



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 20/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 300 77 495.8**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems und der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Dezember 2001 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

#### **Nacht Residenz**

wurde am 19. Oktober 2000 für die Dienstleistungen "Bewirtung und Verpflegung von Gästen, Betrieb eines Cafes, Restaurants, Bistros, Biergartens, einer Diskothek, Partyservice" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Nach Beanstandung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs 2 Nrn 1 und 2 MarkenG und einer Entgegnung der Anmelderin wurde die Anmeldung mit Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung hat er ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung sei auch in ihrer Gesamtheit eine beschreibende und daher freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG. Die Wortkombination weise darauf hin, dass die beanspruchten Dienstleistungen für oder während der Nacht angeboten würden und sich durch Exklusivität auszeichneten. Daher fehle der als Sachangabe verstandenen Bezeichnung auch jegliche Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem sinngemäßen Antrag,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 vom 5. Dezember 2001 aufzuheben und die Anmeldung zur Eintragung zuzulassen.

Eine Begründung hat die Anmelderin bislang nicht eingereicht.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Marke keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegen, weil die Wortzusammensetzung "Nacht Residenz" als Gesamtbegriff für die beanspruchten Dienstleistungen weder eine ohne weiteres und allgemein verständliche oder gar übliche reine Sachangabe darstellt, noch unter anderen Gesichtspunkten vom Markenschutz ausgenommen ist.

Mit dem Wort "Residenz" wurde ursprünglich ein Herrscher- oder Regierungssitz benannt. Der Begriff ist mittlerweile jedoch Bestandteil zahlreicher Bezeichnungen für Hotels, Pensionen, Wohnanlagen, Ferienhaus-Anlagen uä geworden (vgl zB "Senioren-Residenz"; "Sommer-Residenz"), so dass die Verbraucher darin eher eine werbeübliche Übertreibung erkennen und den Aussagegehalt nicht mehr auf die ursprüngliche Bedeutung reduzieren.

Soweit die Markenstelle aufgrund ihrer Recherchen zu dem Ergebnis gekommen ist, der Begriff "Residenz" stehe für Exklusivität, mag dies in Anlehnung an die eigentliche Wortbedeutung eher noch für Wohnanlagen usw gelten. Jedoch ist der Senat deshalb und auf Grund eigener Ermittlungen nicht zu der Überzeugung ge-

langt, dass dies in gleicher Weise auch für die vorliegend maßgeblichen Dienstleistungen zutrifft. Im Hinblick auf die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG ist zu berücksichtigen, dass nicht schon ein erkennbarer Anklang an eine positive Aussage über die angebotenen Dienstleistungen und eine Bedeutungsübertragung aus einem anderen Bereich (was zB offenbar mit den "Residenz" enthaltenden Hotelnamen beabsichtigt ist) zum Ausschluss vom Markenschutz führt. Vielmehr sind solche sog. "sprechenden Zeichen" weithin üblich, mag ihre Kennzeichnungskraft zum Teil auch unterdurchschnittlich sein. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass "Residenz" als beschreibende Sachangabe für die beanspruchten Dienstleistungen derzeit nicht festgestellt werden kann und auch keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass mit einer solchen künftigen Verwendung ernsthaft zu rechnen ist. Eine gleiche markenrechtliche Beurteilung der angemeldeten Bezeichnung wie etwa Nacht-Cafe, Nacht-Bar oder Nacht-Club erscheint nicht angebracht, da sie über den (wohl gewünschten und für sich nicht schutzfähigen) Bedeutungsanklang an Exklusivität hinaus jedenfalls durch die gewählte Sprachform ein kennzeichnendes Element aufweist. Auch wenn die Verwendung des Wortes "Residenz" eine Vorstellung von Luxus und Exklusivität wecken soll, handelt es sich doch nicht um ein Synonym für diese Begriffe. So spricht man zwar üblicher Weise von Luxushotels und von exklusiven Hotels, verwendet aber nicht den Begriff "Residenzhotel" als Sachangabe. Auch in den ermittelten Beispielen erscheint "Residenz" eher als Namensbestandteil.

Die angemeldete Marke verfügt danach über die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, denn sie ist geeignet, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zuletzt BGH WRP 2002, 1281 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR 2001, 1148 – Bravo). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Frage, ob ein Zeichen eine konkrete Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt, sondern nur im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beurteilt werden kann (vgl EuGH GRUR 2001, 1148 – Bravo).

Nach der Internet-Recherche des Senats ist eine rein beschreibende Verwendung der angemeldeten Bezeichnung nicht zu belegen. Die Fundstellen beziehen sich im wesentlichen auf zwei Diskothekenbetriebe, nämlich in Düsseldorf und in Regensburg. Ein Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen ist hieraus nicht erkennbar, denn die angemeldete Marke weist insoweit weder einen hinreichend deutlich im Vordergrund stehenden Aussagegehalt auf, noch handelt es sich um eine sonstige gebräuchliche Bezeichnung, die stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungsmerkmal verstanden wird (vgl BGH MarkenR 2001, 209 – Test it).

Der angemeldeten Marke kann auch nicht die Bedeutung einer beschreibenden, freihaltungsbedürftigen Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG beigemessen werden, denn der Gesamtbegriff "Nacht Residenz" erweist sich nicht als einen Inhalt, Zweck oder Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen hinreichend konkret und verständlich beschreibende Sachangabe.

Der angegriffenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 war daher aufzuheben und die angemeldete Marke zur Eintragung in das Markenregister zuzulassen.

Kliems

Richterin Bayer ist erkrankt und verhindert zu unterschreiben.

Sredl

Kliems

Pü