



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 518/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2017 105 920.9**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Januar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Dr. Söchtig und des Richters Hermann beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Das Wortzeichen

**Schaffer**

ist am 13. Juni 2017 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche Aktivitäten; kulturelle Aktivitäten; kulturelle Aktivitäten, nämlich Veranstaltung von Mitgliedertreffen; Veranstaltung von Stiftungsfesten; Veranstaltung von Volksfesten;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 41, hat die Anmeldung – nach vorangegangener Beanstandung vom 11. August 2017 – mit Beschluss vom 18. Juli 2018 für „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ (Klasse 43) zurückgewiesen, da der Eintragung des Anmeldezeichens insoweit ein Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe.

Das Amt führt hierzu aus, das Anmeldezeichen „Schaffer“ bezeichne einen „Mann, der die Schiffsmahlzeit anrichtet und besorgt“. Damit weise es einen klaren Bezug zu den tenorierten Dienstleistungen auf. So könne ein Schaffer für die Verpflegung auf einem Schiff sorgen. Folglich benenne das gegenständliche Zeichen den Beruf des Erbringers der Dienstleistungen und stelle somit ein sonstiges Merkmal der tenorierten Dienstleistungen im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

Auf den Vortrag der Anmelderin, dass es sich bei „Schaffer“ um einen Begriff aus der Seemannssprache handele, der im normalen Sprachgebrauch in Deutschland nicht zur Beschreibung von Verpflegungsdienstleistungen verwendet und von Gastronomen daher nicht benötigt werde, um ihre Angebote zu bezeichnen, komme es im Ergebnis nicht an. Wenn feststehe, dass ein angemeldetes Zeichen zur Beschreibung wesentlicher Eigenschaften der beanspruchten Dienstleistungen dienen könne, sei damit der Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt, was grundsätzlich zur Zurückweisung der Markenmeldung verpflichte. Ein unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fallendes Zeichen sei somit nicht nur dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn über seinen beschreibenden Charakter hinaus zusätzliche Anhaltspunkte für ein „Freihaltungsbedürfnis“ festzustellen seien. Insoweit sei es unerheblich, ob und wie viele Mitbewerber ein Interesse an der beschreibenden Verwendung des fraglichen Zeichens hätten.

Ob es dem Anmeldezeichen hinsichtlich der tenorierten Dienstleistungen auch an der für eine Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft fehle, könne im Ergebnis dahinstehen.

In Verbindung mit den weiteren verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen könne ein Freihaltungsbedürfnis hingegen nicht festgestellt werden. Die Markenstelle sehe derzeit in diesem Umfang auch ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Insoweit könne das Eintragungsverfahren für diese Waren und Dienstleistungen nach Rechtskraft des Beschlusses fortgesetzt werden.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 22. August 2018, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 41, vom 18. Juli 2018 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Sie begründet ihr Rechtsmittel damit, dass entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes der Begriff „Schaffer“ in Deutschland nicht zur Beschreibung von Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen benutzt werde. Eine derartige Benutzung sei auch nicht zu erwarten. Ausweislich der Fundstellenangabe im Duden werde die Bezeichnung „Schaffer“ im Sinne von „Mann, der die Schiffsmahlzeit anrichtet“ lediglich in der sogenannten Seemannssprache verwendet. Hauptsächlich stehe „Schaffer“ nach dem Duden für einen „tüchtigen Arbeiter“. Dies sei auch das Verständnis der Durchschnittsverbraucher, zumal die Seemannssprache den beteiligten Verkehrskreisen nicht bekannt sei. Ein tüchtiger Arbeiter weise jedoch keinen Bezug zu einer Dienstleistung zur Verpflegung von Gästen auf.

Weiterhin benenne „Schaffer“ im Sinne der Seemannssprache nicht eine leicht zu erkennende Eigenschaft einer Dienstleistung zur Verpflegung von Gästen. Dies gelte lediglich für einen speziellen Teil der Dienstleistung, der auch nur Kundigen zugänglich wäre. Noch viel weniger sei dies für den an einer Nahrungsaufnahme interessierten Durchschnittsverbraucher erkennbar. Daher handele es sich bei einem „Schaffer“ nicht um ein sonstiges Merkmal im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Für den Fall, dass nach Auffassung des Senats eine Eintragung nur durch eine Beschränkung des Verzeichnisses, etwa durch Hinzufügung von „außer für die Erbringung auf Schiffen“ in Betracht kommen sollte, bittet die Anmelderin um einen gerichtlichen Hinweis.

Der Senat hat der Anmelderin mit Schreiben vom 20. Februar 2020 einen gerichtlichen Hinweis erteilt und hierin u. a. auf die sogenannte „Schaffermahlzeit“ hingewiesen. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf die Ausführungen des Senats vom 20. Februar 2020 verwiesen.

In ihrer Stellungnahme auf vorgenannten Hinweis hat die Anmelderin ausgeführt, bei dem Ereignis unter der Bezeichnung „Schaffermahlzeit“ werde eine Mahlzeit gerade nicht auf einem Schiff, sondern vielmehr im Bremer Rathaus angeboten. Die Bedeutung des Anmeldezeichens im Sinne von „Mann, der die Schiffermahlzeit besorgt“ werde somit vom Verkehr gerade nicht in Beziehung zu dem genannten jährlichen Ereignis gesetzt, da dies widersprüchlich wäre.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 11. August 2020 zurückgenommen hat und die Durchführung einer solchen auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 MarkenG).

2. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmeldezeichen für die verfahrensgegenständlichen „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ in Klasse 43 die Eintragung versagt, da einer solchen das Schutzhindernis des Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht. Danach sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben

bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, 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. Die Bestimmung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können. Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verbraucherkreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist (vgl. BGH GRUR 2017, 186 – Stadtwerke Bremen m. w. N.).

a) Das Anmeldezeichen „Schaffer“ bedeutet nicht nur „tüchtiger Arbeiter“, sondern auch „Mann, der die Schiffsmahlzeit besorgt und anrichtet“ (vgl. unter „www.duden.de“, Suchbegriff: „Schaffer“). Zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss darauf hingewiesen, dass die verfahrensgegenständlichen „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen“ von einem „Schaffer“ erbracht werden können. Folglich bringt das Anmeldezeichen zum Ausdruck, dass die Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen auf einem Schiff angeboten oder diese von einer Person ausgeführt werden, die in der Zubereitung von auf Schiffen gereichten Speisen sehr kundig ist. Es erweckt damit die Vorstellung, dass die beanspruchte Verpflegung einen Bezug zu Schiffen aufweist. Mit der von dem gegenständlichen Zeichen vermittelten Sachaussage wird ein sonstiges Merkmal der gegenständlichen Dienstleistung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG benannt. Ein solches umfasst Angaben und Zeichen, die für den Warenverkehr wichtige und für die umworbenen Abnehmerkreise irgendwie bedeutsame Umstände mit Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreiben. Dabei ist es nicht erforderlich, dass das in Rede stehende Zeichen diese Merkmale vollständig charakterisiert oder beschreibt (vgl. BGH GRUR 2014, 569 – HOT).

Entgegen dem anderslautenden Vorbringen der Beschwerdeführerin kommt es hierbei nicht darauf an, dass vorstehender Bedeutungsinhalt des Anmeldezeichens den Durchschnittsverbrauchern unter Umständen nicht umfassend bekannt ist. Maßgeblich für die Beurteilung des Freihaltungsbedürfnisses sind die beteiligten Verkehrskreise, worunter alle Kreise zu verstehen sind, in denen die fragliche Marke Verwendung oder Auswirkungen zeitigen kann (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8, Rdnr. 442). Dazu gehört nicht nur der von der Beschwerdeführerin angesprochene normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher, sondern auch der Handel, so dass bereits die Kenntnisse eines relativ kleinen Teils aller beteiligten Verkehrskreise einer Markeneintragung entgegenstehen können (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 58 – Postkantoor; GRUR 2010, 534, Rdnr. 25 bis 31 – PRANAHAUS). Vorliegend ist davon auszugehen, dass zumindest der ebenfalls angesprochene Fachverkehr wie Köche oder Lebensmitteleinkäufer und -lieferanten um die oben genannte Bedeutung des Anmeldezeichens wissen, zumal wenn sie sich auf die Verpflegung von Schiffsbesatzungen spezialisiert haben. Insofern ist jedenfalls ein Freihaltungsbedürfnis seitens des Fachverkehrs zu bejahen.

b) Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass das in Rede stehende Zeichen im Zusammenhang mit der von der Anmelderin jährlich veranstalteten „Schaffermahlzeit“ Verwendung findet. Bei dieser handelt es sich um das in Bremen stattfindende, älteste fortbestehende, sich alljährlich wiederholende Brudermahl der Welt, das traditionell als Verbindung zwischen der bremischen Schifffahrt und den Kaufleuten dient. Ausgerichtet wird die streng reglementierte Veranstaltung seit 1545 – nach Bestätigung der Stiftungsurkunde durch den Rat der Stadt Bremen – von dem Träger der Fürsorgeeinrichtung H... (heute: S... – mithin durch die Anmelderin). Ursprünglich war die Schaffermahlzeit ein Abschiedsessen, bei dem Kaufleute und Reeder am Ende des Winters mit ihren auf Fahrt gehenden Kapitänen zusammenkamen. Als Schaffer werden dabei die mit den Geschäften der Schifferbruderschaft beauftragten Mitglieder dieses

