



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 33/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. Dezember 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 054 117 – S 218/13 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

HERZO

ist am 16. Oktober 2012 unter der Nummer 30 2012 054 117 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet und am 8. November 2012 eingetragen worden für Waren der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten; Taschen (soweit in Klasse 18 enthalten) und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, soweit in Klasse 18 enthalten; Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Tragetaschen, Reisetaschen, Sporttaschen und -beutel, soweit in Klasse 18 enthalten, Matchbeutel, Rucksäcke, Schultaschen, Gürteltaschen, Kultur-

beutel, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportgeräte, Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); Spielbälle, Golfbälle; Schienbeinschützer, Knie-, Ellenbogen- und Knöchelschützer für Sportzwecke; Sporthandschuhe (soweit in Klasse 28 enthalten); Tennis-, Cricket-, Golf-, Hockey-, Tischtennis-, Badminton- und Squash-Schläger; Taschen für Sportgeräte, die an die aufzunehmenden Gegenstände angepasst sind; angepasste Taschen und Hüllen für Tennis-, Tischtennis-, Badminton-, Squash-, Cricket-, Golf- und Hockeyschläger; Roll- und Schlittschuhe, Inline Skates, Tischtennis-Tische und -Netze.

Am 24. Juli 2013 hat die Beschwerdegegnerin die Löschung der angegriffenen Marke wegen Schutzhindernissen gemäß § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beantragt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, sie sei die zweitgrößte Sportartikelherstellerin der Welt, die auf die Gründung durch Adi Dassler zurückgehe und ihren Firmensitz seit Jahrzehnten im jüngsten Stadtteil „Herzo Base“ in Herzogenaurach habe. Die Antragsgegnerin, eine ebenso bedeutende Sportartikelherstellerin, die von D1..., dem Bruder von D..., gegründet worden sei, sei ebenfalls dort ansässig. Die angegriffene Marke sei sowohl die bekannte und geläufige Abkürzung für die Stadt „Herzogenaurach“ als auch für deren jüngsten Stadtteil „Herzo Base“ und damit eine freihaltungsbedürftige geografische Angabe. Die Stadt Herzogenaurach sei zum Synonym für die dort als führende und international bekannte Sportartikelhersteller ansässigen Verfahrensbeteiligten geworden, die wiederum dazu beitrügen, dass „HERZO“ als Hinweis auf diese Stadt verstanden werde. Dabei komme es ausschließlich auf den Ver-

ständnishorizont des Verkehrskreises aus dem Raum Herzogenaurach an. Das Markenwort werde von zahlreichen Gewerbetreibenden branchenübergreifend als Abkürzung für den Ortsnamen oder den Stadtteil verwendet. Wegen der Einzelheiten der vorgelegten Internetrecherche vom 24. Juli 2013 wird auf die Seiten 5 bis 9 der Begründung des Löschungsantrags nebst Anlagen LSG 4 und LSG 5 Bezug genommen. Selbst die Markeninhaberin benutze „HERZO“ als geografische Angabe, wenn sie ihr Ladengeschäft in Herzogenaurach „PUMA Outlet Herzo“ nenne. Ferner sei sie Namensgeberin der Triathlonveranstaltung in Herzogenaurach unter der Bezeichnung „PUMA HERZOMAN“, wobei das Element „HERZO“ über den Veranstaltungsort informiere. Auch die Stadt setze das Markenwort nur ein, wenn ein Bezug zu Herzogenaurach bestehe. Die für die Antragsgegnerin geschützten Waren verbinde der Verkehr mit den in „Herzo“ ansässigen Sportartikelfirmen. Da es in Herzogenaurach auch Factory-Outlets anderer bekannter Sport- und Modefirmen sowie Einzelhandelsgeschäfte mit Sportartikeln und Modewaren gebe, bestehe schon gegenwärtig das konkrete Bedürfnis dieser Gewerbetreibenden, auf die Herkunft ihrer Waren und Dienstleistungen mit Hilfe der angegriffenen Marke hinweisen zu können. Ferner sei ernsthaft mit einer fortschreitenden Entwicklung der Sportartikel- und Bekleidungsbranche in Herzogenaurach zu rechnen, zumal sich das Areal mit den Fabrikverkaufsstellen derzeit noch in der Entwicklungs- und Wachstumsphase befinde. Auch die Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken sei der Meinung, dass „Herzo“ ohne Beifügung eines unterscheidungskräftigen Zusatzes nicht schutzfähig sei.

Die Antragsgegnerin hat am 26. September 2013 dem Löschungsantrag, den sie mit einem am 9. August 2013 abgesandtem Übergabeeinschreiben erhalten hat, widersprochen mit der Begründung, die Streitmarke sei ein kurzes, prägnantes, von den Wörtern „HERZ“ oder „HERZOG“ abgeleitetes Fantasie- oder Kunstwort. Es sei ohne die typischen Endungen -hausen, -dorf, -stedt, -stadt, -berg, -burg, -heim, -eck, -bruch- oder -feld keine erkennbare Ortsbezeichnung. Der Stadtname Herzogenaurach werde auch mit „Herz“, „Herzi“, „Aurach“ oder „H'aurach“ abgekürzt. Angesprochener Verkehr sei die Bevölkerung des gesamten Bundesgebiets.

Eine Abkürzung für Herzogenaurach wäre „HA“. Der Ortsname sei auch für Internetadressen nicht zu lang, wie „www.gymnasium-herzogenaurach.de“, „www.freibad-herzogenaurach.de“ und „www.fachklinik-herzogenaurach.de“ zeigten. Nicht nur die Wort-/Bildmarke  (30472966) sei registriert worden, sondern auch die Stadtverwaltung Herzogenaurach habe am 6. August 2014 mehrere Herzo-Wortmarken (Herzo, 30 2014 005 516.3; herzo, 30 2014 005 515.5; Herzo, 30 2014 005 516.3) und die Wort-/Bildmarke  (30 2014 005 517.1) angemeldet. Zudem seien Wortmarken eingetragen worden, deren erster Bestandteil – wie bei „HERZO“ – mit Ortsbezeichnungen übereinstimme, z. B. „Hanno“ (517899 u. 765472), „Lichten“ (302013046115) und „Münch“ (432544).

Mit Beschluss vom 27. August 2015 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA die Eintragung der angegriffenen Marke wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, für § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG genüge es, wenn ein warenbeschreibender Begriff nur von den am Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen erkannt werde. Das Markenwort sei, wie die Antragstellerin überzeugend belegt habe, sowohl in der Werbesprache als auch in Internetveröffentlichungen der unterschiedlichsten Fachbereiche eine überaus gängige Kurzbezeichnung der Stadt Herzogenaurach, die vor allem durch die beiden am Verfahren beteiligten, dort ansässigen großen und weltweit tätigen Sportartikelhersteller bekannt sei, die vor Ort auch so genannte Flagship-Stores betrieben. Darüber hinaus existierten dort unbestrittenermaßen zahlreiche Outlet-Stores und sonstige Einzelhandelsgeschäfte im Bekleidungs- und Sportartikelsegment. Ein markenrechtlich erheblicher Teil des von den Waren der Klassen 18, 25 und 28 angesprochenen Verkehrs könne die Streitmarke daher als leicht verständlichen Hinweis darauf auffassen, dass diese in Herzogenaurach hergestellt bzw. dort oder von dort aus vertrieben würden. Es sei zudem ernsthaft damit zu rechnen, dass die verfahrensgegenständliche Kurzbezeichnung von Gewerbetreibenden benötigt werde, um in wer-

beüblicher Form auf die geografische Herkunft der fraglichen Waren hinzuweisen. Die im Bescheid der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken vom 7. Juli 2014 niedergelegte Rechtsauffassung, dass eine Gesellschaft namens „Herzo GmbH“ firmenrechtlich ohne unterscheidungskräftigen Zusatz nicht in das Handelsregister eingetragen werden könne, stütze ihre Sichtweise zwar tendenziell, könne aber für die markenrechtliche Beurteilung des Begriffs „HERZO“ nicht maßgeblich sein. Dies gelte auch für den Umstand, dass die Stadt Herzogenaurach im August 2014 drei Marken mit diesem Bestandteil zum Teil auch für Waren der Klassen 18, 25 und 28 angemeldet habe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie wiederholt ihre Argumentation im patentamtlichen Lösungsverfahren und legt ergänzend ein Gutachten des Instituts für Demoskopie Allensbach vom 30. März 2016 mit Ergebnissen einer Repräsentativ-Befragung im Februar/März 2016 zum Verständnis der Bezeichnung „HERZO“ vor (Anlage BF1, Bl. 39 GA). Daraus ergebe sich, dass 94 % der deutschen Bevölkerung und 87 % der Bevölkerung in Bayern mit dem Begriff „HERZO“ nichts verbänden. Lediglich 2 % der deutschen Bevölkerung und 5 % der Bevölkerung in Bayern hätten einen Bezug zur Stadt Herzogenaurach hergestellt, der sich in einer Assoziierung mit Unternehmen erschöpft habe. Sie ist daher der Ansicht, „HERZO“ werde weder vom Fachverkehr noch vom Durchschnittsverbraucher als allgemein bekannte Abkürzung für Herzogenaurach verstanden. Da in der Stadt Herzogenaurach über 1.880 Gewerbetreibende ansässig seien, rechtfertigten die Recherchebelege der Antragstellerin weder nach Anzahl noch nach Inhalt den Schluss, dass „HERZO“ eine allgemeingültige oder gar offizielle Abkürzung des Stadtnamens sei. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlagen 1 bis 13 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 2. März 2017 (Bl. 250 - 275 GA) Bezug genommen. Bei einer im Verkehr überwiegend unbekanntem geografischen Herkunftsangabe sei das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses besonders festzustellen (BPatGE 15, 214 – Apia). Im Beschluss zum Wortzeichen „Salva“ (26 W (pat) 520/10) habe das BPatG trotz der gleichnamigen Ortschaft in

Rumänien eine geografische Herkunftsangabe verneint, weil der inländische Verkehr den Ort nicht kenne.

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 27. August 2015 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Ferner regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Frage an, ob im Rahmen von § 8 Abs. 2 Nr. 3 Markengesetz ein etwaiger Ortsbezug den Produktbezug ersetzen oder überflüssig machen könne.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt über ihre bisherige Argumentation im Amtsverfahren hinaus die Auffassung, das demoskopische Gutachten, dessen Verwertung sie widerspreche, sei von seinen Fragestellungen her ein völlig untaugliches Beweismittel, weil die falschen Verkehrskreise befragt und die untrennbare Verbindung zwischen Waren und Zeichen außer Acht gelassen worden seien. In insgesamt über 50 Fundstellen werde „Herzo“ von Gewerbetreibenden, Vereinen und Bürgern in und um Herzogenaurach branchen- und bereichsübergreifend als Abkürzung für „Herzogenaurach“ verwendet. Unter dem Stichwort „HERZOcity“ hätten sich zudem über 160 Gewerbetreibende in Herzogenaurach zusammengeschlossen, um ihre Interessen gegenüber Behörden zu wahren, Veranstaltungen zu organisieren und die Attraktivität der Stadt Herzogenaurach zu erhöhen. Ferner hätten sie die Initiativen „HERZOcard“ und „HERZOGutscheine“ zur Kundengewinnung und -bindung hervorgebracht. Auch die Antragsgegnerin verwende „HERZO“ in ihren Online-Shops, die sich an das

internationale Publikum richteten, um auf die Stadt „Herzogenaurach“ und ihren Firmensitz hinzuweisen, z. B. bei Fan-Artikeln für den 1. FC Herzogenaurach. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlagen LSG 14a bis 14d zum Schriftsatz der Beschwerdegegnerin vom 31. Oktober 2016 (Bl. 152 – 159 GA) Bezug genommen. Ferner habe die Antragsgegnerin am 17. Mai 2013 ein Video mit dem Titel „PUMA around the world, Herzogenaurach – on location“ veröffentlicht, in dem von den „PUMA Headquarters in Herzo“ die Rede sei (Anlage LSG 14e, Bl. 160 ff. GA).

Die Verfahrensbeteiligten sind mit gerichtlichem Schreiben vom 17. Mai 2018 unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 3d, Bl. 297 – 309 GA) auf die vorläufige Auffassung des Senats hingewiesen worden, der die Schutzunfähigkeit mit dem Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG begründet hat. Zu diesem Hinweis haben beide Verfahrensbeteiligte Stellung genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Die angegriffene Wortmarke „**HERZO**“ war und ist wegen eines Freihaltebedürfnisses im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Markenabteilung hat deshalb zu Recht die Löschung der Eintragung angeordnet.

Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag, der von jedermann gestellt werden kann (§ 54 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), nach rechtzeitig erhobenem Widerspruch wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn die Marke entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist (§ 50 Abs. 1 MarkenG) und wenn Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 9 MarkenG auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung bestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Für die

Prüfung der Schutzhindernisse ist auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsverständnis abzustellen (BGH, Beschl. v. 13. September 2018 – I ZB 25/17 – Pippi Langstrumpf II; GRUR 2017, 1262 Rdnr. 13 – Schokoladenstäbchen III; GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten). Soweit der Löschungsantrag auf Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestützt wird, kommt eine Löschung gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nur in Betracht, wenn der Antrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung gestellt wird.

1. Die Antragsgegnerin hat dem ihr am 12. August 2013 zugestellten Löschungsantrag fristgerecht innerhalb der Zweimonatsfrist mit einem am 26. September 2013 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz widersprochen (§ 54 Abs. 2 MarkenG).

Der Löschungsantrag ist am 9. August 2013 als Übergabeeinschreiben an die Antragsgegnerin abgesandt worden. Gemäß § 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 VwZG gilt ein mittels Einschreiben übersandtes Dokument am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Danach gilt die Zustellung am 12. August 2013 als erfolgt.

2. Der am 24. Juli 2013 beim DPMA eingegangene Löschungsantrag ist innerhalb der seit der Eintragung der angegriffenen Marke am 8. November 2012 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

3. Der Eintragung der angegriffenen Marke „HERZO“ stand bereits zum Anmeldezeitpunkt für die beanspruchten Waren der Klassen 18, 25 und 28 das Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit entgegen (§ 50 Abs. 1 MarkenG) und dieses Eintragungshindernis besteht auch noch bis zum Entscheidungszeitpunkt fort (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass beschreibende Zeichen oder Angaben von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (EuGH GRUR 2011, 1035 Rdnr. 37 – 1000; BGH GRUR 2017, 186 Rdnr. 38 – Stadtwerke Bremen). Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfordert nicht, dass die fraglichen Zeichen oder Angaben bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art verwendet werden (EuGH GRUR 2004, 674 Rdnr. 56 – Postkantoor; BGH GRUR a. a. O. Rdnr. 42 – Stadtwerke Bremen). Vielmehr genügt es, dass sie zu diesen Zwecken verwendet werden können (EuGH GRUR 2004, 146, 147 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; GRUR 2010, 534 Rdnr. 52 – PRANAHAUS). Für die Annahme einer zukünftig beschreibenden Angabe bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 53 – PRANAHAUS; a. a. O. – Postkantoor; GRUR 1999, 723 Rdnr. 31, 37 – Chiemsee; BGH a. a. O. Rdnr. 43 – Stadtwerke Bremen). Die damit verbundene Prognoseentscheidung darf nicht nur auf theoretischen Erwägungen beruhen, sondern muss anhand der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung realitätsbezogen erfolgen (BGH a. a. O. Rdnr. 43 – Stadtwerke Bremen).

