



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 58/22

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. Juli 2024

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 1 548 126

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Juli 2024 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 13. Mai 2020 international registrierte Wortmarke 1 548 126

ZÜRICH

sucht in der Bundesrepublik Deutschland um Schutz nach für die Waren der

Klasse 25: Headgear, specifically caps; clothing, specifically belts, neck scarves, socks; footwear, specifically shoes, low shoes, lace shoes, flat shoes, slippers, deck shoes, slippers, flip flops, sandals, wooden shoes, boots; parts and accessories for all the aforesaid products, included in this class, in particular insoles, soles, cover soles, molded soles for shoes, heel wedge and wedge soles for shoes, cork soles, sole strips for repairing wedges, shoe sole sheets, intermediate shoe sole sheets, toe separator straps for sandals, covers and fabric covers for shoe insoles.

Die Markenstelle für Klasse 25 - Internationale Markenregistrierung - des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke mit Beschlüssen vom 30. Juni 2021 und vom 3. August 2022, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert, da es sich bei ihr um eine freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handele. Zürich sei der Name der größten Stadt in der Schweiz und stehe zudem für den gleichnamigen Kanton. In einer für Industrie und Gewerbe geeigneten Stadt wie Zürich bzw. einem Kanton mit einem der höchsten Bevölkerungsanteile der Schweiz und guter Infrastruktur lägen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die eine beschreibende Verwendung als Herkunftsangabe als völlig unwahrscheinlich erscheinen ließen. Zu der im

Erinnerungsverfahren geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung hat die Markenstelle ausgeführt, dass aus den hierzu von der IR-Markeninhaberin vorgelegten Unterlagen, die sich ohnehin nur auf Schuhe bezögen, nicht hervorgehe, dass sich die Marke „Zürich“ für die beanspruchten Waren der Klasse 25 vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Schutzerstreckung infolge ihrer Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt habe. Der IR-Marke sei daher der Schutz zu verweigern.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin, mit der sie beantragt:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juni 2021 und vom 3. August 2022 werden aufgehoben.

Sie ist der Auffassung, dass das um Schutz nachsuchende Zeichen keine beschreibende Angabe darstelle. Für die Prüfung, ob die Voraussetzungen für das Eingreifen eines absoluten Eintragungshindernisses vorlägen, seien alle Umstände des Einzelfalls wie die Natur der gekennzeichneten Waren, der Ruf des fraglichen geografischen Ortes besonders in der betroffenen Branche, seine Bekanntheit bei den angesprochenen Verkehrskreisen, die Gepflogenheiten der Branche und die Frage zu berücksichtigen, inwieweit die geografische Herkunft der fraglichen Waren in den Augen der beteiligten Verkehrskreise für die Beurteilung ihrer Qualität oder sonstigen Merkmale relevant sein könne. Zürich werde weder mit Mode, mit Textilwirtschaft oder gar mit Schuhwaren tatsächlich in Verbindung gebracht. Es bestünden auch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich dies in Zukunft in ausreichendem Maße ändere. Es bleibe offen, welche Eigenschaft hier im Raum stehen sollte, die mit der Stadt Zürich und den betroffenen Waren verbunden werde. Jedenfalls stehe der Begriff „ZÜRICH“ nicht für einen konkreten Bekleidungs- oder Schuhstil. Die Rechercheunterlagen des DPMA und auch des Senats belegten keine relevante Herstellung und auch keinen relevanten Vertrieb von Schuhwaren in Zürich oder der

Schweiz. Die Frage, ob davon vernünftigerweise in der Zukunft ausgegangen werden könne, könne nicht ohne Berücksichtigung der derzeitig dort vorzufindenden wirtschaftlichen Bedingungen beurteilt werden. Ein Ansiedlungsszenario sei aber nicht wahrscheinlich. Es sei zwar denkbar, dass in Zürich theoretisch eine relevante und aussagekräftige Produktion der betroffenen Waren in Klasse 25 künftig aufgenommen werden könne, doch sei dies solange unerheblich, wie es sich um eine Erwägung handle, die auf jeden Ort auf dieser Welt in gleicher Weise zutreffen könne. Vielmehr ergebe sich aus der „Chiemsee“-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass für eine solche zukünftige Entwicklung tatsächliche Anhaltspunkte bestehen müssten. Solche seien bezogen auf den Ort Zürich nicht ersichtlich. Die westliche Schuhproduktion habe sich insbesondere wegen des Lohnniveaus überwiegend nach Asien verlagert. Es sei nicht ersichtlich, warum die Stadt oder der Kanton Zürich eine florierende Schuhproduktion zu erwarten haben sollten. Die Schweiz und insbesondere die Metropolregionen verfügten über ein überdurchschnittlich hohes Lohnniveau. Eine wettbewerbsfähige Massenproduktion von Schuhen „Made in Zürich“ sei aus kaufmännischer Sicht also nahezu aussichtslos und eben gerade nicht vernünftigerweise zu erwarten.

Den Rechercheunterlagen ließen sich keine spezifischen Eigenschaften entsprechender Waren entnehmen, sie deuteten allenfalls auf einige wenige Bekleidungs- und Schuhgeschäfte hin, bei denen „Zürich“ lediglich beschreibend zur Bezeichnung der Örtlichkeit bzw. der Adresse des Ladengeschäfts benutzt werde. Der geografische Ort, an dem der Verbraucher die Ware kaufe, sei aber kein Merkmal der Ware. Der Vertriebsort der Ware sei vielmehr für ihre Eigenschaften oder Merkmale belanglos, insbesondere in Fällen, in denen Verbraucher davon ausgehe, dass die Herstellung der Ware in einem anderen Land erfolgt sei. Ohnehin könne aber eine solche beschreibende Benutzung der Ortsangabe auf Basis einer Marke „ZÜRICH“ nicht untersagt werden, so dass sich hieraus kein Freihaltebedürfnis ableiten lasse. Der Umstand, dass geläufige Waren in einer Großstadt angeboten und vertrieben würden, machten daher im Regelfall diesen Ort noch nicht zu einer beschreibenden

geografischen Herkunftsangabe. Ausnahmen könnten sich allenfalls bei einer branchenbezogenen speziellen Wertschätzung des Vertriebsorts ergeben. Der Begriff „ZÜRICH“ rufe aber keine positiv besetzte Vorstellung im Hinblick auf die Waren der Klasse 25 hervor. Weder stammten die Grundstoffe für die Waren der Klasse 25 aus Zürich, noch stelle der Verkehr diesbezüglich einen ideellen Bezug zwischen Zeichen und Waren her. Zürich verfüge insbesondere nicht über den Nimbus eines bekannten Ortes, der sich auf die Waren der Klasse 25 erstrecken würde. Auch verbinde der Verkehr mit der Stadt „Zürich“ keinen bestimmten Lebensstil, ein besonderes Flair oder Tradition oder Modernität.

Die Eintragungsfähigkeit werde schließlich auch durch die bisherige Rechtsprechung und die Eintragungspraxis des DPMA und des EUIPO bestätigt. Insbesondere belegten die bereits erfolgten Eintragungen bzw. Schutzgewährungen der IR-Marke in Dänemark, Frankreich, Spanien, Schweden, Großbritannien und USA deren Schutzfähigkeit.

Die im Rahmen des amtlichen Erinnerungsverfahrens geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG hat die IR-Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren zuletzt nicht mehr weiterverfolgt.

Der Senat hat zusammen mit der Terminladung vom 24. Juni 2024 und mit Schreiben vom 15. Juli 2024 Rechercheunterlagen übersandt und weitere Rechercheergebnisse in der mündlichen Verhandlung übergeben und besprochen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg.

Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass die angemeldete Bezeichnung **ZÜRICH** für die beanspruchten Waren nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, da sie zur Bezeichnung eines Merkmals der Waren, nämlich ihrer geografischen Herkunft dienen kann. Der Internationalen Registrierung ist deshalb nach §§ 107, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6 *quinquies* B Nr. 2 PVÜ der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder 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 Bestimmung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die ein Merkmal oder mehrere Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten bleiben (vgl. EuGH GRUR 2011, 1035 Rn. 37 - Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 13 f. - Black Friday; GRUR 2017, 186 Rn. 38 - Stadtwerke Bremen).

Ob ein Zeichen oder eine Angabe beschreibend ist, bestimmt sich nach dem Verständnis der Verkehrskreise, die als Abnehmer oder Interessenten der betroffenen Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 29 - Chiemsee; BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 14 - Black Friday). Dabei ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise zum Anmeldezeitpunkt abzustellen (vgl. EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 2004, 682 Rn. 23 bis 25 - Bostongurka;

BGH GRUR 2017, 186 Rn. 38 - Stadtwerke Bremen). Hierbei kann auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 8 Rn. 550).

Ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommt 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 geografische Herkunftsangabe dienen zu können (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 – Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. – DOUBLEMINT). 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 derzeit als Ortsnamen kennt und ob er diesen Ort mit den beanspruchten Waren in Verbindung bringt (vgl. dazu BPatG, Beschluss vom 04.04.2019, 30 W (pat) 549/17 – Wellington; Beschluss vom 01.08.2016, 25 W (pat) 98/14 – MITO). 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 2011, 918 – STUBENGASSE MÜNSTER; GRUR 2009, 491 – Vierlinden). 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 in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 530 ff.).

Nach der Rechtsprechung des EuGH bedarf es besonderer Anhaltspunkte dafür, dass eine Ortsbezeichnung ausnahmsweise nicht geeignet ist, im Verkehr als Angabe über die geografische 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 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. Ausgehend von diesen Grundsätzen kann der um Schutz nachsuchenden Bezeichnung **ZÜRICH** die Eignung als geografische Herkunftsangabe für die hier in Rede stehenden Waren vernünftigerweise nicht abgesprochen werden. Die gegenteilige Auffassung der IR-Markeninhaberin vermag in keinem Punkt zu überzeugen.

a. Bei der Beurteilung des Verständnisses des Zeichens ist hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 25 neben dem Fachhandel in der Bekleidungs- und Schuhbranche auf den Endverbraucher abzustellen.

b. **ZÜRICH** ist die größte Stadt der Schweiz, politische Gemeinde sowie Hauptort des gleichnamigen Kantons. Die Stadt Zürich ist mit knapp 435.000 Einwohnern (Stand Ende 2020) bzw. 448.000 Einwohnern (Stand: Juni 2024) die bevölkerungsreichste Stadt der Schweiz. Das Umland ist – wie die Stadt - dicht besiedelt; die städtische Bebauung und Infrastruktur setzt sich im Nordosten und Nordwesten der Stadt sowie entlang des Zürichsees nahtlos fort. In der Agglomeration Zürich leben etwa 1,45 Millionen Menschen (Stand 2022), ein Sechstel der Schweizer Bevölkerung. Der Bezirk Zürich ist mit dem Stadtgebiet identisch. Die Stadt liegt im östlichen Schweizer Mittelland, an der Limmat am

Ausfluss des Zürichsees. Die Stadt erlebte im Industriezeitalter ihren Aufstieg zur heutigen Wirtschafts- und Finanzmetropole der Schweiz und zur Global City. Mit ihrem Hauptbahnhof, dem größten Bahnhof der Schweiz, und dem Flughafen (auf dem Gebiet der Gemeinde Kloten) ist die Stadt Zürich ein kontinentaler Verkehrsknotenpunkt. Aufgrund der ansässigen Großbanken und Versicherungen ist sie ein internationaler Finanzplatz und der größte Finanzplatz der Schweiz. Zürich gilt als „das“ Wirtschaftszentrum der Schweiz. Daneben beherbergt die Stadt mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und der Universität Zürich die zwei größten universitären Hochschulen der Schweiz. Trotz der vergleichsweise geringen Einwohnerzahl wird Zürich zu den Weltstädten gezählt. Zürich ist zudem das wichtigste Zentrum der Schweizer Medien- und Kreativbranche. Mit seiner Lage am Zürichsee, seiner gut erhaltenen mittelalterlichen Altstadt und einem vielseitigen Kulturangebot und Nachtleben ist es zudem ein Zentrum des Tourismus. Seit vielen Jahren schon gehört Zürich zu den lebenswertesten Städten und ist zugleich mit den höchsten Lebenshaltungskosten weltweit gelistet. Im Global Liveability Index 2024 liegt Zürich auf Rang 3, hinter Wien und Kopenhagen. Nach Monaco und Genf ist sie die Stadt mit der dritthöchsten Millionärsdichte weltweit (vgl. Artikel aus Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Stichwort: Zürich sowie Portal der Stadt Zürich unter www.stadt-zuerich.ch).

Dass der angesprochene inländische Verkehr den Städtenamen Zürich kennt, stellt die Beschwerdeführerin nicht in Abrede.

c. Bei Namen von Ländern, Regionen, Großstädten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten besteht eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass sie als geografische Herkunftsangaben zur freien Verwendung für nahezu alle Waren und Dienstleistungen benötigt werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 17.02.2011, 27 W (pat) 518/10 – Madrid; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 553). Diese Regelvermutung greift bei **ZÜRICH** für die hier in Rede stehenden Waren angesichts der oben dargestellten objektiven Gesamtumstände, insbesondere der Bedeutung des Ortes und der Infrastruktur der Region ohne weiteres ein.

Tatsächlicher Anhaltspunkt für die Eignung des Städtenamens **ZÜRICH** zur Beschreibung der geografischen Herkunft der Waren ist vorliegend aber ohnehin der Umstand, dass dort bereits einschlägige Herstellungs- und Vertriebsunternehmen existieren (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 547). Denn die Rechercheergebnisse des Senats belegen, dass mit der geografischen Angabe **ZÜRICH** bereits auf die Herkunft von Schuhen und Bekleidung hingewiesen wird.

So hat beispielsweise die Firma „On AG“, ein Schweizer Unternehmen, das sich auf das Design und die Entwicklung von Laufschuhen spezialisiert hat, ihren Sitz in Zürich. Dieses Unternehmen wird regelmäßig mit „Der Zürcher Schuhhersteller“ beschrieben. Auch weitere exklusive Schuhhersteller sind in Zürich ansässig, wie das Schweizer Familienunternehmen Benci Brothers, das u. a. in seinem Flagship-Store in Zürich rahmengenähte Luxuschuhe anbietet. Die Schuhmanufaktur



„Altmeyer & Sons“ wirbt zusammen mit ihrem Logo, in dem sich die Angabe „Zürich – 2015“ befindet, für die hohe Qualität ihrer Produkte. Die



Modeprodukte von „Pavone Zurich“ werden beschrieben mit „Designed in Zurich Handcrafted in Italy“. Die Kleidermanufaktur SNE in Zürich bewirbt ihre Produkte wie folgt: „Alle Kleider werden im Herzen von Zürich entworfen und mit Liebe hergestellt. In hochwertiger Verarbeitung entstehen aus feinsten Schweizer Jerseystoffen langlebige und funktionale, edle und alltäglich tragbare Lieblingsstücke, die über mehrere Saisons immer wieder neu kombiniert werden können.“.

