



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 26/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2009 017 390.7**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter am Amtsgericht Dr. Wache und die Richterin Dr. Hoppe am 11. Dezember 2012

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.



## **Gründe**

### **I.**

Am 22. März 2009 hat die Anmelderin die Wortmarke

### **Volksbank Ostallgäu**

angemeldet für folgende Dienstleistungen:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und Software.

Mit Beschluss vom 11. November 2010 und vom 1. März 2011 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung mangels Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die Markenstelle hat hierzu die Auffassung vertreten, der Begriff „Volksbank“ sei auf dem Bankensektor eine gebräuchliche fachbegriffliche Angabe für gewerbliche Kreditgenossenschaften, die aus Selbsthilfebestrebungen der gewerblichen Wirt-

schaft in der zweiten Hälfte des vorletzten Jahrhunderts entstanden seien. Sie würden in Deutschland in Form der Genossenschaften betrieben, in denen die Kunden neben ihrer Stellung als Kunden zugleich Genossen ihres Kreditinstitutes seien. Diese fachbegriffliche Bedeutung werde durch die Verwendung des Begriffes „Volksbank“ im Gesetzeswortlaut des § 39 Abs. 2 KWG belegt. Diese Norm regle einen Bezeichnungsschutz für Kreditinstitute dahingehend, dass sich nur solche Kreditinstitute als Volksbank bezeichnen dürften, die in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft betrieben würden und einem genossenschaftlichen Prüfungsverband angehörten. Das zweite Zeichenelement „Ostallgäu“ bezeichne einen Landkreis mit über 130.000 Einwohnern im Südosten des bayerischen Regierungsbezirks Schwaben. In der sprachüblichen Kombination „Volksbank Ostallgäu“ bezeichne die angemeldete Wortkombination demnach ein genossenschaftlich betriebenes Kreditinstitut mit Sitz bzw. Tätigkeitsbereich in der Region Ostallgäu. Demzufolge würde der angesprochene Verkehr dem Zeichen den beschreibenden Sinngehalt entnehmen, dass die begehrten Dienstleistungen von einem genossenschaftlich organisierten Kreditinstitut mit Sitz bzw. Tätigkeitsbereich im Ostallgäu angeboten würden. Dies gelte insbesondere, weil sämtliche begehrte Dienstleistungen auch von Kreditinstituten angeboten würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dass die Regelung in § 39 Abs. 2 KWG nichts darüber besage, dass es sich bei dem Wort „Volksbank“ um einen Fachbegriff handele, der nicht dem Markenschutz zugänglich sei. Richtigerweise handele es sich bei dem Begriff „Volksbank“ um eine nicht Freihaltungsbedürftige Herkunftsbezeichnung für Waren und Dienstleistungen aus genossenschaftlich organisierten Kreditinstituten. In Verbindung mit dem weiteren Zeichenelement „Ostallgäu“ komme dem Gesamtzeichen eine Präzisierung der Herkunftsfunktion bezüglich der Waren und Dienstleistungen der Volksbank Ostallgäu e.G. zu. Der durchschnittliche Verbraucher werde auf Grund der großen Verbreitung der Bezeichnung „Volksbank Ostallgäu“ einen Rückschluss auf das Unternehmen „Volksbank Ostallgäu e.G.“ sehen. Dies gelte insbesondere, weil, wenn man einen überdurchschnittlich gut informierten Verbrau-

cher heranziehen müsse, der Kenntnis davon haben werde, dass es einen Verband der Volks- und Raiffeisenbanken gebe, das Zeichen aber gleichwohl nicht zerlegend und analysierend betrachten, sondern als Ganzes und damit als Hinweis auf eine spezielle Volksbank ansehen werde.

Schließlich behauptet die Anmelderin schriftsätzlich, das begehrte Zeichen habe sich nach § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr durchgesetzt.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Mit Schreiben vom 10. Juli 2012 hat der Senat die Anmelderin auf mögliche Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG hingewiesen. Darüber hinaus hat der Senat darauf hingewiesen, dass der schriftsätzliche Vortrag zur Behauptung einer Verkehrsdurchsetzung mangels Glaubhaftmachung nicht genüge. Ergänzend hat der Senat auf die Rechtsauffassung des BGH zur Verkehrsdurchsetzung zum Wortzeichen „Volksbank“ hingewiesen.