Die Eignung zur Beschreibung ist auch bei Buchstaben oder Buchstabenkombinationen als Abkürzung beschreibender Angaben zu bejahen, wenn sie im Verkehr als solche gebräuchlich oder aus sich heraus für die beteiligten Verkehrskreise verständlich sind und von ihnen ohne Weiteres mit der betreffenden beschreibenden Angabe gleichgesetzt werden können (vgl. EuGH GRUR 2006, 229

Rdnr. 70 – BioID; GRUR Int. 2009, 720 - 725 – TDI; BGH GRUR 1985, 41, 43 – REHAB; GRUR 2002, 626, 628 f. – IMS; BPatG 30 W (pat) 53/17 – MW TOP; 28 W (pat) 523/17 – LÜNEGAS; 26 W (pat) 61/14 – MUC; 25 W (pat) 17/14 – econ; 26 W (pat) 16/11 – VRN; BIPMZ 2012, 283 – B & P). Die beteiligten Verkehrskreise werden definiert als der Handel und/oder der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2010, 935 Rdnr. 8 – Die Vision). Durch die Wortwahl „und/oder“ ist klargestellt, dass auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (EuGH MarkenR 2013, 110 Rdnr. 71 – Restore in Bestätigung des EuG, Urt. v. 15. November 2011 – T-363/10 Rdnr. 36 - 38 – Restore; GRUR 2004, 682 Rdnr. 26 – Bostongurka; BPatG 26 W (pat) 513/16 – Black Cavendish; 24 W (pat) 18/13 – CID; MarkenR 2007, 527, 529 f. – Rapido).

b) Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die angegriffene Marke „**HERZO**“ bereits am Tag ihrer Anmeldung, am 16. Oktober 2012, eine freihaltebedürftige Abkürzung für die Stadt Herzogenaurach gewesen und ist es auch noch zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Denn das Markenwort ist zumindest aus Sicht der angesprochenen Fachkreise geeignet gewesen und noch geeignet, die geografische Herkunft der geschützten Waren der Klassen 18, 25 und 28 unmittelbar zu beschreiben.

aa) Die verfahrensgegenständlichen Waren richten sich sowohl an den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher als auch an den Lederwaren-, Bekleidungs- und Sportartikelfachhandel.

bb) Der Senat geht davon aus, dass die angegriffene Marke „HERZO“, die den ersten fünf Buchstaben des Stadtnamens „Herzogenaurach“ entspricht, schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 16. Oktober 2012, von einer Vielzahl von Unternehmen, Vereinen, Dienstleistern und Bürgerinitiativen in und um Herzogenaurach branchenübergreifend als Kurzform für den Stadtnamen benutzt worden ist, um

auf ihren geografischen Sitz, Tätigkeitsschwerpunkt, Produktions-, Vertriebs- oder Erbringungsort hinzuweisen. Damit ist die Abkürzung „Herzo“ als Hinweis auf die geografische Herkunft der so gekennzeichneten Waren aus Herzogenaurach zumindest auf regionaler Ebene in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeführt gewesen.

aaa) Nach den von der Antragstellerin eingereichten Belegen ist „HERZO“ am 24. Juli 2013 wie folgt verwendet worden:

- als Name eines Ortsteils von Herzogenaurach;
 - „Herzo Base“ (Anlage LSG 3);
- als Teil des Namens des Herzogenauracher Stadtmagazins „HERZO aktuell“ (Anlage LSG 4);
- als Ortsangabe in den Webadressen vieler Unternehmen und Dienstleister in Herzogenaurach:
 - www.maydt-herzo für ein Haushaltsfachgeschäft in Herzogenaurach (Anlage LSG 4);
 - www.downtown-herzo.de für einen Gastronomiebetrieb in Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
 - www.kreisl-herzo.de für einen Gastronomiebetrieb in Herzogenaurach (Anlage LSG 4);
 - www.timeout-herzo.de als Name eines Catering Unternehmens in Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
 - www.redcorner-herzo.de für ein Bekleidungsgeschäft in Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
 - www.herzoinvest.de für ein Unternehmen in Herzogenaurach, das die Anlage von Vermögen anbietet (Anlage LSG 5);

- www.verlag-hopfner.de/content/bk-herzo.html als Teil der Webadresse des vom Verlag Hopfner herausgegebenen Werbeblatts „Blauer Kurier“ für den Raum Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
- www.herzo.de als Name des Ärztenetzes Herzogenaurach-Höchstadt (Anlage LSG 5);
- www.herzo-gyn.de für eine Frauenarztpraxis in Herzogenaurach (Anlage LSG 4);
- www.herzo-uro.de für eine urologische Gemeinschaftspraxis in Herzogenaurach (Anlage LSG 4);
- www.zahnaerzte-herzo.de für eine zahnärztliche Gemeinschaftspraxis in Herzogenaurach (Anlage LSG 4);
- www.herzomed.de für eine ärztliche Gemeinschaftspraxis in Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
- www.herzo-apotheke.de für die Apotheke am Markt in Herzogenaurach (Anlage LSG4);
- www.herzo-logopaedie.de für eine logopädische Praxis in Herzogenaurach (Anlage LSG 4);
- „Herzo Mäuse“ als Bezeichnung eines Kinderbetreuungsangebots in Herzogenaurach auf www.herzokinder.de (Anlage LSG 5);
- www.ski-service-herzo.de für einen Wintersportshop in Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
- www.herzohandwerker.de für ein Unternehmen in Herzogenaurach, das Handwerkerdienstleistungen vermittelt (Anlage LSG 5);
- www.herzocity.de, Webadresse eines Zusammenschlusses von 160 Gewerbetreibenden in Herzogenaurach (Anlagen LSG 5 u. LSG 15, Bl. 165 GA);
- „HerzoCard“ als Name einer Rabatt- oder Bonuspunktekarte, die vom vorgenannten Unternehmenszusammenschluss herausgegeben wird (Anlagen LSG 5 u. LSG 16, Bl. 175 GA);
- www.taekwondo-herzo.de für das Taekwondo Center in Herzogenaurach (Anlage LSG 5);

- „herzo-adidas-group.com“ für die Antragstellerin (Anlage LSG 5);

- als Teil des Namens von Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach:
 - „Herzo Bäder & Verkehrs GmbH“ (Anlage LSG 4);
 - „Herzo Werke“ (Anlage LSG 5);
 - „Herzobus“ (Anlage LSG 5);
 - „Herzo TV“ (Anlage LSG 4);
 - „HerzoBar“ (Anlage LSG 4);
 - „Herzo Taxi“ für das Taxiunternehmen Erhardt in Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
 - „Herzo-Diver“ als Name einer Tauchschule in Herzogenaurach (Anlage LSG 5);

- als Teil von Webadressen zu Informationsangeboten, Vereinen und Bürgerinitiativen in und um Herzogenaurach:
 - www.herzoinfo.de, ein Lokalportal für Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
 - www.herzokunst.de für den Kunst- und Kulturverein Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
 - www.cg-herzo.com für die Christen Gemeinde Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
 - „Herzo Burgstall-Runde 2“ als Bezeichnung einer Laufstrecke in Herzogenaurach auf www.jogmap.de (Anlage LSG 5);
 - RC Herzo als Kurzbezeichnung für den Radfahrer Club Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
 - www.herzobilder.de als Webadresse eines Portals mit Fotos von Herzogenaurach und Umgebung (Anlage LSG 5);
 - „Junge Szene Herzo“ als Bezeichnung eines Unternehmens, das junge Talente aus der Region Herzogenaurach fördert (Anlage LSG 5);

- „Herzjugend“ als Teil der Webadresse eines Jugend- Informationsportals für Aktivitäten und Veranstaltungen im Raum Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
- www.freundeskreis-herzo-ste-luce-loire.de für den Freundeskreis Herzogenaurach und Sainte-Luce-sur-Loire (Anlage LSG 5);
- www.herzobasket.de als Adresse eines Web-Blogs über Basketball in Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
- www.boxring-herzo.de für den Boxring Herzogenaurach e. V. (Anlage LSG 5);
- www.herzo-agenda21.de für eine Bürgerinitiative aus Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
- www.herzoschach.net für den Schachclub von Herzogenaurach (Anlage LSG 5);
- www.skateini-herzo.de für die Skate Initiative Herzogenaurach (Anlage LSG 5).

Aufgrund der hohen Anzahl und branchenübergreifenden Verwendung der Abkürzung „Herzo“ für „Herzogenaurach“ nur neun Monate nach Anmeldung der angegriffenen Marke ist der Senat davon überzeugt, dass „Herzo“ auch schon am 16. Oktober 2012 in der Region als abgekürzte Ortsangabe eingebürgert war.

bbb) Der Senat hat aber auch für den Zeitraum vor dem Anmeldezeitpunkt oder zeitnäher dazu Verwendungsnachweise ermitteln können:

- Am 29. November 2010 fand sich neben einem Bericht über den Galaball 2010 in Herzogenaurach im Magazin „HERZO aktuell“ ein Bericht mit der Überschrift „Handballnationalmannschaft der Frauen trainiert in Herzo“ (Anlage 3a zum gerichtlichen Hinweis).