Zudem vereint die im Jahr 2018 gegründete Initiative „Made in Zürich“ bereits über 160 urbane Produzentinnen, Produzenten und Supporter jeglicher Couleur. Zu dieser Initiative ist Folgendes zu lesen: *„Wir sind überzeugt, dass in einer aktiven und pulsiven Stadt die Produktion von Gütern wieder einen größeren Stellenwert erhalten soll und erhalten wird. Die Stadt ist im Umbruch: Retailflächen schwinden, Büros stehen leer. Die Produktion ist im Umbruch: Digitalisierung & Automatisierung erlauben dezentrale Herstellung und kürzere, geschlossene Produktionsketten auf kleineren Flächen, näher am Konsumenten. Die Artisanalisierung andererseits macht die Produktion zum Teil des Produkterlebnisses und stellt sie ins Zentrum der Wertschöpfung. Es macht (wieder) Sinn, in der Stadt zu produzieren. Die «Made in Zürich Initiative» ist eine Plattform, welche «urbane Produktivisten» jeglicher Couleur vereinigt – von Mode- und Möbelmachern, Seifensiedern und Foodkönigen bis zu High-Tech-Firmen und Industriebetrieben – unter einem Label, welches mit Stolz getragen werden kann. Für Produkte, die in Zürich hergestellt werden, schaffen wir mit «Made in Zürich» eine offizielle Herkunftsbezeichnung. Wer wir sind: 1. Wir sind Unternehmen vom Kleinst- bis zum Industriebetrieb, die in der Stadt Zürich etwas produzieren, montieren, reparieren oder in Stand halten, sowie Personen, Unternehmen oder Institutionen, welche die urbane Produktion in Zürich ideell und/oder finanziell fördern. 2. Wir stehen ein für qualitativ hochstehende Güter und Leistungen und sind überzeugt, dass solche in der Stadt Zürich entwickelt, hergestellt und angeboten werden können und sollen. 3. Wir sind der Meinung, dass eine lebendige Stadt aktive Produzierende braucht und verstehen den Produktionsstandort Stadt Zürich als Anreiz und Verpflichtung zu Nachhaltigkeit, Innovation und Exzellenz. Mitglied werden kann, wer den Vereinszweck unterstützt. Auch wer selbst nicht produziert, kann Teil des Netzwerks werden. Unter Produktion verstehen wir die physische Verarbeitung und Herstellung von Waren und Gütern – dies kann handwerklich oder industriell sein.“*. Als Mitglied bei dieser Initiative werden im Bereich „Textilien und Mode“ neben den sog. Supportern auch zahlreiche Produzenten und Produzentinnen aufgeführt, wie z. B. camaleon, Luzi de Beaufort, Oxblood (Hatmaker Zürich), Saryta Bikini Atelier, Atelier Debü (Schneiderei/Gewandmeisterei), MARKANT

– Kleidermanufaktur für Männer, paradis collections, Grossfeld Design, Sichtschicht, Viana Zürich.

Der Einwände der Beschwerdeführerin, die Schuh-Manufakturen ließen zum Teil in anderen Ländern produzieren, die vorgenannten Textil- und Schuhfirmen seien sehr klein bzw. unbedeutend und wegen der hohen Lohn- und Lebenshaltungskosten in und um Zürich sei nicht mit einer Ansiedlung von großen Herstellerfirmen in relevantem Ausmaß zu rechnen, weil insbesondere eine Massenproduktion von Schuhen nicht wettbewerbsfähig sei, verfangen nicht.

Hierzu ist zunächst anzumerken, dass der gesamte Vortrag der IR-Markeninhaberin es jedenfalls nicht zwingend ausschließt, dass sich ein größeres Gewerbe in Zürich (wieder) ansiedeln ließe. Letztlich kommt es aber hierauf nicht an. Denn die Annahme einer beschreibenden geografischen Herkunftsangabe setzt keine Ansiedlung von Großunternehmen oder eine industrielle (Massen)Produktion voraus. Vielmehr ist für den angesprochenen Verkehr gerade bei handwerklich produzierten Schuh- und Bekleidungsprodukten die geografische Herkunft ein wichtiges Merkmal, weil damit Qualität, Langlebigkeit und durchaus auch Nachhaltigkeit verbunden wird. Darüber hinaus können geografische Herkunftsangaben neben dem Ursprungsort der Ware, d. h. dem Ort ihrer Herstellung, auch den Ort des Entwurfs einer Ware (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 36 – Chiemsee; Wirtz in Ingerl/Rohnke/Nordemann/Wirtz, MarkenG, 4. Auflage, § 8 Rn. 236) oder den Ort des Unternehmenssitzes bezeichnen. Ortsangaben, die Verbraucher auf andere Art und Weise beeinflussen können, insbesondere durch positiv besetzte Vorstellungen wie einen bestimmten Lebensstil, Flair, Tradition oder Modernität, sind ebenfalls freihaltebedürftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Gerade weil Zürich für Hochpreisiges bzw. Exklusives steht – wie die Verwendungsbeispiele eindrucksvoll belegen und im Übrigen die Beschwerdeführerin durch ihren Vortrag zu Zürich selbst nahelegt – , wird der Verkehr mit der Angabe **ZÜRICH** positive Vorstellungen – eben Qualität, Luxus und Exklusivität – in Bezug auf die hier beanspruchten Waren verbinden.

