



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 540/14

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
2. Juni 2016

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2013 053 326.7**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juni 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

#### **Behren Palais**

ist am 2. Oktober 2013 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 35, 36 und 41 angemeldet worden:

##### Klasse 35:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung, Unternehmensberatung; Marktforschung, Marktanalysen; Suche, Auswahl, Vermittlung und Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen; Beratung im Hinblick auf den Abschluss solcher Verträge; Beratung im Hinblick auf den Erwerb und die Veräußerung von Vermögenswerten jeglicher Art insbesondere von Unternehmensbeteiligungen; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratung im Bereich Electronic-Business und Electronic-Commerce; Unternehmensmanagement; Vermittlung von wirtschaftlichem und organisatorischem Knowhow; betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere betriebswirtschaftliche Beratung Dritter bei dem Erwerb und der Veräußerung von Beteiligungen aller Art; Verwaltung von Beteiligungen; Organisationsberatung; Erstellung von Geschäftsgutachten und Geschäftsplänen; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche Zwecke und Werbezwecke; Auswertung, Verwertung und Bereitstellung von Daten in Computerdatenbanken; Recherche in Computerdatenbanken; Werbung; Marke-

ting; Gestaltung von Unternehmenspräsentationen, Marketingkonzepten und Druckschriften;

Klasse 36:

Finanzwesen; Vermögensberatung; Anlageberatung; Bank-, Effekten- und Kreditgeschäft; Anlagegeschäfte; Finanzbeteiligungen, Finanzierung, Geldgeschäfte; Konzeption von Kapitalanlageprodukten; Ermittlung von Finanzangelegenheiten; Immobilienwesen; Vermittlung und Verwaltung von Wertpapieren, Kapitalbeteiligungen, Vermögen, Versicherungen, Aktienfonds, Depots, Unternehmensbeteiligungen und von Unternehmensfinanzdienstleistungen; Investmentgeschäfte; Finanz- und Wertpapieranalysen; Treuhandverwaltung, insbesondere von Fondsvermögen; Dienstleistungen einer elektronischen Börse, eines Finanzmaklers, eines Börsenmaklers, insbesondere Ausgeben von, Handel mit und Vermittlung und Verwaltung von börsenorientierten und nichtbörsenorientierten Werten; Börsenkursnotierungen; Ausgabe von Scheck- und Kreditkarten, Ausgabe von Reiseschecks, Girogeschäfte, einschließlich Abwicklung des internationalen Zahlungsverkehrs, Nachforschungen in Vermögensangelegenheiten; Kreditgeschäfte und Vermittlung von Krediten, Diskontgeschäfte, Garantiegeschäfte, Einziehung von Außenständen für andere, Leasinggeschäfte und Vermittlung von Leasinggeschäften, Vorfaitierungen und Vermittlung von Vorfaitierungen, Factoring und Vermittlung von Factoringgeschäften, Kreditberatung, Effektengeschäften und Effektenvermittlung, Effektenemissionen für andere, Börseneinführung für andere, Vermittlung von Schließfächern, Verwahrung von Gegenständen für andere, Devisengeschäfte, An- und Verkauf von Sorten, Dokumenteninkasso- und Akkreditivgeschäfte, Beratung bei Vermittlung und Abwicklung von Barter-Geschäften, Vermittlung von Options- und Swap-Geschäften, Unternehmenshandel und Unternehmensvermittlung; Immobilien- und Hypothekenvermittlung; Schätzen von Immobilien; Immobilienberatung; Grundstücks- und Hausverwaltung; Vermittlung

von Versicherungsgeschäften; Immobilienwesen; Vermietung und Verkauf von Wohnungen, Gewerbe- und Büroflächen.

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2013 053 326.7 geführte Anmeldung mit Beschluss vom 29. Januar 2014 wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses und wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Wortfolge eine geographische Herkunftsangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei. Die Wortfolge „Behren Palais“ sei ohne weiteres als Ortsangabe zu erkennen. Das „Behren Palais“ sei eines der vier Bauglieder des sogenannten „Operncarrées“ in Berlin. Es sei unerheblich, ob die Bezeichnung eines Gebäudes historisch gewachsen bzw. „offiziell“ oder als durch den Erbauer des Hauses „erfunden“ anzusehen sei. Maßgeblich sei, dass die Bezeichnung „Behren Palais“ eine Angabe darüber darstelle, an welchem Ort die Dienstleistung angeboten oder erbracht werde. Die Ortsangabe stelle ein wesentliches Merkmal der Dienstleistungen dar, da sich das „Behren Palais“ in der ...straße und damit in prominentester Lage in B1... befinde. Als Teil des Berliner Bankenviertels stelle die angemeldete Bezeichnung einen Sachbezug zu den beanspruchten Dienstleistungen her. Die Eigentumsverhältnisse an dem Bauwerk müssten bei der Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeit unberücksichtigt bleiben. Da die angesprochenen Verkehrskreise in der Wortfolge „Behren Palais“ nur einen Hinweis auf ein Gebäude im Berliner Bankenviertel wahrnehmen würden und keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, fehle dem Zeichen auch die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin vertritt mit ihrer Beschwerde gegen den vorgenannten Beschluss die Auffassung, dass die Wortfolge „Behren Palais“ keine geographische Herkunftsangabe sei. Bei Gebäudebezeichnungen müsse sich diese als Name des Gebäudes verselbständigen haben. Die Bezeichnung müsse für die angesprochenen Verkehrskreise verständlich sein und die Identifizierung eines bestimmten Ortes ermöglichen. Diese Feststellung lasse sich für die Bezeichnung „Behren Palais“ jedoch nicht treffen. Sie sei erst 2005 von der Firma H... geschaffen worden und habe sich nicht zu einer verkehrsüblichen Bezeichnung entwickelt. So lasse sich bei der Google-Suche und der Google-Bildersuche keine eindeutige Zuordnung der Wortfolge „Behren Palais“ zu einem bestimmten Gebäude nachweisen. Einzelne Meldungen in lokalen Zeitungen bzw. dem Lokalteil überregionaler Zeitungen, wie sie der Anmelderin vom DPMA entgegengehalten worden seien, könnten nicht die Vermutung begründen, dass die Bezeichnung „Behren Palais“ verkehrsbekannt sei. Selbst wenn man die Bezeichnung „Behren Palais“ als geografische Angabe verstehen wolle, so bestehe kein Freihaltebedürfnis, da die beanspruchten Dienstleistungen an diesem Ort, dem „Behren Palais“, nur von der Anmelderin oder von ihr autorisierten Dritten erbracht würden. Mitbewerbern sei der Hinweis auf die ...straße unbenommen. Ein Interesse Dritter auf das Gebäude hinzuweisen, das im Alleineigentum der Anmelderin stehe, bestehe derzeit nicht und sei auch in Zukunft vernünftigerweise nicht zu erwarten. Es gebe weiterhin keinen Hinweis darauf, dass die ...straße eine relevante Bekanntheit aufweise oder Teil eines „Bankenviertels“ sei. Allenfalls historisch sei zutreffend, dass sich in der ...straße zahlreiche Banken befunden hätten. Wenn in Berlin überhaupt von einem Bankenviertel gesprochen werden könne, befinde sich dieses in der Straße „U...“. Das angemeldete Zeichen sei auch i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterscheidungskräftig. Die Bezeichnung „Behren Palais“ sei ein Phantasiename, der keinen unmittelbaren Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen aufweise.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Januar 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 2. Juni 2016, die Schriftsätze der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Entgegen der Auffassung der Anmelderin stellt die angemeldete Bezeichnung „Behren Palais“ im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende geographische Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Zeichen nicht eingetragen werden, welche ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Nach der Rechtsprechung des EuGH verfolgt die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschrei-

benden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. - DOUBLEMINT). Dabei 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). 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). Als schutzunfähige geografische Angaben kommen dabei auch Ortsnamen im weiteren Sinne in Betracht, wie z. B. Namen von Stadt- bzw. Gemeindeteilen und auch von Gebäuden oder Gebäudekomplexen (vergl. dazu Stöbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 441, 442 m. w. N.).

Das Gebäude in der ...straße... in B1..., das im Alleineigentum der Anmelderin steht, wird „Behren Palais“ genannt und ist damit eine geographische Herkunftsangabe. Das Gebäude dient derzeit als Hauptsitz der B2... AG sowie als Hauptstadtrepräsentanz der Anmelderin. Die Bezeichnung „Behren Palais“ wird dabei bereits seit geraumer Zeit von der Antragstellerin selbst bzw. dem mit ihr verbundenen B2... als Bezeichnung für dieses konkrete Gebäude verwendet. So beschreibt das B2... auf seiner Internetseite das „Behren Palais“ am ...platz in B1... als seinen Sitz bzw. als Hauptstadtrepräsentanz der Anmelderin. Entgegen der Annahme der Anmelderin ist die Bezeichnung „Behren Palais“ auch allgemein gebräuchlich. Aus der Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers ist unter der Bezeichnung „Behren Palais“ ein bestimmter Ort zu identifizieren. Die Bezeichnung fand vielfach in der Berichterstattung über das Bauprojekt „Behren Palais“ Verwendung. Die Bezeichnung lässt sich weiterhin in dem Online-Lexikon Wikipedia und einer Monografie über die Geschichte der B...-...straße nachweisen. Dabei kann als richtig unterstellt werden, dass die Be-

zeichnung „Behren Palais“ für das Gebäude in der ...straße erst im Jahr 2005 von der Firma H... als bauausführende Firma kreiert wurde. Auch wenn die angemeldete Bezeichnung des Gebäudes kein historisch gewachsener Name sein mag, so hat sich die Bezeichnung für den konkreten Ort durchgesetzt, so dass zum Zeitpunkt der Anmeldung im Jahr 2013 eine entsprechende Eignung zur Bezeichnung einer entsprechenden Lokalität gegeben war. Hierfür spricht auch, dass die Bezeichnung sprachregelgerecht gebildet ist und einer üblichen Bezeichnung für ein repräsentatives Gebäude entspricht (vgl. etwa: „Palais Schaumburg“ oder „Leuchtenbergpalais“). Einzelne Verwechslungen des „Behren Palais“ mit anderen Gebäuden (etwa mit dem Bauprojekt „Palais Behrens“ in der ...-straße...), stehen der Feststellung, dass sich eine bestimmte Ortsbezeichnung etabliert hat, nicht entgegen. Soweit die Anmelderin vorträgt, dass bei der Google-Suche auch andere Gebäude als das in der ...straße ... angezeigt werden, führt dies nicht zu der Annahme, dass ein bestimmter Ort nicht identifiziert werden könne. Suchmaschinen schlagen nämlich nicht ausschließlich die Internetseiten vor, nach denen bei der Eingabe ausdrücklich gesucht wird. Selbst wenn bei der Suche sehr eng gefasste Suchbegriffe gewählt werden, werden auch Seiten vorgeschlagen, die anderes betreffen als das Objekt der Suche.

Die angemeldete Wortfolge eignet sich als geografische Angabe im Sinne eines Angebots- bzw. Vertriebsortes für die beanspruchten Dienstleistungen. Der Umstand, dass die angemeldete Bezeichnung letztlich nur ein ganz konkretes Gebäude in einer bestimmten Straße in B1... bezeichnet, steht der Eignung als geografischer Angabe grundsätzlich nicht entgegen, da sich nicht nur größere geografischen „Einheiten“ wie Länder, Regionen oder Städte als Ortsangabe bzw. geografische Angabe eignen, sondern auch Straßen, Plätze oder eben konkrete Gebäude (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 441 mit weiteren Nachweisen). Insofern ist die vorliegende Fallkonstellation vergleichbar mit der Fallkonstellation in der Entscheidung des 33. Senats vom 22. September 2009 – 33 W (pat) 52/08 (= GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen). Soweit die Anmelderin zutreffend ausführt, dass ein „Berliner Bankenviertel“ – so-

fern überhaupt von einem solchen gesprochen werden kann – jedenfalls nicht in der ...straße liegt, ändert dies nichts an der Eignung der Bezeichnung als geografische Herkunftsangabe. Für das Vorliegen eines entsprechenden Schutzhindernisses kommt es nicht darauf an, dass der Verkehr die Bezeichnung „Behren Palais“ derzeit mit den beanspruchten Dienstleistungen in Verbindung bringt. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass die fragliche Angabe zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen „dienen kann“. Es kommt insofern also lediglich auf die objektive Eignung der Bezeichnung an, als geographische Herkunftsangabe dienen zu können. Hiervon sind demzufolge auch Namen von Orten umfasst, die den angesprochenen Verkehrskreisen für die betroffene Produktgruppe noch nicht bekannt sind. Dabei ist die Eintragung nicht nur zu versagen, wenn die Ortsangabe für die betroffene Produktgruppe bereits bekannt ist, sondern es ist im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist bzw. in Betracht kommt (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 31-34 – Chiemsee; BGH, GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. – Vierlinden; a. a. O. – STUBENGASSE MÜNSTER). Vorliegend werden die beanspruchten Dienstleistungen zumindest teilweise bereits gegenwärtig im „Behren Palais“ erbracht, nachdem dort zwei Banken einen Sitz bzw. eine Repräsentanz haben. Auch die übrigen Dienstleistungen können in einem einzelnen Gebäude angeboten werden. Zur Erbringung solcher Dienstleistungen sind keine größeren Räume oder Anlagen erforderlich. Für EDV-basierte Dienstleistungen, wie dem Bank- und Versicherungsgewerbe, müssen vor Ort keine Server mehr vorgehalten werden (sog. Cloud-Computing). Damit kann das „Behren Palais“ als Ursprungs- oder Erbringungsort aller beanspruchten Dienstleistungen verstanden werden. Hierfür sprechen auch die hervorragende Verkehrsanbindung der Behrenstraße im Zentrum Berlins und die repräsentative Umgebung für das „Behren Palais“ als den Erbringungsort von Dienstleistungen.

Für die Beurteilung der Schutzhindernisse, die einer Eintragung entgegenstehen können, spielt es keine Rolle, dass das Gebäude „Behren Palais“ derzeit nur von der Anmelderin bzw. der mit ihr verbundenen B2... AG als Firmensitz bzw. als Repräsentanz genutzt wird. Die derzeitigen Eigentums- und Nutzungsverhältnisse können sich jederzeit ändern. Die Vermarktung und die Nutzung der Marke sind wie auch die Vermarktung und Nutzung des Gebäudes „Behren Palais“ ein außerhalb des Registerrechts liegender Umstand (BPatG GRUR 2009, 1175, 1178 - Burg Lissingen). Schließlich ist die Beurteilung, ob der Eintragung der Marke ein Schutzhindernis entgegensteht, unabhängig von der Person des Anmelders vorzunehmen (BGH GRUR 2009, 411 Rn. 14 - STREETBALL).

Ausgehend von diesen Vorgaben eignet sich die angemeldete Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise im Sinne einer geografischen Herkunftsangabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Angesichts der im Vordergrund stehenden geografischen Angabe, die auch von der Art der Zeichenbildung nahegelegt ist, dürfte der angemeldeten Marke auch die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlen (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor), was aber dahingestellt bleiben kann.

Soweit die Anmelderin auf (vermeintlich) vergleichbare Voreintragungen verweist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach bei Voreintragungen, aber auch bei abweichenden Entscheidungen weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die

Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen.

Die Beschwerde der Anmelderin war nach alledem zurückzuweisen.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung:**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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