- In der „Adidas Storelist Germany“ wurde am 1. Dezember 2012 auf die Öffnungszeiten des „Herzo Staff Sale“ im Ladengeschäft in Herzogenaurach hingewiesen (Anlage 3b zum gerichtlichen Hinweis).
- Im 2. Elternbrief der Staatlichen Realschule Herzogenaurach vom 14. März 2012 findet sich die E-Mail-Adresse der Realschule www.rsherzo.net (Anlage 3c zum gerichtlichen Hinweis).
- Am 30. Juni 2011 sind Bildereindrücke über die „Herzogenauracher Cafékultur“ im Magazin „HERZO aktuell“ überschrieben mit: „Sommer, Sonne, Eiskaffee in Herzo“ (Anlage 3d zum gerichtlichen Hinweis).

ccc) Unbestritten ist auch der Vortrag der Antragstellerin geblieben, dass sich unter der Bezeichnung „HERZOcity“ über 160 Gewerbetreibende in Herzogenaurach zusammengeschlossen haben, um ihre Interessen gegenüber Behörden zu wahren, Veranstaltungen zu organisieren und die Attraktivität der Stadt Herzogenaurach zu erhöhen. Zur Kundengewinnung und -bindung haben sie die Initiativen „HERZOcard“ und „HERZOgutscheine“ hervorgebracht.

ddd) Selbst die Antragsgegnerin benutzt „HERZO“ als Abkürzung für Herzogenaurach.

(1) Das Factory-Outlet der Antragsgegnerin trägt die Bezeichnung „PUMA Outlet Herzo“ (Anlage LSG 6), bei dem deutlich erkennbar ist, dass „PUMA“ die markenmäßige Kennzeichnung, „Outlet“ die Sachangabe und „Herzo“ die schlagwortartige Ortsbezeichnung ist.

(2) Die von der Antragsgegnerin mitveranstaltete Triathlonveranstaltung hat den Namen „PUMA HERZOMAN“ (Anlage LSG 11). Auch hier tritt die Marke „PUMA“ deutlich hervor, während „HERZO“ auf den Veranstaltungsort hinweist, auch wenn

dieser Begriff deutlich erkennbar das Worтеlement „Iron“ ersetzt, das keiner Ortsangabe entspricht.

(3) Darüber hinaus benutzt die Antragsgegnerin „Herzo“ sowohl in ihren Online-Shops als auch in ihrer Recruiting-Kampagne, um auf ihren Firmensitz in Herzogenaurach aufmerksam zu machen. So ist ein Pullover aus dem Fan-Shop der Antragsgegnerin für den „1. FC Herzogenaurach“ nach der Beschreibung bestimmt für „Herzo fans“ (Anlage LSG 14a). Ein T-Shirt hat ein Camouflage Muster in den Ortskonturen von Herzogenaurach, das beschrieben wird: „camo pattern that features the shape of Herzo“ (Anlagen LSG 14b u. 14d). In einem am 17. Mai 2013 veröffentlichten Werbe-Video der Antragsgegnerin (https://www.youtube.com/watch?v=Raexu_on86k) wird der Begriff „Herzo“ als Kurzform von Herzogenaurach verwendet, um auf den dortigen Unternehmensstandort aufmerksam zu machen. Die Eröffnungsworte des Moderators lauten: „Hey Guys, Welcome! PUMA Headquarters in Herzo“ (Anlage LSG 14e).

eee) Letztlich kann es jedoch dahinstehen, ob auch die Antragsgegnerin selbst ihre Marke als Kurzform für den Stadtnamen benutzt hat, weil der Umfang der nachgewiesenen Verwendung dieses Begriffs im Übrigen vollkommen ausreicht, um die regionale Gebräuchlichkeit des Wortes „Herzo“ zur Abkürzung des Namens der Stadt „Herzogenaurach“ anzunehmen.

fff) Dass „Herzo“ in keinem Abkürzungswörterbuch verzeichnet ist (Anlage 1, Bl. S105 ff. VA, Duden – Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Aufl., 2011; Sokoll, Handbuch der Abkürzungen, Band 6: H-IQ, 1996; Koblischke, Lexikon der Abkürzungen, 1994), hat demgegenüber keine Bedeutung. Denn die Eintragung in einem Abkürzungsverzeichnis ist nur ein Indiz und es bedarf weiterer Anhaltspunkte, die darauf schließen lassen, dass die fragliche Angabe im Verkehr tatsächlich als beschreibende Abkürzung verstanden wird und deshalb auch als solche verwendet werden kann (BGH GRUR 2015, 1127 Rdnr. 13 f. –

ISET/ISETsolar). Diese Anhaltspunkte sind vorliegend, wie bereits ausgeführt, gegeben.

ggg) Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin fungiert „Herzo“ auch nicht als Abkürzung für „Herz“ oder „Herzog“. Für das einsilbige Kurzwort „Herz“ gibt es keine Abkürzung, und Herzog wird mit „Hzg.“, „Herz.“ oder „Hrzg.“ abgekürzt (Koblischke, Lexikon der Abkürzungen, 1994, S. 240; Sokoll, Handbuch der Abkürzungen, Band 6: H-IQ, 1996, S. 95).

hhh) Dass der Stadtname Herzogenaurach auch mit „Herz“, „Herzi“, „Aurach“ oder „H'aurach“ abgekürzt wird, hat die Antragsgegnerin weder nachgewiesen, noch sind Anhaltspunkte dafür ersichtlich.

iii) Da wegen der Länge des fünfsilbigen Stadtnamens „Herzogenaurach“ ein Bedürfnis nach einer brauchbaren Abkürzung besteht und der Verkehr erfahrungsgemäß dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH GRUR 2002, 626, 628 f. – IMS m. w. N.), liegt die Verwendung der Kurzform „Herzo“ auch sehr nahe.

cc) Das gilt erst recht für den gegenwärtigen Entscheidungszeitpunkt. Dies bestätigen insbesondere die vom Senat in der mündlichen Verhandlung überreichten aktuelleren Recherchebelege, wonach „herzo“ in der Stadt „Herzogenaurach“ als gebräuchliche Abkürzung des Stadtnamens allgegenwärtig ist und die Verbindung zu allen Marktteilnehmern in und um Herzogenaurach bildet (Bl. 619 – 623 GA).

dd) Allerdings dürfte es zutreffen, dass das Wort „Herzo“ auch im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren über diesen regionalen Sprachgebrauch hinaus dem Durchschnittsverbraucher nicht bundesweit bekannt ist. Dafür spricht auch das demoskopische Gutachten des Instituts für Demoskopie Allensbach vom 30. März 2016 (Anlage BF1, Bl. 39 GA), das ungeachtet der

Frage seiner Verwertbarkeit mangels des erforderlichen Warenbezugs, zumindest ein Indiz darstellt. Dies kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben.

ee) Denn zumindest die ebenfalls angesprochenen Fachkreise der Lederwaren-, Bekleidungs- sowie Sportartikelbranche, auf deren alleiniges Verständnis abgestellt werden kann, haben in Verbindung mit den registrierten Waren der Klassen 18, 25 und 28 und in Kenntnis der beiden weltweit größten Sportartikelhersteller sowohl zum Anmelde- als auch zum Entscheidungszeitpunkt „HERZO“ als Abkürzung des Stadtnamens „Herzogenaurach“ verstanden und die angegriffene Marke mit dieser Stadt als bedeutendem Sitz der beiden Unternehmen gleichgesetzt. Auf die naheliegende Verkürzung des langen, fünfsilbigen Stadtnamens zur Angabe der geografischen Herkunft der verfahrensgegenständlichen Waren sind auch die Mitbewerber angewiesen, so dass die generelle Beschreibungseignung der angegriffenen Marke im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist.

aaa) Die im Regierungsbezirk Mittelfranken des Bundeslandes Bayern gelegene und zum Landkreis Erlangen-Höchstadt gehörende Stadt „Herzogenaurach“ mit rund 23.000 Einwohnern liegt an der Mittleren Aurach und ist Sitz der beiden Verfahrensbeteiligten, wobei die Antragstellerin im jüngsten, 114 Hektar großen Stadtteil ansässig ist, einem ehemaligen Kasernengelände, das seit der amerikanischen Besetzung in den Nachkriegsjahren „Herzo Base“ genannt wird. Die Verfahrensbeteiligten, die beide seit ihrer Gründung in den Jahren 1948 bzw. 1949 ihren Firmensitz in Herzogenaurach haben, sind zwei der weltweit größten Sportartikelhersteller, die seit etwa 70 Jahren bundesweit und international tätig sind und die Stadt zum deutschlandweiten Anziehungspunkt für Sportartikel, -ausrüstung und -bekleidung gemacht haben.

bbb) Im Stadtgebiet befinden sich große Fabrikverkaufsstätten der Verfahrensbeteiligten, der Unternehmen Nike und s.Oliver, ein großes Sportgeschäft (<https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogenaurach>) sowie weitere Einzelhandelsgeschäfte mit Sportartikeln und Modewaren, wie z. B. „Radsport Nagel“, „X-World

Skateshop“ (Anlagen LSG 6 u. LSG 7), Wintersportshop „Ski Service“ und das Bekleidungsgeschäft „Red Corner“ (Anlage LSG 5). Die Factory-Outlets der Verfahrensbeteiligten befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ortsteil „Herzo Base“. Daher ist zumindest den vorgenannten Fachkreisen die Stadt Herzogenaurach als Herstellungs- und Vertriebsort von Sportbekleidung, -ausrüstung und -zubehör überregional bestens bekannt. In Verbindung mit den Waren, für die die Streitmarke Schutz genießt, haben sie daher sowohl zum Anmeldezeitpunkt als auch zum Entscheidungszeitpunkt die Abkürzung „Herzo“ sofort mit dem Namen der Stadt Herzogenaurach als Produktions- und Verkaufsstätte verbunden und als geografische Herkunftsangabe verstanden. Da Mitbewerber ein starkes Interesse an der Angabe des geografischen Bezuges ihrer Produkte zu einer bestimmten Gegend oder einem Ort haben und die freie Wahl zwischen allen gleichwertigen Varianten beschreibender Angaben erhalten bleiben muss, ist ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben.

ccc) Aufgrund der Existenz einschlägiger Unternehmen im Bekleidungs- und Sportartikelsegment ist auch künftig vernünftigerweise zu erwarten, dass das Kurzwort „HERZO“ zur Angabe der Herkunft aus Herzogenaurach von Mitbewerbern der entsprechenden Branchen benötigt und verwendet werden wird, um in werbeüblicher Kurzform auf die geografische Herkunft ihrer Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. Da sich, wie die Antragstellerin unbestritten vorgetragen hat, das Areal mit den Fabrikverkaufsstellen derzeit noch in der Entwicklungs- und Wachstumsphase befindet, ist ernsthaft damit zu rechnen, dass die Stadt weitere Unternehmen dieser Art anlocken wird.

4. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob der angegriffenen Marke darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder das vom Senat in seinem Hinweis vom 17. Mai 2018 genannte Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG entgegensteht.

5. Weder die von der Antragsgegnerin angeführten Markenmeldungen und –registrierungen noch die von ihr genannten Entscheidungen rechtfertigen eine andere Beurteilung.

a) Die am 6. August 2014 von der Stadtverwaltung Herzogenaurach eingereichten Anmeldungen mehrerer Herzo-Wortmarken (Herzo, 30 2014 005 516.3; herzo, 30 2014 005 515.5; Herzo, 30 2014 005 516.3) und der Marke *herzo* (30 2014 005 517.1) sind schon deshalb nicht zu berücksichtigen, weil sie nach der Anmeldung und Eintragung der Streitmarke erfolgt und noch nicht registriert worden sind.

b) Die am 4. Dezember 1939 und 15. September 1962 erfolgten Eintragungen der beiden Wortmarken „Hanno“ (517899, 765472) liegen 73 bzw. 50 Jahre zurück. In dieser Zeit hat sich das Verkehrsverständnis erheblich verändert.

c) Das gilt auch für die Kollektivwortmarke „Münch“ (432544), zumal nach § 99 MarkenG – abweichend von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG – die Eintragung einer geographischen Herkunftsangabe als Kollektivmarke nicht am Freihaltebedürfnis scheitern kann.

d) Anmeldung und Eintragung der Wortmarke „Lichten“ (30 2013 046 115) sind erst nach der Anmeldung der Streitmarke, nämlich am 13. August 2013 bzw. am 7. November 2013, erfolgt. „Lichten“ dürfte zudem mehrdeutig sein, weil dieses Markenwort entweder eine Abkürzung für die Orte Lichtenau, Lichtenberg, Lichtenfels oder Lichtenstein, ein Verb im Sinne von „heller machen“ oder „Anker heben“ oder ein Fantasiebegriff sein kann, während für „Herzo“ in Bezug auf die registrierten Waren aus Sicht der einschlägigen Fachkreise nur die Abkürzung für Herzogenaurach in Betracht kommt.

e) Bei der am 22. August 2005 für andere Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 38 eingetragenen Wort-/Bildmarke  (30472966) dürfte die grafische Ausgestaltung schutzbegründend sein.

f) Die Entscheidung des BPatG vom 16. Oktober 1973 zur geografischen Angabe „Apia“ (BPatGE 15, 214) ist lange vor der Rechtsprechung des EuGH (a. a. O. – Matratzen Concord/Hukla; a. a. O. – Bostongurka; a. a. O. Rdnr. 29 – Chiemsee) zu den maßgeblichen Verkehrskreisen ergangen. Außerdem war „Apia“ weder als Hauptstadt von West-Samoa noch als columbianisches Dorf den Fachkreisen der Tabakwarenindustrie bekannt oder für die Tabakwarenherstellung von irgendeiner Bedeutung.

g) Auch in der Entscheidung des BPatG vom 29. Juni 2011 (26 W (pat) 520/10 – Salva) verfügten die angesprochenen Fachverkehrskreise für den Handel mit alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken nicht über Spezialkenntnisse zur rumänischen Ortschaft „Salva“.

III.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben.

IV.

Die von der Antragsgegnerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht veranlasst.

Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 82 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch war die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur

Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 82 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Soweit die Beschwerdeführerin die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Frage angeregt hat, ob im Rahmen von § 8 Abs. 2 Nr. 3 Markengesetz ein etwaiger Ortsbezug den Produktbezug ersetzen oder überflüssig machen könne, fehlt es an der Entscheidungserheblichkeit, weil der Senat, worauf er in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich hingewiesen hat, entgegen seinem schriftlichen Hinweis vom 17. Mai 2018 seine Entscheidung auf das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt hat, bei dem sich die angesprochene Problematik nicht stellt.

Im Übrigen hat der Senat bei der Anwendung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG die vom EuGH und BGH in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Maßstäbe angelegt.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 kann nicht verlängert werden.

Kortge

Jacobi

Richter Schödel ist urlaubsbedingt an der Unterzeichnung gehindert.

Kortge

prä