



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 526/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2012 033 134.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Januar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters am Amtsgericht Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

#### **Kiez-Waren St. Pauli**

ist am 2. Juni 2012 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 29, 30 und 32 angemeldet worden:

Klasse 29: Brotaufstrich [fetthaltig]; Butter; getrocknetes Obst; Joghurt; Kartoffelchips; Kaviar; Konfitüren; Marmeladen;

Klasse 30: Bonbons; Eiscreme; Eistee; Espresso; Gebäck; Getränke auf der Basis von Tee; Honig; Kaffee; Kaffeegetränke; Kakao; Kakaogetränke; Kekse; Schokolade, Senf;

Klasse 32: Alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke; Limonaden; Malzbier; Smoothies.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2012 033 134.3 geführte Anmeldung mit Beschluss vom 6. Mai 2013 wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses und fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Wortfolge aus der geografischen Angabe „St. Pauli“ und dem Bezugswort „Kiez-Waren“ gebildet sei. Der Begriff „Kiez“ stehe dabei für ein Stadtviertel oder auch für ein Rotlicht- und Vergnügungsviertel.

Der Hamburger Stadtteil St. Pauli sei ein bundesweit bekanntes Rotlichtviertel. Daher werde der Verkehr das angemeldete Zeichen lediglich als beschreibende Sachangabe und geografische Herkunftsangabe verstehen. Ohne gedankliche Zwischenschritte würden die Waren als von St. Pauli stammend bzw. dort angeboten angesehen. Es bestehe ein konkretes Freihaltebedürfnis. Aus den gleichen Gründen fehle es der angemeldeten Wortfolge an Unterscheidungskraft. Der Verkehr werde das Zeichen lediglich als einen Hinweis auf die geografische Herkunft der Waren verstehen und nicht als einen betrieblichen Herkunftshinweis. Die Beschwerdeführerin könne aus voreingetragenen Marken Dritter keine Rechte herleiten.

Die Anmelderin vertritt mit ihrer Beschwerde gegen den vorgenannten Beschluss die Auffassung, dass die angemeldete Wortfolge nicht ausschließlich aus Zeichen bestehe, die der Beschreibung der geografischen Herkunft dienen. Neben „Kiez“ und „St. Pauli“ gebe es den Bestandteil „Waren“. Es gebe eine Vielzahl von eingetragenen Marken, die die Wörter „Kiez“ oder „St. Pauli“ enthalten würden, etwa „St. Pauli Bier“, „Radio Sound Station St. Pauli“, „Kiez Bier“ und „Kiez Cola“. Es sei nicht ersichtlich, warum die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft aufweisen solle, nachdem eine Vielzahl ähnlicher Marken als unterscheidungskräftig angesehen worden sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Mai 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Die angemeldete Wortfolge stellt in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klassen 29, 30 und 32 gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine beschreibende Angabe dar, nämlich eine zur Begründung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen geeignete Angabe. Zudem fehlt der angemeldeten Wortfolge die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, welche 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 (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten) Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt vor allem das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben können, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass die Verfügung über solche Zeichen und Angaben infolge ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten wird. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30, 32 – Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. – DOUBLEMINT; BGH, GRUR 2012, 272 Rn. 9, 17 – Rheinpark-Center Neuss). Für die Beurteilung der Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord). Ist die Eignung für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Produkte festgestellt, setzt das

Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723, Rn. 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 16 Rn. 32 – DOUBLEMINT, GRUR 2004, 674 Rn. 98 – Postkantoor).