Da Herstellungsunternehmen für die hier in Rede stehenden Produkte in Zürich tatsächlich bestehen und die beteiligten Verkehrskreise bzw. zumindest der Handel den Ort mit den beanspruchten Produkten in Verbindung bringen, kann **ZÜRICH** diesbezüglich zur Bezeichnung der geografischen Herkunft dienen. Jedenfalls aber kann nach dem Vorgesagten vernünftigerweise die Möglichkeit der Eröffnung entsprechender Herstellungsunternehmen nicht ausgeschlossen werden.

d. Die IR-Markeninhaberin kann sich nicht darauf berufen, die beschreibende Verwendung der Ortsangabe „Zürich“ als Bezeichnung der Örtlichkeit bzw. der Adresse des Ladengeschäfts bleibe den Mitbewerbern unbenommen, womit sie auf § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG Bezug nehmen dürfte. Diese Argumentation verkennt den unterschiedlichen Regelungsgehalt des Eintragungsverbots des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einerseits und der Schutzschränken des § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG andererseits. Die Eintragung einer für sich gesehen unmittelbar beschreibenden Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann in keinem Fall durch § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ermöglicht werden (vgl. EuGH GRUR 2011, 1035 Rn. 61 - Agencja Wydawnicza Technopol/HABM [1000]; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 448; Wirtz in Ingerl/Rohnke/Nordemann/Wirtz, a. a. O., § 8 Rn. 202); vielmehr steht einer solchen Eintragung stets das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwingend entgegen (BPatG GRUR 2000, 149 – WALLIS).

3. Die Frage, ob auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

4. Aus der Eintragung bzw. Schutzerstreckung für die IR-Marke in anderen Staaten – nämlich Dänemark, Frankreich, Spanien, Schweden, Großbritannien und USA – kann die Beschwerdeführerin schließlich keinen Anspruch auf Schutzgewährung ableiten.

Denn Voreintragungen führen ebenso wie vorhergehende Schutzrechtserstreckungen weder für sich genommen noch in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung bzw. Schutzgewährung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage. Die Beurteilung ist allein anhand des Gesetzes und nicht auf Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis vorzunehmen (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163 Rn. 39 – Terranus; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 30 – HOT). Ausländische Voreintragungen oder Schutzrechtserstreckungen identischer Marken haben hinsichtlich der Schutzfähigkeit im Inland weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 83 ff. und 90 ff.), zumal es auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise ankommt. Im Übrigen stehen den vorgenannten Schutzgewährungen bzw. Eintragungen auch endgültige Schutzverweigerungen, nämlich bisher in der Türkei und Kanada, gegenüber. Zudem hat die IR-Markeninhaberin einen Verzicht auf eine Schutzrechtserstreckung für die Schweiz erklärt.

Auch die zitierten nationalen und europäischen Entscheidungen sowie einige Voreintragungen zu verschiedenen – vermeintlich vergleichbaren – Städtenamen führen aus den vorgenannten Gründen zu keinem für die IR-Markeninhaberin günstigeren Ergebnis. Vielmehr hat die nach den rechtlichen Vorgaben vorgenommene Prüfung im vorliegenden Fall ergeben, dass das um Schutz nachsuchende Zeichen bei realitätsbezogener Betrachtung als geografische Herkunftsangabe für die hier in Rede stehenden Waren dienen kann und damit nicht schutzfähig ist.

Eine Schutzgewährung ist nach alledem nicht möglich, so dass die Beschwerde erfolglos bleiben muss.

Rechtsmittelbelehrung

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt