



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 501/15

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2014 016 720.4**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters am Amtsgericht Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markenanmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2014 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Bergfried**

ist am 10. März 2014 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35:

Analysen und Wertermittlungen von Unternehmen; Betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Bewertung von Unternehmen; Büroarbeiten; Geschäftsführung; Marketing, Verkaufsförderung und Werbung; Unternehmensverwaltung; Verhandlung und Abrechnung kommerzieller Transaktionen für Dritte; Vermittlung von Geschäftskontakten; Vermittlung von Sammeleinkäufen; Werbung;

Klasse 36:

Bewertung der Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Privatpersonen; Finanz-, Geld- und Bankgeschäfte; Finanzanalysedienste; Finanzberatung; Finanzielle Schätzungen und Bewertungen; Finanzverwaltung für Holdinggesellschaften; Finanzwesen; Fundraising und Sponsoring; Immobilienwesen; Vermittlungsdienstleistungen für Kredite; Versicherungswesen;

Klasse 45:

Juristische Dienstleistungen.

Mit Beschluss vom 23. Oktober 2014 hat die Markenstelle für Klasse 36 des DPMA die unter der Nummer 30 2014 016 720.4 geführte Anmeldung zurückgewiesen, da der Eintragung ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Der Begriff "Bergfried" bezeichne den Hauptturm auf mittelalterlichen Burgen oder einen Wehrturm. Diesem sei früher eine bedeutende Repräsentationsfunktion zugekommen, er sei ein Statussymbol gewesen und habe die sichere Verwahrung von Wertgegenständen (Tresorbau) ermöglicht. Die Bezeichnung Bergfried fände sich heute auch als Orts- und Adressangabe („Am Bergfried“, „Zum Bergfried“, in „Bergfried, Guderhandviertel“). Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher der angemeldeten Bezeichnung lediglich einen beschreibenden Hinweis darauf entnehmen, dass die Dienstleistungen von einer Firma mit Sitz "am/zum/in Bergfried", mit Sitz in einem Bergfried oder dass Immobilien mit einem „Bergfried“ angeboten bzw. erbracht werden, bzw. dass die Dienstleistungen historische „Bergfried“-Immobilien zum Gegenstand, Thema oder Inhalt hätten. „Bergfried“ habe ferner eine positiv besetzte Vorstellung und Wertschätzung in Bezug auf den gehobenen Status der zu erbringenden Dienstleistungen und werde inhaltlich mit einer erhöhten Sicherheit verbunden. Die Mehrdeutigkeit einer Ortsbezeichnung stehe einem Freihaltebedürfnis nicht entgegen (vgl. BGH I ZB 010/01 – Lichtenstein), zudem sei auch ein künftiges Freihaltebedürfnis zu berücksichtigen.

Die angemeldete Bezeichnung erschöpfe sich in einer reinen Sachaussage bzw. einer reinen Ortsangabe, die für den Verkehr ohne Interpretationsaufwand erkennbar sei. Daher fehle der angemeldeten Bezeichnung auch jegliche Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Nach seiner Auffassung handelt es sich bei der Bezeichnung "Bergfried" nicht um eine schutzunfähige geographische Angabe. Die Möglichkeit, dass Bergfried als Straßename oder Teil eines Straßennamens und als Herkunftsangabe benötigt werde und die beteiligten

Verkehrskreise eine Verbindung zu den jeweiligen Dienstleistungen herstellen, müsse "vernünftiger Weise" zu erwarten und "realitätsbezogen" sein. Sofern die angesprochenen Verkehrskreise in der Bezeichnung „Bergfried“ überhaupt eine Ortsangabe sähen, sei diese jedenfalls zu unbestimmt. Das ließe sich auch den von Seiten der Markenstelle vorgelegten Unterlagen entnehmen, die gerade keine bestimmte Örtlichkeit auswiesen. Zudem bezeichne "Bergfried" weder die Art der Dienstleistungen, noch in sprachüblicher Form ein für die beteiligten Kreise verständliches Merkmal der konkret beanspruchten Dienstleistungen. Insbesondere würden auch die Dienstleistungen des "Immobilienwesens" nicht unmittelbar und auch nicht durch einen Hinweis auf einen „Bergfried“ beschrieben. Sofern der Verkehr überhaupt Vorstellungen habe, werde er nur im Wege einer Assoziation im weiteren Sinn die angemeldete Bezeichnung mit einer Immobilie verbinden, was jedoch eine gewisse begriffliche Distanz zu den Dienstleistungen des Immobilienwesens bedeute. Nur ein assoziativer Zusammenhang reiche für die Bejahung eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht aus.

Ferner handele es sich ungeachtet dessen, dass "Bergfried" ein lexikalischer Begriff sei, um einen für die Kennzeichnung der angemeldeten Dienstleistungen eigentümlichen und unüblichen Begriff, der daher auch unterscheidungskräftig sei.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2014 aufzuheben.

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

## II.

Die zulässige und insbesondere nach §§ 66 Abs. 1, 64 Absatz 6 MarkenG statt-hafte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens Bergfried als Marke stehen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 1 MarkenG entgegen. Deshalb war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Dem Anmeldezeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft abgespro-chen werden.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Her-kunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt da-rin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkun-gen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und an-gemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Be-reich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR

2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse).

Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor) oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, die - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. - Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11 - Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O.- FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen kann vorliegend nicht festgestellt werden, dass das Anmeldezeichen in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt aufweist, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den Waren hergestellt werden kann.

Zwar handelt es sich bei dem Begriff „Bergfried“ um die lexikalisch nachweisbare Bezeichnung für den Hauptturm auf Burgen oder den Wehrturm einer Burganlage (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Auflage). Auch ist der Markenstelle darin zuzustimmen, dass „Bergfried“ als Straßen- und Adressangabe in Verbindung mit "am/zum/in Bergfried" gebräuchlich ist. Ebenso handelt es sich bei "Bergfried" um einen Ortsteil der Gemeinde Guderhandviertel in Niedersachsen,

einen Familiennamen sowie die Bezeichnung einer zum Teil unter Denkmalschutz stehenden alten Klosteranlage in Passau. Begegnet die angemeldete Bezeichnung dem angesprochenen Verkehrskreis, den Endverbrauchern und Fachkreisen, werden diese die Bezeichnung "Bergfried" ohne konkretisierende weitere Angaben weder als geografische Angabe wahrnehmen können noch werden sie damit ohne zusätzliche Gedankenschritte einen anderen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 herstellen können.

Ein Verständnis als Adresse des Dienstleisters ist angesichts des fehlenden üblichen Zusatzes „am/im/zum“ allein aus der Bezeichnung „Bergfried“ nicht nahegelegt. Auch führt der Umstand, dass es sich bei „Bergfried“ um die Bezeichnung für einen Ortsteil der Gemeinde Guderhandviertel (Niedersachsen), die selbst nur etwa 1200 Einwohner zählt, nicht dazu, dass „Bergfried“ als einschlägiger Ort der Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen ernsthaft in Betracht kommt.

Die in den Verkehrskreisen sicher noch am ehesten geläufige Bedeutung dürfte die des „Hauptturms einer mittelalterlichen Burg“ sein. Doch auch bei einem dementsprechenden Verständnis ist eine denkbare irgendwie geartete Verknüpfung mit den Dienstleistungen, beispielsweise die Tatsache, dass ein „Bergfried“ Gegenstand einer Versicherung oder von Finanzierungsdienstleistungen für den Erwerb, der Verpachtung etc. eines Bergfrieds sein kann, angesichts des Umstands, dass es sich bei einem so bezeichneten Turm um eine äußerst ungewöhnliche Immobilie handelt, zu speziell, als dass damit Merkmale dieser Dienstleistungen selbst in einer sinnvollen Art und Weise beschrieben werden könnten. Speziell auf „Wehrtürme einer mittelalterlichen Burg“ bezogene derartige Dienstleistungen werden nicht angeboten.

Dies gilt auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 36 "Immobilienwesen". Zwar hat wie die Markenstelle auch der erkennende Senat Immobiliendienstleister ermittelt, die sich auf das Makeln von Burgen, Burganlagen, Schlössern und sonstige außergewöhnliche Bestandsimmobilien spezialisiert haben, wobei es sich dabei um eine diesbezügliche gesonderte Sparte handelt. Allerdings dürfte es sich bei der Bezeichnung „Bergfried“ als einem speziellen Teil einer solchen Immobilie um ein so seltenes Immobilienobjekt halten, dass es eher ungewöhnlich ist, dar-

aus auf eine im Zusammenhang mit Immobilienwesen als deren Gegenstand oder Inhalt der Dienstleistungen beschreibende Angabe zu schließen.

Auch sind mehrere gedankliche Schritte erforderlich, um von der Bezeichnung Bergfried und seiner damaligen besonderen Funktion als Wehrturm zu positiven Vorstellungen und Eigenschaften (gehobener Status der Dienstleistungen, besondere Sicherheitsaspekte), die dann auf die so bezeichneten Dienstleistungen übertragen werden, zu gelangen. Eine solche analytische Betrachtungsweise ist aber im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht angebracht, weil sich daraus keine in den Vordergrund drängende, für den Endverbraucher ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassbare Beschreibung des Inhalts dieser Dienstleistungen ergibt (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy; GRUR 2012, 1143 Rn. 10 - Starsat; GRUR 2014, 483 Rn. 11 - test), so dass auch unter diesem Gesichtspunkt das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nicht bejaht werden kann.

Vor diesem Hintergrund ist der von Seiten der Markenstelle ausgeführte beschreibende Sachgehalt nicht nahegelegt. Auch handelt es sich bei der Bezeichnung „Bergfried“ nicht um eine allgemein verständliche positiv besetzte Aussage, die etwa in einer typisch werbewirksamen und anpreisenden Art und Weise einen konkreten Sachgehalt und eine werbliche Anpreisung vermittelt. Zudem ist die Bezeichnung kein gebräuchliches Wort, das stets nur als solches und nicht als Herkunftshinweis verstanden werden kann. Vielmehr ist die Wortfolge im Zusammenhang mit den so bezeichneten Dienstleistungen interpretationsbedürftig ohne dass ein beschreibender Sinngehalt eindeutig im Vordergrund steht. Dies führt in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 dazu, dass der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft letztlich nicht abgesprochen werden kann.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Bezeichnung „Bergfried“ zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen unterliegt das Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Hu