Ausgehend von diesen Grundsätzen besteht die angemeldete Wortfolge „Kiez-Waren St. Pauli“ in Bezug auf die beanspruchte Waren – verschiedene Lebensmittel und Getränke - ausschließlich aus zur beschreibenden Verwendung geeigneten Angaben, nämlich auf deren geografische Herkunft. Die angemeldete Wortfolge ist zusammengesetzt aus der Wortkombination „Kiez-Waren“ und der geografischen Angabe „St. Pauli“. Der Hamburger Stadtteil St. Pauli ist bundesweit bekannt, u. a. wegen des Hamburger Fußballvereins FC St. Pauli oder der dort befindlichen Reeperbahn, einem überörtlich und sogar international bekannten Rotlicht- und Vergnügungsviertel. Der Begriff „Kiez“ bezeichnet in Berlin einen überschaubaren Wohnbereich (z. B. einen Stadtteil, oft mit einem identitätsstiftenden Zugehörigkeitsgefühl in der Bevölkerung). In Hamburg steht die Bezeichnung für das Rotlicht- und Vergnügungsviertel an der Reeperbahn. Insoweit wird auf die Rechercheergebnisse des Senats Bezug genommen, die der Anmelderin mit der Gelegenheit zur Stellungnahme übersandt worden waren. Der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher wird daher mit den hier kombinierten Begriffen „Kiez“ und „St. Pauli“, einen bestimmten geografischen Ort verbinden, nämlich den Hamburger Stadtteil St. Pauli bzw. die „Reeperbahn in St. Pauli“. Ausgehend davon wird der Verkehr bei der Gesamtwortkombination annehmen, dass derart bezeichnete Waren im Hamburger Stadtteil St. Pauli bzw. im Umfeld der Reeperbahn hergestellt oder dort angeboten und in Verkehr gebracht werden. Der Umstand, dass die Wortfolge neben der klaren geografischen Stadtteilangabe „St. Pauli“ die vorangestellte Wortkombination „Kiez-Waren“ enthält, führt nicht von einem beschreibenden Verständnis weg. Die Angabe „Waren“ ist die allgemeinste Bezeichnung für „Waren“ verschiedenster Art. Die Konkretisierung der Waren als „Kiez-Waren“ führt im Zusammenhang mit

dem nachfolgenden geografischen Begriff „St. Pauli“ lediglich dazu, dass die geografische Herkunft bzw. der Waren aus „St. Pauli“ bzw. der entsprechende Angebotsort in besonderer Weise betont wird. Irgendeine kennzeichnende Bedeutung kann einer solchen Wortkombination nicht entnommen werden.

Die angemeldete Wortfolge erschöpft sich in Bezug auf die beanspruchten Waren in einer Aneinanderreihung schlagwortartiger beschreibender Hinweise, nämlich zweier aufeinander bezogener geografischen Angaben (Kiez und St. Pauli) und der allgemeinen Angabe „Waren“. Zwar ist grundsätzlich auf das Gesamtzeichen abzustellen, wobei es auch möglich ist, dass Sachangaben aufgrund ihrer Zusammenstellung kennzeichnend wirken können. Nach der maßgeblichen Rechtsprechung des EuGH ist aber eine ausschließlich aus beschreibenden Begriffen bestehende Wortfolge oder auch Wortneubildung im allgemeinen ebenfalls beschreibend, sofern kein merklicher Unterschied zwischen der Kombination der Wörter und der bloßen Summe der Bestandteile besteht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 196 bis 198 und Rn. 505-507 mit zahlreichen Rspr.nachw.; z. B. EuGH GRUR 2004, 680 Rn. 39-41 – BIOMILD; EuGH GRUR 2006, 229 Rn. 34-37 – BiOLD). Die angemeldete Wortfolge weist keine solche ungewöhnliche Struktur auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten.

Die Anmelderin kann sich nicht auf Voreintragungen berufen, welche die Begriffe „St. Pauli“ oder „Kiez“ enthalten. Zum einen können aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden (BGH GRUR 2013, 522 Rn. 20 – Deutschlands schönste Seiten). Zum anderen darf auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (BGH GRUR 2014, 376 Rn. 19 – GRILL MEISTER; GRUR 2012, 276 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Im Übrigen wird den Ausführungen der Markenstelle hinsichtlich

der fehlenden Vergleichbarkeit der Voreintragungen und der angemeldeten Wortfolge beigetreten.

2) Angesichts der warenbeschreibenden Bedeutungen ist auch nicht ersichtlich, wie der Verkehr im Zusammenhang mit der beanspruchten Waren bei der angemeldeten Wortfolge ein betriebskennzeichnendes Verständnis entwickeln könnte, so dass auch die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

Die Beschwerde der Anmelderin war nach alledem zurückzuweisen.

### III.

Der Senat hat ohne mündliche Verhandlung entschieden, da weder von der Anmelderin ein Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt worden ist (§ 69 Nr. 1 MarkenG) noch der Senat eine mündliche Verhandlung für sachdienlich erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

### IV.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss kann die Anmelderin und Beschwerdeführerin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu