



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 558/17

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2016 016 514.2**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Das Wortzeichen

#### **Limmer Kontor**

ist am 8. Juni 2016 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

„Klasse 19:

Steinerne Denkmäler; Beton für Denkmäler; Denkmäler aus Marmor; Denkmäler aus Beton; Denkmäler, nicht aus Metall.

Klasse 35:

Vermietung von Verkaufsständen; Vermietung von Werbematerial; Werbung; Ankleben von Plakaten; Ankleben von Werbeplakaten; Entwicklung von Werbebroschüren; Gestaltung von Reklamesäulen; Gestaltungsdienste in Bezug auf Reklamesäulen; Internetwerbung.

Klasse 36:

Gebäudeverwaltung; Gebäudevermietung; Gebäude bewerten [finanziell]; Verwaltung von Gebäuden; Bewertung von Gebäuden; Leasing von Gebäuden; Vermietung von Gebäuden; Leasing oder Vermietung von Gebäuden.“.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 19, hat - nach vorangegangener Beanstandung vom 22. Juli 2016 - die Anmeldung mit Beschluss vom 10. Februar 2017 unter Verweis auf teilweise zuvor nicht dem Anmelder zur

Kenntnis gegebener Belege zurückgewiesen, da dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Es handele sich um eine sprachüblich gebildete, beschreibende Wortkombination mit der Bedeutung „Kontor oder Dienstleistungserbringungsstätte aus oder in Limmer“.

Die Bezeichnung „Kontor“ werde mittlerweile umfassend zur Bezeichnung von Warenangebots- oder Dienstleistungserbringungsstätten verwendet, was Recherchen belegten. Mit dem Zeichenbestandteil „Limmer“ werde ein im westlichen Teil von Hannover gelegener Stadtteil mit rund 6.000 Einwohnern benannt. Er werde ausweislich der ermittelten Belege ebenfalls vielfach beschreibend eingesetzt.

Die angemeldeten Dienstleistungen könnten sämtlich in einem „Kontor“ angeboten, erbracht, durchgeführt, in Anspruch genommen oder beauftragt werden. Die beanspruchten Waren könnten wiederum aus einem „Kontor“ in „Limmer“ stammen, was der Annahme der für die Eintragung des Anmeldezeichens erforderlichen Unterscheidungskraft entgegenstehe.

Ob an dem Anmeldezeichen darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, könne im Ergebnis offen bleiben.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde vom 11. März 2017, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 13. März 2017, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Februar 2017 aufzuheben.

Zur Begründung trägt er vor, die angemeldeten Waren und Dienstleistungen seien nicht Gegenstand typischer kaufmännischer Handelsgeschäfte eines Kontors, sondern dienten ausschließlich dem Erhalt und der Verwaltung eines denkmalge-

schützten Anwesens, so dass das Anmeldezeichen Unterscheidungskraft besitze und nicht lediglich die mit einem Kontor üblicherweise verbundenen Handels- und Warengeschäfte beschreibe.

Zu den wesentlichen Leistungen, die mit dem Anmeldezeichen verbunden seien, zählten insbesondere die Vermietung und denkmalgerechte Erhaltung der in dem denkmalgeschützten Gebäude „Wunstorfer Straße 35“ befindlichen sechs Wohnungen sowie des zum Denkmal gehörenden Malerwerkstatt-Nebengebäudes und des Gartens. Insoweit sei das Anmeldezeichen in keiner Form beschreibend. Vielmehr würden mit „Kontor“ bezeichnete Räumlichkeiten für kontortypische Handelsgeschäfte genutzt. Hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 19 handele es sich um einen Bauwerksnamen, der ebenfalls schutzfähig sei.

Darüber hinaus begründe die grammatikalisch „falsche“ Formulierung „Limmer Kontor“ statt „Limmersches Kontor“ die Unterscheidungskraft des gegenständlichen Zeichens.

Schließlich habe der angegriffene Beschluss, in dem weitgehend die Begriffe „Kontor“ und „Limmer“ einzeln und nicht wie gefordert in ihrer Gesamtheit geprüft wurden, die in der sprachlichen Gestaltung liegende besondere Unterscheidungskraft übersehen. Wie bei den Begriffen „DIE Limmer Schleuse“ oder „DIE Limmer Kanu Regatta“ würden die angesprochenen Verkehrskreise auch das Anmeldezeichen im Sinne von „DAS Limmer Kontor“ einem bestimmten Anbieter bzw. einer Institution zuordnen können.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde ist unbegründet, da das Deutsche Patent- und Markenamt durch den Beschluss vom 10. Februar 2017 zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen die Anmeldung zurückgewiesen hat.

1. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Anmelder keinen hierauf gerichteten Antrag gestellt hat und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch nicht wegen Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

2. Der Senat sieht davon ab, die Sache wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zurückzuverweisen. Gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG hätte dem Beschwerdeführer vor der Zurückweisung seiner Anmeldung Gelegenheit zur Stellungnahme zu den im Beschluss vom 10. Februar 2017 erstmals genannten Belegen zur Verwendung der Begriffe „Kontor“ und „Limmer“ gegeben werden müssen. Diese Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar. Er wurde durch die Möglichkeit einer Stellungnahme im Rahmen des Beschwerdeverfahrens, von der der Anmelder Gebrauch gemacht hat, geheilt, so dass aus Gründen der Verfahrensökonomie der Senat in der Sache selbst entscheidet.

3. Der Eintragung des beschwerdegegenständlichen Zeichens steht das Schutzhindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 Marken entgegen.

a) Unterscheidungskraft ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer

Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH

GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

b) Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze kommt dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu.

Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen wenden sich vornehmlich an fachlich interessierte Verkehrsteilnehmer.

Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden Wortbestandteilen „Limmer“ und „Kontor“ zusammen. Bei „Limmer“ handelt es sich um einen Stadtteil von Hannover, aber auch um einen Ortsteil der Stadt Alfeld, um einen Ortsteil des Marktes Gangkofen sowie um einen Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen (vgl. hierzu unter [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) - „Limmer“). Ein „Kontor“ bezeichnet das „Büro eines Kaufmanns“. Synonyme hierzu sind „Büro, Niederlassung, Vertretung und Zweigstelle“ (vgl. hierzu unter [www.duden.de](http://www.duden.de) - „Kontor“). Auf die Tatsache, dass der Begriff des „Kontors“ auch noch heutzutage vielfach Verwendung findet, hat das

Deutsche Patent- und Markenamt unter Verweis auf zahlreiche Recherchebelege zutreffend hingewiesen.

In seiner Gesamtheit werden die angesprochenen Verkehrskreise das Anmeldezeichen als rein sachbeschreibende Angabe dergestalt auffassen, dass die solchermaßen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von bzw. in einem Kontor, Büro, einer Niederlassung oder Dienstleistungserbringungsstätte in Limmer vertrieben oder erbracht werden bzw. dort in Auftrag gegeben werden können. Dass der Begriff des „Kontors“ für verschiedenste Dienstleistungen - wie etwa Spirituosenherstellung, Versicherungswesen, Werbung oder Immobilienwesen - aktuell Verwendung findet, hat das Deutsche Patent- und Markenamt überzeugend dargetan. Auch die angemeldeten Tätigkeiten „Vermietung von Verkaufsständen; Vermietung von Werbematerial; Werbung; Ankleben von Plakaten; Ankleben von Werbeplakaten; Entwicklung von Werbebroschüren; Gestaltung von Reklamesäulen; Gestaltungsdienste in Bezug auf Reklamesäulen; Internetwerbung; Gebäudeverwaltung; Gebäudevermietung; Gebäude bewerten [finanziell]; Verwaltung von Gebäuden; Bewertung von Gebäuden; Leasing von Gebäuden; Vermietung von Gebäuden; Leasing oder Vermietung von Gebäuden“ können in einem Kontor in Limmer entweder erbracht, dort in Auftrag gegeben oder von dort aus koordiniert werden. Eine Sachaussage vermittelt die Wortfolge „Limmer Kontor“ ebenso in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 19 „Steinerne Denkmäler; Beton für Denkmäler; Denkmäler aus Marmor; Denkmäler aus Beton; Denkmäler, nicht aus Metall“. Diese können von einem in Limmer ansässigen Kontor vertrieben, betreut oder in einem solchen bestellt werden.

Auf die vom Beschwerdeführer geschilderte konkrete Art der Verwendung des Anmeldezeichens kommt es nicht an. Vielmehr ist im Rahmen der Prüfung der Schutzfähigkeit darauf abzustellen, wie es in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vom überwiegenden Teil des Verkehrs verstanden wird.

4. Der Eintragung der gegenständlichen Wortfolge steht darüber hinaus ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Nach dieser Vorschrift sind u. a. solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Diese Regelung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass sämtliche Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 10. August 2017, 27 W (pat) 515/17 - Cream).

Ortsnamen (wie vorliegend „Limmer“) können u. a. dann Freihaltebedürftig sein, wenn zwischen dem Ort und den Waren bzw. Dienstleistungen ein sachlicher Zusammenhang besteht. Ein solcher kann deshalb zu bejahen sein, weil in dem Ort bereits Unternehmen existieren, der Ortsname positiv besetzte Vorstellungen hervorruft oder andere Anknüpfungspunkte vorhanden sind. So ist zumindest ein künftiges Interesse von Mitbewerbern an der Freihaltung einer geografischen Angabe anzunehmen, wenn sich an dem mit ihr bezeichneten Ort ein Gewerbegebiet oder einschlägige Betriebe befinden. Vorliegend ist dem Beleg „www.wikipedia.org“ (Suchbegriff: „Limmer“) als auch der bereits vom Deutschen Patent- und Markenamt genannten Fundstelle „www.linden-entdecken.de“ zu entnehmen, dass sich in dem hannoverischen Stadtteil „Limmer“ Gewerbebetriebe befinden. Insofern bietet er sich bereits gegenwärtig als Sitz von Unternehmen an, die die angemeldeten Waren und Dienstleistungen herstellen, vertreiben oder erbringen. Zumindest ist jedoch mit einer solchen Möglichkeit auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere des Großraums Hannover, in Zukunft ernsthaft zu rechnen (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 8,

Rdnr. 425). Das Freihaltebedürfnis entfällt auch nicht dadurch, dass es mehrere Orte gleichen Namens gibt, die sich zur Unterscheidung unter Umständen eines Zusatzes bedienen müssen (vgl. hierzu Ekey/Bender/Fuchs-Wisseemann, Markenrecht, 3. Auflage, 2014, § 8 MarkenG, Rdnr. 63 m. w. N.).

Demzufolge muss es Dritten unbenommen bleiben, sich zur Kennzeichnung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen der Wortfolge „Limmer Kontor“ - mithin unter Hinzufügung eines den Ort näher konkretisierenden Zusatzes - zu bedienen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

### **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss steht den 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.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä