie vor nicht von ihrer grundsätzlichen Position abgerückt ist, zeigen jedoch, dass diese Frage keineswegs für die Zukunft als erledigt betrachtet werden kann. Vielmehr zeigen sie, dass jederzeit weiter mit Privatisierungsvorhaben bei den 458 deutschen Sparkassen gerechnet werden muss.

Auch das Fortdauern der öffentlichen Diskussion um die Privatisierbarkeit von Sparkassen und den Weiterbestand des § 40 KWG (z. B. Geschwandtner/Bach, a. a. O.) ist ein weiterer tatsächlicher Anhaltspunkt, der eine mögliche Privatisierung von Sparkassen und damit ein Bedürfnis an der freien Verwendbarkeit der angemeldeten Bezeichnung als nicht lediglich spekulative, sondern durchaus realitätsbezogenen Prognose erscheinen lässt, die auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige Entwicklungen berücksichtigt. Selbst wenn der o. g. NJW-Beitrag möglicherweise auf Interessenvertreter der Ge-

schäftsbanken zurückgehen sollte, so zeigt sich doch, dass das Thema nicht erledigt ist, sondern von interessierter Seite jederzeit wieder aufgegriffen werden kann und auch wird.

Zudem zeigen die Privatisierungsvorhaben in Zusammenhang mit der Deutschen Post und der Deutschen Bahn, auch wenn sie mitunter zögerlich oder nur teilweise umgesetzt werden, ebenso wie die Diskussion um Stromproduzenten, dass sich selbst Unternehmen, die traditionell dem engeren Bereich der Daseinsvorsorge zugerechnet werden, Privatisierungsvorhaben nicht verschließen können.

Als weiterer Anhaltspunkt, der bei der Beurteilung des Vorliegens eines zukünftigen Freihaltungsbedürfnisses nicht ganz unberücksichtigt bleiben kann, kommt ergänzend hinzu, dass das in den Sparkassengesetzen der Länder verankerte Regionalprinzip für die öffentlich-rechtlichen Sparkassen nicht ausnahmslos gilt und offenbar auch keineswegs ausnahmslos gehandhabt wird. Das Regionalprinzip ist in vielen Sparkassengesetzen nur als Soll-Vorschrift enthalten (vgl. z. B. § 5 Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe vom 13. Dezember 2002, vgl. a. § 5 Brandenburgisches Sparkassengesetz vom 26. Juni 1996, § 5 Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 26. Juli 1994, § 5 Sparkassengesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 13. Juli 1994) oder mit Ausnahmen versehen (vgl. z. B. § 1 Abs. 3 Hessisches Sparkassengesetz: Errichtung einer Zweigstelle außerhalb des Gebietes des Trägers oder im Gebiet des Trägers einer anderen Sparkasse mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde und vorheriger Anhörung der anderen Sparkasse). Auch soweit es die tägliche Praxis betrifft, wird von Ausnahmen vom Regionalprinzip berichtet, vor allem was das Spareinlagengeschäft und Dienstleistungen außerhalb der Kreditvergabe betrifft (vgl. Büschgen, a. a. O. S. 1186: „Während die Sparkassen im Aktivgeschäft grundsätzlich nur den Kreditbedarf der im Geschäftsgebiet wohnenden Personen bzw. niedergelassenen Unternehmen decken sollen, bestehen hinsichtlich des Spareinlagengeschäfts und des Dienstleistungsgeschäfts keine räumlichen personenbezogenen Begrenzungen für

ihre Tätigkeit“; vgl. a. a. O., S. 1183, vgl. a. Geschwandtner/Bach, a. a. O., S. 132 li. Sp. oben). Angesichts der Gesamtheit der o. g. tatsächlichen Anhaltspunkte geht der Senat von einem zumindest für die Zukunft bestehenden Freihaltungsbedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus.

f) Auch soweit die Anmelderin auf Voreintragungen von zwei „Sparkassen“-Marken und weiteren, ihrer Ansicht nach vergleichbaren Marken mit dem Bestandteil „IHK“ verweist, rechtfertigt dies nach Auffassung des Senats keine andere rechtliche Beurteilung. Unabhängig davon, welche Bedeutung nationalen Voreintragungen beizumessen ist (vgl. einerseits BPatG, 29. Sen. GRUR 2007, 329 - SCHWABENPOST, andererseits BPatG, 24. Sen., GRUR 2007, 333 - Papaya; 25. Sen., BIfPMZ 2007, 236 - CASHFLOW, 27. Sen. v. 15. März 2007 (27 W (pat) 98/96 - Topline), so handelt es sich bei den beiden von der Anmelderin genannten „Sparkassen“-Marken, wie bereits in der mündlichen Verhandlung besprochen, um vergleichsweise ältere Eintragungen, die vor der im Jahr 1999 erfolgten Bildung der aktuellen Teamorganisation im Markenbereich des Deutschen Patent- und Markenamts vorgenommen wurden. Nach den Erkenntnissen des Senats entsprechen sie nicht der aktuellen Spruchpraxis der Prüfer des für die Leitklasse 36 zuständigen Teams im Patent- und Markenamt. Aus diesen Voreintragungen vermag der Senat, auch schon wegen ihrer geringen Anzahl, weder eine uneinheitliche Spruchpraxis noch gar eine eintragungsfreundliche Praxis des Amts zu „Sparkassen“-Marken zu entnehmen.

Bei den weiteren, von der Anmelderin genannten Marken, wie die in der Leitklasse 35 bzw. 9 eingetragenen Marken 306 44 462 - IHK Region Stuttgart und 303 16 937 - IHK Mittleres Ruhrgebiet, lässt sich nicht ohne nähere Prüfung - für die hier kein Raum ist - feststellen, ob und inwieweit die o. g. für Sparkassen geltenden tatsächlichen Anhaltspunkte und traditionellen Besonderheiten auch für Marken mit dem Bestandteil „IHK“ eine Rolle spielen. Der Senat hat seine Entscheidung zur vorliegenden Marke jedenfalls aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte unter Berücksichtigung der für die Annahme eines zukünftigen Freihal-

tungsbedürfnisses geltenden Grundsätze getroffen, so dass selbst eine (allerdings zweifelhafte) Indizwirkung solcher Voreintragungen als widerlegt anzusehen wäre.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Entscheidungen über die Schutzfähigkeit von Marken gebundene Entscheidungen, nicht aber Ermessensentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit einer solchen Entscheidung, wie hier der angefochtene Beschluss, ist daher allein auf der Grundlage des anzuwendenden Markengesetzes unter Beachtung der Markenrechtsrichtlinie, nicht aber auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen. Dies hat der Europäische Gerichtshof bereits in seinen Urteilen GRUR 2006, 229, 231, Nr. 47 - BioID und GRUR 2006, 233, 235, Nr. 48 - Standbeutel zur Anwendung der Gemeinschaftsmarkenverordnung auf Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken festgestellt.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

2. Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zu.

Die vom Senat grundsätzlich verneinte Frage, ob die Grundsätze der Entscheidung BGH GRUR 1999, 988, Leitsatz 1 Satz 1 - HOUSE OF BLUES auf Dienstleistungen übertragen werden können (s. o. 1. d)), stellt eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung dar (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Auch Erwägungen der Fortbildung des Rechts (§ 83 Abs. 2 Nr. 2, 1. Altern. MarkenG) sprachen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde.

Dr. Hock

Bender

Kätker

CI