## II.

Der angemeldeten Marke stehen die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen worden.

1.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG 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

oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Bei der Auslegung der absoluten Eintragungshindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG) das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). Die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der MarkenRL zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, frei zu halten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II; EuGH MarkenR 2012, 147 (Nr. 32) - NAI-Der Naturaktienindex). Es gibt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs - Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) - BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rd. 222 m. w. N.).

b) Bei der Prüfung von Eintragungshindernissen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Dieser umfasst alle Kreise, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) - Henkel).

Im Hinblick auf die hier verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klassen 36 und 42 sowie im Hinblick auf „Büroarbeiten“ zählen zum angesprochenen Verkehr sowohl Fachkreise als auch Endverbraucher. Die Dienstleistungen „Werbung, Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung“ richten sich ausschließlich an gewerblich tätige Unternehmen. Auszugehen ist dabei von dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 30 ff.), dessen Aufmerksamkeitsgrad wegen der wirtschaftlichen und finanziellen Bedeutung der Dienstleistungen der Klasse 36 erhöht ist.

c) Die begehrte Wortfolge ist für die angemeldeten Dienstleistungen aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs beschreibend, denn die Bezeichnung „Volksbank Ostallgäu“ wird der Verkehr als Gattungsangabe (Volksbank) kombiniert mit einem geografischen Herkunftshinweis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (Ostallgäu) auffassen.

Eine aus mehreren Worten zusammengesetzte Marke muss zwar auf jeden Fall von einer Prüfung der Gesamtheit, die sie bilden, abhängen. Dies schließt indes nicht aus, zunächst jeden ihrer Begriffe oder Bestandteile getrennt zu untersuchen (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 (Nr. 28) Sat.2; EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 41 - 48) - Eurohypo; EuGH GRUR 2006, 229 (31) - BioID). Im Allgemeinen - ohne Vorname einer ungewöhnlichen Änderung insbesondere syntaktischer oder semantischer Art - bleibt auch die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren der Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst für diese Merkmale beschreibend, selbst wenn sie eine sprachliche Neuschöpfung darstellt (BGH GRUR 2012, 272 - Rheinpark-Center Neuss m. w. N.).

Bei dem ersten Zeichenelement „Volksbank“ handelt es sich um einen Gattungsbegriff, der geeignet ist, Merkmale der verfahrensgegenständlichen Dienstleistung-

gen dahingehend zu beschreiben, dass diese von einer Bank offeriert werden, die eine Volksbank im Sinne von § 39 KWG ist. Insoweit wird auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle in den angefochtenen Beschlüssen Bezug genommen, die mit der Rechtsprechung des BGH im Einklang stehen. Der BGH (GRUR 1992, 865 ff. - Volksbank) hat hierzu ausgeführt:

„Der Begriff „Volksbank“ ist eine Bezeichnung zur Benennung einer in bestimmter Weise strukturierten Bank. Als Gattungsbezeichnung kommt ihm eine ursprüngliche namensmäßige Unterscheidungskraft nicht zu. Daran hat § 39 Abs. 2 KWG in der Fassung vom 11. Juli 1985, wonach die Verwendung des Begriffs „Volksbank“ im geschäftlichen Verkehr nur mehr solchen Kreditinstituten vorbehalten ist, die in der Rechtsform einer eingetragenen Genossenschaft betrieben werden und einem Prüfungsverband angehören, nichts geändert. Das Gesetz hat lediglich die Voraussetzungen, unter welchen sich ein Kreditinstitut „Volksbank“ nennen darf, in § 39 Abs. 2 KWG eingegrenzt, weil der Begriff für die Gattung der Kreditgenossenschaften und Genossenschaftsbanken bezeichnend geworden war (Szagunn/Wohlschließ, Gesetz über das Kreditwesen [1990] § 39 Rdn. 13; Reisbauer/Kleinhans, KWG-Kommentar, § 39 Rdn. 5). Das Gesetz hat damit den Begriff „Volksbank“ als Sachangabe ohne namensmäßige Unterscheidungskraft übernommen. Dementsprechend ist auch der Senat in seiner einschlägigen Rechtsprechung nicht von einer namensmäßigen Unterscheidungskraft des Begriffs „Volksbank“ ausgegangen (vgl. BGH GRUR 1968, 702, 704 Hamburger Volksbank; GRUR 1975, 380, 381 Die Oberhessische).“

Dementsprechend wird das begehrte Zeichen vom angesprochenen Verkehr in Zusammenhang mit den begehrten Dienstleistungen lediglich als Sachhinweis auf eine bestimmte Art bzw. Gattung von Bank, die die jeweilige Dienstleistung erbringt, verstanden, ohne dass dadurch auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hingewiesen wird. Da es sich bei den begehrten Dienstleistungen aus dem Finanz-, Immobilien- und Versicherungswesen (Klasse 36) ebenso wie bei den Dienstleistungen betriebswirtschaftlicher Art (Klasse 35: Geschäftsfüh-



nung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Werbung) und wissenschaftlich-technologischer Art (Klasse 42) um Dienstleistungen handelt, bei denen die „Person“ des Dienstleisters eine wesentliche Rolle spielt, wird durch den Hinweis auf einen bestimmten Banktypus, der die Dienstleistungen erbringt, zugleich ein Merkmal der Dienstleistung selbst bezeichnet (ebenso BPatG 33 W (pat) 137/09 - Nationalbank; BPatG 33 W (pat) 152/98 - BayernBank; vgl. EuG Urteil v. 8. Juli 2004 T-270/02 - bestpartner). Angesichts des Umstands, dass Banken in der modernen Finanzwelt eine ganze Palette von Dienstleistungen anbieten, die über den reinen Finanzbereich hinausgehen und, weil ein enger Zusammenhang zwischen Finanz-, Immobilien- und Versicherungsdienstleistungen besteht (vgl. näher: Obst/Hintner, Geld-, Bank- und Börsenwesen, 39. Aufl., S. 714 ff., 727 ff.), werden die angesprochenen Verkehrskreise in dem begehrten Zeichen auch im Hinblick auf die übrigen Dienstleistungen lediglich eine Information über die strukturelle Konzeption des Dienstleisters erkennen, ohne dem jedoch einen Hinweis auf die Herkunft aus einem ganz konkreten Unternehmen zu entnehmen. Das gilt ebenso für die übrigen Dienstleistungen, weil auch Banken Werbedienstleistungen, z. B. für Immobilien und Versicherungen, anbieten (BPatG 33 W (pat) 137/09 - Nationalbank 33 W (pat) 152/98 - Bayernbank; 33 W (pat) 102/09 - Sachsenbank). Darüber hinaus bieten Banken - bspw. im Rahmen von Unternehmensunterstützung - auch betriebswirtschaftliche und wissenschaftlich-technologische Dienstleistungen an und offerieren im Zusammenhang mit Online-Banking, Finanzierungsrechnern u. ä. auch Software.

Es ist auch nicht erkennbar, dass durch die Kombination von „Volksbank“ mit der geografischen Herkunftsangabe „Ostallgäu“ ein über die Summe der Einzelelemente hinausgehender Bedeutungsgehalt entstehen würde, so dass das Zeichen insgesamt beschreibend und freihaltungsbedürftig ist.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin ändert auch der Umstand, dass andere Unternehmen sich als „Volksbank im Ostallgäu“ bezeichnen können, nichts an dem Vorliegen eines Eintragungshindernisses. Zwar hat der Bundesgerichtshof § 23 Nr. 2 MarkenG früher eine maßgebliche Bedeutung für die (restriktive) Auslegung von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beigemessen. Dieser Rechtsprechung ist der Europäische Gerichtshof indes ausdrücklich entgegengetreten (EuGH GRUR 1999, 723 (Rd. 25/28) - Chiemsee; EuGH GRUR 2003, 604 (Rd. 57 - 59) - Libertel).

Für die Schutzfähigkeit kommt es im Übrigen auch nicht darauf an, ob mögliche Wettbewerber auf das begehrte Zeichen angewiesen sind oder ob noch andere gleichwertige oder sogar gebräuchlichere Ausdrücke zur Verfügung stehen (EuGH GRUR 2004, 674 (57, 101) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 42) - BIOMILD; BGH GRUR 2006, 760 (Nr. 13) - LOTTO).

2.

Dem begehrten Zeichen fehlt zudem auch die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (Rd. 29) - Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (Rd. 30 f.) - Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (Rd. 23, 24) - Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (Rd. 23) - SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Rd. 12) - VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist.

b) Die hier beanspruchte Marke ist im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird darin keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

Zeichen, die Waren oder Dienstleistungen gemäß Art. 3 I Buchstabe c der Markenrichtlinie (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) beschreiben, fehlt in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen auch die Unterscheidungskraft (EuGH GRUR 2004, 674 (Rd. 86) Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Rd. 19) - BIOMILD). Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es nämlich keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 710 (Rd. 16) - VISAGE; BGH GRUR 2006, 850 (Rd. 19) FUSSBALL WM 2006 m. w. N.).

3.

Im Hinblick auf die von der Anmelderin geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung ist darauf hinzuweisen, dass diese anhand konkreter Angaben glaubhaft zu machen ist (vgl. dazu im Einzelnen: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 544, 546 ff.). Die bisherigen, allein schriftsätzlich vorgetragenen, pauschalen Behauptungen ohne Glaubhaftmachung genügen dazu nicht. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Vorgaben des BGH zur Verkehrsdurchsetzung des Begriffs „Volksbank“ (GRUR 1992, 865 ff.), wonach eine Eintragung kraft Verkehrsdurchsetzung zwar nicht schon dadurch ausgeschlossen ist, dass ein Freihaltebedürfnis der Allgemeinheit an der Verwendung des Gattungsbegriffs besteht, aber an strenge Voraussetzungen geknüpft ist. Hierzu hat die Anmelderin substantiiert nicht vorgetragen. Ihr Hinweis, dass sie über mehrere Jahre die einzige Volksbank im Ostallgäu gewesen sei, wird den Anforderungen zur Darlegung einer durch Verkehrsdurchsetzung gewonnenen Unterscheidungskraft des begehrten Zeichens nicht gerecht. Denn allein die Tatsache, dass ein bestimmter Geschäftsbetrieb unter seiner gattungsmäßigen Beschreibung von einem einzigen Unternehmen am Ort geführt wird, vermag wettbewerbsrechtlichen Schutz für die hierfür

verwendete Gattungsbezeichnung nicht zu begründen (BGH GRUR 1992, 865 ff. - Volksbank). Vorstellungen des Verkehrs über die Zuordnung des Geschäftsbetriebs, die allein aus der tatsächlichen Marktlage ohne weitere zusätzlichen Elemente herrühren, welche diese Zuordnung zu kennzeichnen vermögen, sind nicht geeignet, einen Kennzeichnungsschutz zu begründen. Würde ein aus der Art des Geschäftsbetriebs und der bisherigen tatsächlichen Marktlage gefolgelter Herkunftshinweis genügen, um ein Kennzeichnungsrecht an dem die Gattung des Geschäftsbetriebs in üblicher Weise beschreibenden Begriff zu begründen, so wäre damit den Mitbewerbern, die erlaubterweise dazu übergehen wollen, ein Geschäft gleicher Art zu betreiben, die Benutzung des Gattungsbegriffs verschlossen, ein Ergebnis, das dem Zweck des Schutzes von Kennzeichnungsmonopolen und dem freien Wettbewerb zuwiderliefe (BGH GRUR 1992, 865 ff. - Volksbank). Aus dem sogenannten Ortsprinzip, wonach aufgrund einer langjährigen Tradition bei Volks- und Raiffeisenbanken gelte, dass in einem Ort bzw. Ortsteil nur jeweils eine Volksbank ihren Sitz, eine Zweigniederlassung oder eine Zweigstelle habe, kann eine Beschränkung des Freihaltebedürfnisses nicht hergeleitet werden. Ein solches, den Wettbewerb einschränkendes „Ortsprinzip“ ist nicht Bestandteil der Rechtsordnung und vermag deshalb die wettbewerbsrechtliche Beurteilung der Anmeldung nicht zu beeinflussen (BGH GRUR 1992, 865 ff. - Volksbank). Andere Anhaltspunkte, aus denen sich der zur Überwindung des Freihaltebedürfnisses erforderliche Grad an Verkehrsdurchsetzung ergeben könnte, sind nicht vorgetragen bzw. glaubhaft gemacht.

Bender

Dr. Wache

Dr. Hoppe

CI