Zusammenschlusses bezeichnet. Seit 1952 findet die Schaffermahlzeit alljährlich am zweiten Freitag im Februar in der Oberen Rathaushalle des Bremer Rathauses statt. An der Feier nehmen neben 100 kaufmännischen und 100 seemännischen Schaffern von Haus Seefahrt etwa 100 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als geladene Gäste teil, von denen Spenden für die Stiftung geworben werden. Darüber hinaus dient das Festessen dazu, persönliche Kontakte zu knüpfen und zu stärken. Bei der Schaffermahlzeit handelt es sich um eines der bedeutendsten gesellschaftlichen Ereignisse Deutschlands (vgl. unter „[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)“, Suchbegriff: „Schaffermahlzeit“).

Bei Dienstleistungen wie vorliegend zur Verpflegung von Gästen kann auch der thematische Schwerpunkt bzw. der geschichtliche Bezug ein sonstiges Merkmal gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellen. Zwar ist die Anmelderin die Veranstalterin der „Schaffermahlzeit“, doch können ihre Mitbewerber, mithin andere Anbieter entsprechender Dienstleistungen (auch und gerade in Bremen) an der ungehinderten Verwendung der Bezeichnung „Schaffer“ ob des historischen Kontextes ein erhebliches Interesse haben. Es liegt nämlich nahe, neben der bereits erwähnten „Schaffermahlzeit“ andere Veranstaltungen, welche die Verpflegung von Gästen zum Schwerpunkt haben und bei denen die angeführte traditionelle Verbindung zwischen der bremischen Schifffahrt und den Kaufleuten im Mittelpunkt steht, unter das Motto „Schaffer“ zu stellen. Hiervon ist insbesondere auch deshalb auszugehen, da – wie oben ausgeführt – unter Schaffer auch die mit den Geschäften der Schifferbruderschaft beauftragten Mitglieder verstanden werden. Insofern kann das Anmeldezeichen auch auf Verpflegungsdienstleistungen hinweisen, die sich an die oben angesprochene Mahlzeit für die Mitglieder der Schifferbruderschaft thematisch oder in ihrer Ausgestaltung (etwa durch die Verwendung entsprechender Kostüme) anlehnen.

Folglich besteht ein aktuelles Interesse, die Bezeichnung „Schaffer“ auch ohne den Zusatz „Mahlzeit“ von Monopolrechten eines Einzelnen freizuhalten (vgl. hierzu auch BPatG GRUR 2004, 432 – FREUDENBERG). Ob dies bereits aktuell der Fall



ist, kann im Ergebnis dahinstehen. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gebietet die Versagung der Eintragung nämlich auch dann, wenn die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. BGH GRUR 2012, 276 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

c) Soweit die Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz vom 15. März 2019 die hilfsweise Aufnahme eines Disclaimers („außer für die Erbringung auf Schiffen“) thematisiert hat, so wäre die Aufnahme eines solchen nicht geeignet, das Schutzhindernis zu überwinden. Dies ergibt sich bereits daraus, dass – wie schon dargelegt – die in Rede stehenden Dienstleistungen von einem Schaffer nicht nur auf Schiffen erbracht werden können, findet doch die vorstehend angeführte „Schaffermahlzeit“ (zumindest seit dem Jahr 1952) im Bremer Rathaus statt (vgl. hierzu „www.wikipedia.org“, a. a. O.).

Darüber hinaus erweist sich die von der Anmelderin angesprochene Einschränkung auch als unzulässig, da sie nicht dem Gebot der Rechtssicherheit entspricht (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; BGH GRUR 2009, 778 – Willkommen im Leben). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes für Dritte und insbesondere Konkurrenten aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis klar und eindeutig hervorgehen muss. Dazu muss die Einschränkung die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt. Nicht zulässig ist es, sich darauf zu beschränken anzugeben, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen (vgl. auch BPatG 26 W (pat) 513/18 – Popcorn).

Um einen solchen negativen Disclaimer handelt es sich hier. Durch die Formulierung „außer für die Erbringung auf Schiffen“ wird die Anmeldung in der Art und Weise eingeschränkt, dass die gegenständlichen Dienstleistungen der

Klasse 43 ein bestimmtes Merkmal, nämlich ihre Erbringung auf Schiffen nicht aufweisen, obwohl das Anmeldezeichen – wie bereits ausgeführt – selbst einen direkten Hinweis auf das entsprechende Merkmal enthält. Eine solche Einschränkung würde zu Rechtsunsicherheiten hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen, was ihrer Zulässigkeit entgegensteht.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortbein

Söchtig

Hermann

Fi