



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 508/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die international registrierte Marke IR 1 371 354**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. März 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 - Internationale Markenregistrierung – vom 9. August 2019 des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die in Österreich basisregistrierte und am 27. Juni 2017 nach dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen unter Nummer 1 371 354 international registrierte Wortmarke

## **TIVOLI**

sucht – nach einem im Beschwerdeverfahren am 17. Januar 2022 bei der WIPO erklärten Teilverzicht – noch für folgende Waren um den Schutz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach:

„Klasse 29: Processed fruits and vegetables (including nuts, pulses), namely pineapples, apples, apricots, aronia berries, bananas, barberries, pears, cranberries, dates, dragon fruit, strawberries, goji berries, blueberries, raspberries, ginger, cherries, coconut pulp, currants, lychees, mango, mulberries, papaya, plums, physalis, each as canned or dried fruit, each also as a mixture, succade, candied orange peel, bamboo shoots, kidney beans (Indian beans), lotus roots, okras, pak choi, palm hearts, soybeans, soybean sprouts, asparagus, in each case as preserves and also as a mixture, almonds, cashew nuts, brazil nuts, peanuts, hazelnuts, pecans; processed fungi

Klasse 30: Processed grains, starches for food and goods made thereof, baking preparations and yeast

Klasse 31: Unprocessd oil seeds“.

Die Markenstelle für Klasse 29 - Internationale Markenregistrierung - hat mit Bescheid vom 19. März 2018 festgestellt, der beantragten Schutzerstreckung ständen die materielle Schutzhindernisse nach §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ entgegen. Mit Beschluss vom 9. August 2019 hat die Markenstelle den Schutz schließlich wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ) verweigert.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Eignung von **TIVOLI** als geografische Angabe sei für die verfahrensgegenständlichen Waren, für die die Schutzerstreckung beansprucht werde, zu bejahen. **TIVOLI** sei eine italienische Stadt in der Region Latium mit 57.000 Einwohnern, die rund 30 km nordöstlich von Rom liege. Positive Feststellungen dahingehend, dass dort gegenwärtig Gewerbebetriebe existierten, welche die in Rede stehenden Lebensmittel produzierten, seien nicht erforderlich.

Der touristisch bekannte Ort besitze ein reiches Angebot an Markthändlern, Geschäften, Lokalen und Verarbeitungsgewerbe, was den Schluss zulasse, dass es in **TIVOLI** Möglichkeiten zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben gebe. Angesichts der Größe und der Bedeutung der Stadt sowie den tatsächlichen Gegebenheiten in **TIVOLI** und im Umland liege es nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit, dass sich dort entsprechende Unternehmen ansiedeln könnten. Zudem sei Italien ein nicht unbedeutender Produzent der beanspruchten Erzeugnisse/Lebensmittel für Europa und Deutschland. Es beständen umfangreiche Wirtschafts- und Geschäftsbeziehungen zu Italien. Bei den beanspruchten Waren handele es sich zudem um solche, die praktisch an jedem Ort hergestellt und angeboten werden könnten. Die Nähe von **TIVOLI** zu Rom lasse zudem den Schluss zu, dass der Ort einem nicht unerheblichen Teil der durchschnittlich informierten deutschen Verkehrskreise dem Namen nach bekannt sei und als Name eines italienischen Ortes verstanden werde.

Aus der Schutzunfähigkeit führe nicht heraus, dass **TIVOLI** auch den bekannten Vergnügungspark in Kopenhagen bezeichne und dem Begriff somit auch eine andere Bedeutung zugeordnet werden könne, als der Name einer italienischen Stadt. Bereits eine beschreibende Bedeutung genüge nämlich, um ein Freihaltebedürfnis zu begründen. Ob der Schutzerstreckung darüber hinaus das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe, könne deshalb dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin. Sie macht geltend, dass **TIVOLI** keine geografische Herkunftsangabe i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei, weil die angesprochenen Verkehrskreise **TIVOLI** nicht mit einem italienischen Ort verbänden, von dem überdies nicht zu erwarten sei, dass die beanspruchten Waren von dort stammen könnten.

**TIVOLI** sei für den angesprochenen Verkehr ein generischer Begriff für eine bestimmte Art von Vergnügungsparks. Zwar gehe dieser Begriff auf den Namen der italienischen Stadt zurück. Diese Herkunft des Begriffs **TIVOLI** sei jedoch weitgehend unbekannt. Seine Bekanntheit beruhe vor allem darauf, dass es eine Vielzahl von Vergnügungs- und Veranstaltungsstätten mit dieser Bezeichnung nach dem historischen Vorbild „Jardin-spectacle Tivoli“ von 1795 gebe. Dabei sei das bekannteste **TIVOLI** der Vergnügungspark in Kopenhagen. Wegen dieser vorrangigen Bedeutung stelle praktisch niemand eine Verbindung zwischen dem Namen der in Deutschland wenig bekannten italienischen Stadt und dem Begriff **TIVOLI** her.

Darüber hinaus ließen es die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt Tivoli vernünftigerweise nicht erwarten, dass von dort in absehbarer Zukunft die beanspruchten Waren der Klassen 29, 30, 31 nach Deutschland eingeführt werden könnten. Die traditionelle landwirtschaftliche Produktion von Tivoli betreffe Oliven und Wein, hier vor allem die Pizzutello-Traube, nicht aber die noch beanspruchten Lebensmittel. Die steilen und kalkhaltigen Böden in und um Tivoli lasse deren industrielle landwirtschaftliche Produktion nicht zu.

Der Schutz begehrenden IR-Marke fehle es darüber hinaus nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft, weil dem Wort **TIVOLI** aus den vorgenannten Gründen kein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden könne.

Die IR-Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. August 2019 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache auf der Grundlage des eingeschränkten Warenverzeichnisses für den deutschen Teil der beanspruchten IR-Marke Erfolg.

1. Der Prüfung unterliegt das endgültig formulierte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung vom 17. Januar 2022. In der – wie vorliegend – vorbehaltlos erfolgten Einreichung eines zulässig eingeschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist zugleich der Verzicht auf die nicht mehr enthaltenen Waren zu sehen, der einen Rückgriff auf das frühere Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ausschließt (vgl. BPatG, 30 W (pat) 526/17 – CAN; Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl., § 39 Rn. 2).

## 2. Für die damit beschwerdegegenständlichen Waren

„Klasse 29: Processed fruits and vegetables (including nuts, pulses), namely pineapples, apples, apricots, aronia berries, bananas, barberries, pears, cranberries, dates, dragon fruit, strawberries, goji berries, blueberries, raspberries, ginger, cherries, coconut pulp, currants, lychees, mango, mulberries, papaya, plums, physalis, each as canned or dried fruit, each also as a mixture, succade, candied orange peel, bamboo shoots, kidney beans (Indian beans), lotus roots, okras, pak choi, palm hearts, soybeans, soybean sprouts, asparagus, in each case as preserves and also as a mixture, almonds, cashew nuts, brazil nuts, peanuts, hazelnuts, pecans; processed fungi

Klasse 30: Processed grains, starches for food and goods made thereof, baking preparations and yeast

Klasse 31: Unprocessed oil seeds“

stehen der Erstreckung des Schutzes der international registrierten Marke IR 1 371 354 **TIVOLI** auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland keine Schutzhindernisse entgegen. Insbesondere ist das Zeichen insoweit nicht freihaltebedürftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Ihm kann auch nicht das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft abgesprochen werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind u. a. Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt dabei bereits dann in Betracht, wenn die fragliche Angabe zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen "dienen kann". Es kommt insofern

also allein auf die objektive Eignung der Bezeichnung an, als geographische Herkunftsangabe dienen zu können (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. – DOUBLEMINT; BPatG, 30 W (pat) 549/17 – Wellington). 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). Daher kommt es für die Bejahung eines entsprechenden Schutzhindernisses weder darauf an, ob entsprechende Gewerbebetriebe in dem fraglichen Ort vorhanden sind oder der Verkehr die Bezeichnung **TIVOLI** derzeit als Ortsnamen kennt (vgl. dazu BPatG 30 W (pat) 549/17 - Wellington). Dessen unbeschadet ist im Rahmen einer realitätsbezogenen Prognose unter Berücksichtigung zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen zu untersuchen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist, also bei realitätsbezogener Betrachtungsweise ernsthaft in Betracht kommt (EuGH, a. a. O. Rn. 31-34 – Chiemsee; BGH, GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein; BPatG GRUR 2009, 491, 494 f. – Vierlinden; GRUR 2011 918, 919 – STUBENGASSE MÜNSTER). Insoweit ist maßgeblich, ob angesichts der objektiven Gesamtumstände, insbesondere der wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes und der Infrastruktur der umliegenden Region, die Möglichkeit der Eröffnung solcher Betriebe im Zuge der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung vernünftigerweise zu erwarten oder auszuschließen ist (EuGH a. a. O. – Chiemsee; EuGH GRUR 2018, 1146, Rn. 38 – NEUSCHWANSTEIN; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl. 2021, § 8 Rn. 426-428 sowie 516 mwN).

Während nach früherer deutscher Spruchpraxis besondere Feststellungen erforderlich waren, um von einer künftigen Verwendbarkeit als geographische Herkunftsangabe ausgehen zu können, bedarf es nunmehr nach der Rechtsprechung des EuGH umgekehrt besonderer Anhaltspunkte dafür, dass eine Ortsbezeichnung aus-

nahmsweise nicht geeignet ist, im Verkehr als Angabe über die geographische Herkunft der betroffenen Waren und Dienstleistungen zu dienen (EuGH a. a. O. Rn. 33, 37 – Chiemsee; BGH a. a. O. – Lichtenstein). Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG scheidet somit mit nur dann aus, wenn auszuschließen ist, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen mit dem als solchen erkennbaren Ort vernünftigerweise in Verbindung gebracht werden können (BPatG GRUR 2006, 509, 510 – PORTLAND).

2. An diesen Maßstäben gemessen, ist die Eignung der Bezeichnung **TIVOLI** als geografische Herkunftsangabe für die Waren, für die die Schutzerstreckung für Deutschland nach dem Teilverzicht noch beansprucht ist, zu verneinen.

Wie die Markeninhaberin zutreffend ausführt, bezeichnet **TIVOLI** nämlich nicht nur eine Stadt mit ca. 57.000 Einwohnern in der Region Latium, rund 30 Kilometer nordöstlich von Rom, sondern ist dem inländischen Verkehr auch als Synonym für Vergnügungsparks, insbesondere als **TIVOLI** in Kopenhagen, bekannt. Das Zeichen **TIVOLI** als solches besitzt somit keinen eindeutigen geografischen Aussagegehalt. Zwar kann eine mögliche Mehrdeutigkeit das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG grundsätzlich nicht ausräumen (Ströbele, aaO., § 8 Rn. 523). Allerdings setzt das Freihaltungsbedürfnis auch voraus, dass die Angabe aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise als beschreibende Bezeichnung der beanspruchten Waren verständlich ist und deshalb gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG „im Verkehr“ zur Beschreibung der Waren „dienen kann“ (Ströbele, aaO., § 8 Rn. 520).

Von einem entsprechenden Verkehrsverständnis kann vorliegend indes nicht ausgegangen werden. Der Begriff **TIVOLI** ist aus sich heraus nicht eindeutig als Hinweis auf eine Stadt in Italien zu verstehen. Auch die noch beanspruchten Waren vermögen einen solchen Bezug nicht zu vermitteln, da es sich dabei nicht um Produkte handelt, die typischerweise in Italien angebaut und produziert werden. So ist Italien, insbesondere die Region Latium bzw. der Ort **TIVOLI** nicht dafür bekannt,

dass von dort z.B. Lychees, Mangos, Papayas, Bambussprossen oder Okras stammen bzw. dort verarbeitet werden. In nennenswertem Umfang werden, worauf die Markeninhaberin zutreffend hinweist, ausschließlich Oliven und Wein, insbesondere die Pizzutello-Traube angebaut.

Es liegen auch keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine zukünftige Eignung von **TIVOLI** als geografische Herkunftsangabe für die noch beanspruchten Waren der Klassen 29, 30 und 31 vor. Die steile und felsige Landschaft sowie die kalkhaltige Beschaffenheit des Bodens sind ausgesprochen ungünstige Bedingungen für die Produktion der vorgenannten Waren. Hinzu kommen die sehr periphere Lage der Autobahnkreuze der A24 und ein unzureichendes Eisenbahnnetz (vgl. Anlage 11 zum Schriftsatz vom 30. Dezember 2019). Gegebenheiten, die künftig die Produktion der noch beanspruchten Waren vernünftigerweise erwarten lassen, sind insofern nicht ersichtlich. Ein Verkehrsverständnis von **TIVOLI** als beschreibende Ortsangabe ist auch aus diesem Grund unwahrscheinlich.

Der Verkehr wird die noch beanspruchten Waren auch nicht deshalb mit der Stadt in Verbindung bringen, weil er sie wegen der beiden dort befindlichen, zum UNESCO-Welterbe gehörenden Sehenswürdigkeiten kennt, nämlich der Villa Adriana und der Villa d'Este. Zwar kommt die Eignung, als geografische Herkunftsangabe zu dienen, insbesondere den Namen bekannter Orte zu, bei denen die beteiligten Verkehrskreise eher eine Verbindung zu den beanspruchten Waren herstellen können (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 521). Wie ausgeführt, liegt eine Verbindung der Stadt Tivoli und den noch beanspruchten Waren, trotz der touristischen Bekanntheit, jedoch fern.

Überdies besteht bei Namen von Ländern, Regionen, Großstädten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten eine stärkere Vermutung dafür, dass sie als geografische Herkunftsangabe für zahlreiche Waren ernsthaft in Betracht zu ziehen sind (Ströbele, aaO., § 8 Rn. 521). Das Gebiet in und um die Stadt Tivoli ist hingegen relativ klein, so dass auch dieser Gesichtspunkt, zusammen mit den tatsächlichen Gegebenheiten, gegen eine Eignung und ein Verständnis als geografische Herkunftsangabe für die noch beanspruchten Waren spricht.

Vor diesem Hintergrund ist auch nicht erkennbar, dass und ggf. welche positiv besetzten Vorstellungen der angesprochene inländische Verkehr mit **TIVOLI** verbindet und auf die beanspruchten Waren übertragen könnte. Bei dieser Sachlage fehlen ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme einer Eignung des Wortes **TIVOLI** als geografische Herkunftsangabe.

3. Dem Zeichen **TIVOLI** fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich – wie ausgeführt - nicht um eine Angabe, die einen beschreibenden Begriffsgehalt aufweist, welcher bei einer Verwendung der Marke für die beanspruchten Waren ohne weiteres als solcher erfasst wird. Da es sich bei den noch beanspruchten Waren nicht um typisch italienische Produkte handelt, wird der Verkehr **TIVOLI** nicht ohne weiteres als beschreibenden geografischen Herkunftshinweis verstehen. Ein auf der Hand liegender, beschreibender Bedeutungsgehalt ergibt sich auch nicht, wenn **TIVOLI** als Hinweis auf einen Vergnügungspark wahrgenommen wird.

Da es sich bei **TIVOLI** auch sonst nicht um ein im Bereich der beanspruchten Waren bekanntes, beschreibend verwendetes Wort handelt, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der angemeldeten Marke für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich und von der Markenstelle auch nicht aufgegriffen worden. Der Beschwerde der Markeninhaberin ist daher stattzugeben.

Hacker

Merzbach

Weitzel

Wei