



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 600/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 206 894

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. April 2020 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Lachenmayr-Nikolaou und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 14. Februar 2014 unter der Nummer IR 1 206 894 international registrierte Wort-/Bildzeichen



Das Dach Tirols.

beansprucht Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen:

Klasse 16: Printed matter, especially posters, prospectuses, postcards and periodicals; photographs; stationery, not included in other classes; plastic bags for packing; bags of paper or plastics, for merchandise packaging; plastic bags for securing valuables; grocery bags of paper or plastic; bags of plastic for packaging.

Klasse 18: Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; umbrellas; parasols; walking sticks;

Klasse 24: Textiles and textile goods, not included in other classes;

Klasse 25: Clothing; footwear; headgear for wear, especially scarfs, bandanas [neckerchiefs], socks, T-shirts, singlets, knitwear [clothing], sweaters and cyclists' clothing;

Klasse 28: Games; toys; sporting articles, not included in other classes; decorations for Christmas trees;

Klasse 35: Advertising; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes;

Klasse 39: Transport; packaging and storage of goods; arranging of travel tours;

Klasse 41: Conducting, organization and arranging of sporting and cultural events; organization of sports events and competitions;

Klasse 43: Temporary accommodation; services for providing food and drink; accommodation bureaux [hotels, boarding houses], temporary accommodation reservations; providing on-line information relating to vacation accommodation reservations; travel agency services for reserving temporary accommodation.

Mit Beschluss vom 26. Juli 2017 hat die Markenstelle für Klasse 39 – internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamtes den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland vollständig verweigert, da der Schutzerstreckung das Schutzhindernis des Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen stehe (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Bei den Wortbestandteilen des um Schutz nachsuchenden Zeichens „PITZTAL“ und „Das Dach Tirols“ handele es sich für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jeweils um eine beschreibende geografische Herkunftsangabe.

„Pitztal“ sei die Bezeichnung eines Seitentals des Inntals im Bezirk Imst des österreichischen Bundeslandes Tirol in Österreich, mit einer Einwohnerzahl von mehr als 7400 und einer Fläche von 312, 82 m². Dort herrsche ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Handwerks-, Handels- und Gewerbebetrieben und dem produzierenden Gewerbe. Außerdem gehöre es als höchstes Gletschergebiet Österreichs zu einer der führenden Tourismusregionen, die sowohl als Skigebiet als auch für die schneefreien Monate intensiv beworben werde. Der Satz „Das Dach Tirols“ weise darauf hin, dass es sich um die höchste Bergregion Tirols handle, und reihe sich damit in Ausdrücke wie „Das Dach der Welt“, „Dach der Vogesen“, „Dach der Anden“ sowie „Dach der Alpen“ (als Bezeichnung für den Mont Blanc) ein. Aus diesen Gründen und angesichts der großen Anzahl deutscher Urlauber in Österreich sei davon auszugehen, dass diese Region weit über Österreich hinaus auch dem inländischen Verkehr bekannt sei. In Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei das Zeichen „PITZTAL Das Dach Tirols.“ geeignet, den Erbringungsort bzw. den Inhalt oder das Thema der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Bei der grafischen Ausgestaltung des Zeichens handle es sich um rein dekorative gebräuchliche Stilmittel, die keinen über die sachliche Aussage hinausgehenden schutzfähigen Gesamteindruck bewirken würden.

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Inhaber der IR-Marke mit seiner Beschwerde. Zur Begründung trägt er vor, eine geografische Angabe sei nur dann nicht schutzfähig, wenn sie als geografische Herkunft des Produktes ernsthaft in Betracht komme. Die Wortfolge „Das Dach Tirols“ habe keine Bedeutung in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Der Wortfolge komme somit eine „Minimal-Unterscheidungskraft“ zu, die sich auf die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer Gesamtheit auswirke. Jedenfalls die Kombination aus Worten und der besonderen grafischen Ausgestaltung sei einprägsam und unterscheidungskräftig. Das angemeldete Zeichen vermittle dem Durchschnittsverbraucher keine klare Vorstellung von den Waren und Dienstleistungen, auf die es sich beziehe. Es bedürfe besonderer, nicht naheliegender Überlegungen, um eine Beziehung zwischen den angebotenen Waren und Dienstleistungen und dem

Aussagegehalt der Wort-Bild-Kombination „PITZTAL Das Dach Tirols.“ herstellen zu können. Die Art und Weise der Gestaltung des Zeichens, vergleichbar mit den Zeichen vieler anderen Regionen, bewirke, dass es als branchenüblich für einen Tourismusverband aufgefasst und diesem zugeordnet werde. Wegen der intensiven Benutzung auch auf dem deutschen Markt komme dem Anmeldezeichen eine überdurchschnittlich hohe Kennzeichnungskraft zu, wodurch die Herkunftsfunktion verstärkt werde.

Auch die Spruchpraxis des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und ausländischer Patentämter in vergleichbaren Fällen spreche für die Unterscheidungskraft des Anmeldezeichens. Schließlich sei das beschwerdegegenständliche Zeichen sowohl vom österreichischen Patentamt als auch vom EUIPO als unterscheidungskräftig beurteilt und eingetragen worden. Da sich die Unionsmarke auch auf Deutschland erstreckt, gebe es für dieses Gebiet zwei unterschiedliche Auslegungen des Art. 4 Abs. 1 lit. c) EU-Markenrichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/2436) einerseits und des dazu identischen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG andererseits. Aus prozessökonomischen Gründen sei daher die Anrufung des Gerichtshofs gem. Art. 267 Abs. 2 AEUV sinnvoll.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 – Internationale Markenregistrierung – des DPMA vom 26. Juli 2017 aufzuheben
2. (hilfsweise) dem Europäischen Gerichtshof gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchstabe b und Abs. 2 AEUV die Frage vorzulegen, ob Art. 4 Abs. 1 lit c) Richtlinie (EU) 2015/2436 einer Auslegung nationalen Rechts entgegenstehe, wonach es sich bei dem um Schutz suchenden Zeichen um einen nicht eintragungsfähigen geografischen Herkunftshinweis handelt.

Mit Schreiben vom 16. August 2018 hat der Senat darauf hingewiesen, dass der Verfahrensbevollmächtigte des Beschwerdeführers als österreichischer Rechtsanwalt Inlandsvertreter im Sinne von § 96 Abs. 1 MarkenG sein könne. Da er über keine Kanzlei im Inland verfüge, gehöre er zu den dienstleistenden europäischen Rechtsanwälten im Sinne der §§ 25 ff. EuRAG. Der Senat gehe davon aus, dass nach Aufhebung des § 96 Abs. 2 Satz 2 MarkenG die Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland nicht mehr erforderlich sei, und Zustellungen mittels Einschreiben mit (internationalem) Rückschein erfolgen könnten (§§ 94 Abs. 2 MarkenG, 183 Abs. 1 ZPO i. V. m. Art. 14 VO (EG) Nr. 1393/2007 i. V. m. § 1068 Abs. 1 ZPO). Des Weiteren hat der Senat seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, wonach dem angemeldeten Zeichen in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlen und für eine Verkehrsdurchsetzung nicht ausreichend vorgetragen sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 66, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH, Beschluss vom 30. Januar 2020, I ZB 61/17 – #darferdas? II). Die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und des Freihaltebedürfnisses Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) finden sich nun in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie (EU) 2015/2436

(MarkenRL) und werden unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

I. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie fristgerecht eingelegt worden, § 66 Abs. 2 MarkenG.

1. Der Verfahrensbevollmächtigte des Beschwerdeführers kann als österreichischer Rechtsanwalt Inlandsvertreter im Sinne von § 96 Abs. 1 MarkenG sein (Anlage 1 zu § 1 EuRAG). Die Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten ist nicht erforderlich.

2. Da der Verfahrensbevollmächtigte des Beschwerdeführers keine Niederlassung in Deutschland hat, zählt er nicht zu den niedergelassenen Rechtsanwälten i. S. d. § 2 des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG). Somit sind auf ihn die Vorschriften über den dienstleistenden europäischen Rechtsanwalt gem. §§ 25 ff. EuRAG anzuwenden. § 31 Abs. 1 S. 3 EuRAG sieht zwar ausdrücklich vor, dass im Falle des Tätigwerdens durch einen dienstleistenden europäischen Rechtsanwalt gem. § 25 Abs. 1 EuRAG bei Zustellungen in behördlichen und gerichtlichen Verfahren Zustellungen an einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu bewirken sind. Allerdings hat der Gesetzgeber nach Bedenken der EU-Kommission im Hinblick auf die Dienstleistungsfreiheit der europäischen Rechtsanwälte den bis 30. September 2009 geltenden § 96 Abs. 2 S. 2 MarkenG, wonach bei im EU-Ausland ansässigen Inlandsvertretern ein Zustellungsbevollmächtigter bestellt werden musste, aufgehoben. Es ist nach Auffassung des Senats davon auszugehen, dass dies auch weiterhin für Verfahren vor dem Bundespatentgericht gelten soll. Die Bestellung eines Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland ist daher vorliegend nicht erforderlich. Um eine schnelle und möglichst sichere amtliche Zustellung zu gewährleisten, sieht § 94 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 MarkenG – allerdings nur für das Verwaltungsverfahren am Deutschen Patent- und Markenamt – eine Zustellung durch Aufgabe zur Post mittels eingeschriebenen Briefs vor. Für Zustellungen im

Verfahren vor dem Bundespatentgericht gem. § 94 Abs. 2 MarkenG wird dagegen pauschal auf die Anwendbarkeit der Vorschriften der Zivilprozessordnung verwiesen. Nach § 183 Abs. 1 ZPO i. V. m. Art. 14 VO (EG) Nr. 1393/2007 i. V. m. § 1068 Abs. 1 ZPO können Schriftstücke mit der Post zugestellt werden, wobei zum Nachweis der Zustellung der Rückschein oder ein gleichwertiger Beleg genügt. Im vorliegenden Verfahren vor dem Bundespatentgericht können daher Zustellungen auch mittels Einschreibens mit (internationalem) Rückschein erfolgen.

3. Der angegriffene Beschluss wurde dem Vertreter des Beschwerdeführers mittels eingeschriebenen Briefs durch Aufgabe zur Post am 27. Juli 2017 zugesandt, so dass er gem. § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 S. 1 ZPO zwei Wochen nach der Aufgabe zur Post als zugestellt gilt. Die Beschwerde vom 6. September 2017, eingegangen beim DPMA am selben Tag, ist somit fristgerecht innerhalb der Beschwerdefrist von einem Monat eingelegt worden.

II. Die Beschwerde ist unbegründet.

Der Schutzerstreckung begehrenden Marke  Das Dach Tirols. fehlt im Zusammenhang mit sämtlichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft, §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1, 113, 119, 124 MarkenG.

1. Der Senat durfte seiner Entscheidung das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde legen. Die endgültige Verweigerung des Schutzes einer international registrierten Marke darf dabei nur auf solche Gründe gestützt werden, die die nationale Behörde dem Internationalen Büro innerhalb der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 Buchstabe a PMMA mitgeteilt hat (vgl. BGH GRUR 2005, 578 Rn. 19 – LOKMAUS). Der Schutzversagungsgrund muss Gegenstand der Mitteilung sein (vgl. BGH a. a. O. Rn. 20 – LOKMAUS). Diese Mitteilung ist durch Refus de protection des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. Oktober 2014 fristgerecht erfolgt. Sie bezieht sich ausdrücklich auf die Schutzversagungsgründe der fehlenden

Unterscheidungskraft und des Freihaltebedürfnisses (§§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 1, 113, 119, 124 MarkenG, Art. 5 PMMA, Art. 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ). In der Anzeige müssen nicht alle Tatsachen angeführt werden, mit denen die mitgeteilte Schutzverweigerung im Einzelnen begründet werden soll (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 113 Rn. 9). Basierend auf diesem Refus de protection hat die Markenstelle für Klasse 39 – Internationale Registrierung – des Deutschen Patent- und Markenamtes in dem Beanstandungsbescheid vom 16. Dezember 2014 die Schutzverweigerung ebenfalls mit den Schutzhindernissen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG begründet.

2. Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; GRUR Int. 2012, 914 Rn. 23 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH Beschluss vom 30. Januar 2020, I ZB 61/17 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 932 Rn. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI; GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2014, 872 Rn. 12 – Gute Laune Drops; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2017, 1262 Rn.17

– Schokoladenstäbchen III; a. . O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke a. a. O. Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grillmeister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 – Link economy) 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 (BGH Beschluss vom 30. Januar 2020, I ZB 61/17 Rn. 8 – #darferdas? II; GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT; GRUR 2010, 1100 Rn. 20 – TOOOR!). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein

enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2018, 301 Rn. 15 – Pippi Langstrumpf; GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23 – TOOOR!; GRUR 2009, 411, 412, Rn. 9 – STREETBALL). An die Unterscheidungskraft von (sloganartigen) Wortfolgen dieser Art sind grundsätzlich keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu stellen (EuGH, GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; a. a. O. Rn. 36 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2014, 872 Rn. 14 – Gute Laune Drops; GRUR 2013, 522, Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten; GRUR 2012, 270 Rn.11 – Link economy). Der anpreisende Sinn einer Bezeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht von vorneherein aus (BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 23 – OUI; BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 23 – Gute Laune Drops). Entscheidend ist, ob der Verkehr die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht oder ob die Marke zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen wird (EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 45 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 23 – OUI).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das um Schutz nachsuchende Zeichen nicht. Die angesprochenen Verkehrskreise werden es ohne besonderen gedanklichen Aufwand nur und ausschließlich als werbenden Sachhinweis auf den Gegenstand bzw. den Erbringungsort der angemeldeten Waren und Dienstleistungen verstehen, so dass es sich nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb eignet.

a) Von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden überwiegend die allgemeinen Verkehrskreise angesprochen; die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen richten sich in erster Linie an ein unternehmerisch tätiges Publikum.

b) Das um Schutz nachsuchende Zeichen  setzt sich aus der mit einem roten Rechteck hinterlegten, in weißen Großbuchstaben gehaltenen Bezeichnung „Pitztal“ sowie der in kleineren grauen Buchstaben darunter gesetzten Wortfolge „Das Dach Tirols.“ zusammen.

Auch wenn bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens maßgeblich auf dessen Gesamteindruck abzustellen ist, so ist es bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen doch zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH, GRUR 2006, 229 Rn. 29 – BioID).

Bei dem Wort „Pitztal“ handelt es sich um eine geografische Angabe. Das Pitztal ist ein etwa 40 km langes, südliches Seitental des Inntals, das bei Imst abzweigt und im österreichischen Bundesland Tirol liegt. Der Pitztaler Gletscher ist Österreichs höchstes Gletscherskigebiet und führt bis auf 3.440 m Höhe. Die Wortfolge „Das Dach Tirols.“ wird von den angesprochenen Verkehrskreisen als werbliche Erläuterung der geografischen Angabe über die Höhenlage des Pitztals aufgefasst werden. Die Wortfolge „Das Dach Tirols.“ ist weder mehrdeutig noch interpretationsbedürftig, vielmehr steht die beschreibend anpreisende Bedeutung im Vordergrund. Dieses Verständnis ist auch angesichts vergleichbarer Bezeichnungen naheliegend, wie z. B. „Das Dach der Welt“ für die höchstgelegenen Regionen Innerasiens (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Dach_der_Welt) oder „Das Dach der Alpen“ für den französischen Berg „Mont Blanc“ (vgl. <https://bergsteiger.de/know-how/aufs-dach-der-alpen?page=1>), worauf die Markenstelle bereits zutreffend hingewiesen hat. Der Eindruck einer geografischen Angabe bleibt auch im Gesamtzeichen durch den hinzugefügten Bestandteil „Das Dach Tirols.“ erhalten und konkretisiert dieses.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher das um Schutz nachsuchende Zeichen in seiner Gesamtheit im Zusammenhang mit den für die IR-Marke bereits eingetragenen Waren und Dienstleistungen als werbenden Sachhinweis auf deren Gegenstand bzw. Erbringungsort auffassen, ihm aber keinen unternehmensbezogenen Herkunftshinweis entnehmen. Eine über das bloße Wortverständnis hinausgehende Aussage zur betrieblichen Herkunft der Waren und Dienstleistungen weist die Wortfolge nicht auf. Damit verfügt sie nicht über die Eignung, für die angesprochenen Verkehrskreise die Ursprungsidentität der fraglichen Waren und Dienstleistungen zu garantieren.

aa) Für die Waren der Klasse 16, insbesondere „Druckereierzeugnisse, Poster, Postkarten, Fotos“ gibt das Zeichen einen beschreibenden Hinweis auf das Thema und den Inhalt dieser Waren, nämlich, dass sie das „PITZTAL Das Dach Tirols“ mit seinen beeindruckenden Bergen abbilden oder sich inhaltlich mit diesem befassen.

bb) In Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen „Conducting, organization and arranging of sporting and cultural events; organization of sports events and competitions [Durchführung, Organisation und Veranstaltung von sportlichen und kulturellen Aktivitäten; Organisation von Sportveranstaltungen und Wettkämpfen]“ der Klasse 41 wird der angesprochene Verkehrskreis in dem Gesamtzeichen

PITZTAL

Das Dach Tirols.

ebenfalls eine beschreibende Angabe sehen, es nämlich als Hinweis auf den Veranstaltungsort unterschiedlicher Sportveranstaltungen und -wettkämpfe wie Skirennen, Bergläufe, Mountainbiketouren, Rafting oder kultureller Events wie z. B. Freilichtveranstaltungen, den Besuch von Almsennereien oder Museen auffassen. In diesem Sinne beschreibt „PITZTAL Das Dach Tirols“ die Veranstaltungen nur dahingehend, dass diese irgendwo im Pitztal für Einheimische und insbesondere für Touristen und Urlauber stattfinden und ein vielfältiges kulturelles und sportliches Unterhaltungsprogramm bieten, mit dem Ziel den Tourismus als wesentlichen Wirtschaftsfaktor in der Region zu fördern. Insoweit hat das Zeichen nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt.

cc) Hinsichtlich eines Teils der Waren der Klassen 18, 25 und 28 wird der angesprochene Verkehrskreis diesem Hinweis auf den Veranstaltungsort bzw. die touristische Region einen engen beschreibenden Bezug beimessen. Zu berücksichtigen ist, dass der beschreibende Hinweis auf einen Veranstaltungsort nicht nur die dort stattfindenden Veranstaltungen betrifft, sondern auch die hierfür eingesetzten Hilfsmittel und -leistungen umfasst. Denn auch wenn die geografische Angabe die betroffenen Waren und Dienstleistungen oder einen Teil davon selbst nicht unmittelbar beschreiben mag, wird durch sie doch ein „enger beschreibender Bezug“ zu den Waren/Dienstleistungen hergestellt. Bei entsprechenden Veranstaltungen im kulturellen und sportlichen Bereich werden Waren wie Walking Stöcke (z. B. bei geführten Wanderungen), T-Shirts (z. B. bei Bergrennen und (Marathon-)Läufen), Kappen (z. B. bei Autorennen), Schals (z. B. bei Skiwettkämpfen) und Spielzeug (z. B. bei Ferienveranstaltungen für Kinder) als Hilfsmittel angesehen. Dabei ist es üblich, diese mit einem Hinweis auf die Veranstaltung bzw. den Veranstaltungsort zu versehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 9. Oktober 2019, 29 W (pat) 519/18 – Mir all sin Kölle).

Darüber hinaus wird der Verkehr die international registrierte Marke auch deshalb nicht als Hinweis auf den Hersteller der so beschrifteten Waren auffassen, weil es sich um übliche Werbemittel, also zum Zwecke der Verkaufsförderung anderer Produkte und Dienstleistungen hergestellte Waren, handeln kann. Diese werden regelmäßig als Begleit- oder Zusatzprodukte zu anderen Waren und Dienstleistungen vertrieben und kommen mit dem Ziel der Erregung von Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für ein bestimmtes Thema, ein Projekt oder eine Veranstaltung/Organisation oder – wie hier – für eine bekannte und beliebte Urlaubsregion zum Einsatz. Weder der Fachverkehr noch der allgemeine durchschnittlich aufmerksame Endverbraucher dieser Werbemittel werden annehmen, es handele sich um einen Hinweis auf den Hersteller der so beschrifteten Waren.

dd) Soweit in Bezug auf die (übrigen) verfahrensgegenständlichen Waren der Klassen 16, 18, 24, 25 und 28 ein beschreibender oder enger funktionaler Bezug nicht in Betracht kommt, handelt es sich um eine werbliche Anpreisung der Fremdenverkehrsregion Pitztal, die vom angesprochenen Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird.

(1) Nach neuester Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (GRUR 2019, 1194 – AS/DPMA [#darferdas?]) und des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 30.01.2020, I ZB 61/17 – #darferdas? II) ist die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, zu prüfen. Dabei ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warenaktor abzustellen. Sind in der maßgeblichen Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam, müssen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft alle diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigt werden, um zu klären, ob der Durchschnittsverbraucher der erfassten Waren oder Dienstleistungen das Zeichen als Hinweis auf ihre betriebliche Herkunft wahrnehmen kann (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 25 – AS/DPMA [#darferdas?]; BGH a. a. O. Rn. 15 - #darferdas? II).

(2) Vorliegend folgt vor allem und gerade aus dem Wesen als „Werbebotschaft“ die Wahrscheinlichkeit der Verwendung des Zeichens  als großflächiger Aufdruck an exponierter, nach außen sichtbarer Stelle; ansonsten würde die Aussage ihren Zweck, eine Botschaft nach außen zu senden, nicht erfüllen. An dieser Stelle wird der Verkehr die Zeichenfolge lediglich als werbende Botschaft, nicht jedoch als Herkunftshinweis verstehen. Der Anmelder weist selbst darauf hin, dass die um Schutz nachsuchende Marke „werbemäßig“ vom Tourismusverband (Bl. 27f. d. A.) für die Region Pitztal verwendet wird. Doch auch bei einer eher „versteckten“ Art der Verwendung, wie zum Beispiel auf einem Etikett an der Innenseite eines Bekleidungsstückes, auf der Innenseite eines Ledergürtels, am Handgriff eines Regenschirms, an der gefalzten Unterseite einer Papiertüte oder an sonstigen nicht

nach außen ins Auge fallenden Stellen würde der Verkehr der international registrierten Marke  Das Dach Tirols. immer nur einen Ausdruck der werblichen Anpreisung der geografischen Region und der Herkunft der Ware aus derselben beimessen (vgl. BPatG, Beschluss vom 09.10.2019, 29 W (pat) 519/18 – Mir all sin Kölle). Den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen würde man dem Zeichen schon deshalb an keiner Stelle entnehmen, weil die werbliche Anpreisung der geografischen Region deutlich im Vordergrund steht.

ee) Die Dienstleistungen der Klasse 35 können sich wiederum thematisch mit dem Pitztal und seiner besonderen Höhenlage befassen. Werbedienstleistungen werden häufig durch die Branche, auf die sie sich beziehen, bezeichnet (BGH GRUR 2009, 949 Rn. 24 – My World). Im Bereich der Tourismusbranche werden Werbedienstleistungen z. B. nach der beworbenen touristischen Region benannt (vgl. dazu BPatG, Beschluss vom 26.03.2018, 27 W (pat) 541/16 –  Der Höhepunkt Tirols. The Peak of Tirol.), mit Hinweis auf „Tirol Werbung GmbH“, www.tirol.at). Genau dieser in der Tourismusbranche üblichen Bezeichnung der Werbedienstleistung entspricht die Angabe „PITZTAL Das Dach Tirols“. (vgl. auch <https://www.pitztal.com/de#Featured>). Auch die Organisation von Ausstellungen zu Handels- oder Werbezwecken wird vorliegend solche betreffen, die sich mit der Region „Pitztal“ und/oder der besonderen Lage dieser Region als Urlaubsziel für Wanderer, Bergsteiger, Mountainbiker, Skifahrer etc. befassen.

ff) Die in den Klassen 39 und 43 beanspruchten Dienstleistungen können ebenfalls speziell in der touristischen Region Pitztal angeboten werden. Auch hier enthält das Anmeldezeichen lediglich einen Sachhinweis auf die von den Dienstleistungen angesprochene Region.

c) Die graphische Gestaltung der Schutz suchenden Marke ist nicht geeignet, das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft zu überwinden. Zwar kann

eine besondere bildliche und grafische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile einen eigenen betrieblichen Herkunftshinweis begründen. Geringe Veränderungen vermögen jedoch umso weniger die Unterscheidungskraft zu begründen, je deutlicher ein sachlicher Bezug des dargestellten Wortbestandteils zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen erkennbar ist (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 209). Dementsprechend können einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft des Wortbestandteils nicht aufwiegen (vgl. BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 20 – VISAGE; GRUR 2001, 1153 – anti KALK). Zur Begründung einer eigenständigen betrieblichen Herkunftsfunktion muss die Ausgestaltung vielmehr eine kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken, die den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile bedeutungslos macht (vgl. BGH a. a. O. Rn. 20 – VISAGE; BPatG,

Beschluss vom 29. Juni 2017, 30 W (pat) 508/16 – ; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 209). Eine derartige Ausgestaltung kann vorliegend nicht festgestellt werden; vielmehr reichen die Gestaltungselemente nicht über die gängige Gebrauchsgrafik hinaus. Sowohl die hier verwendete farbige Gestaltung mit weißer Schrift in einem roten Rechteck als auch die zweizeilige Anordnung der Wortbestandteile „Pitztal“ und „Das Dach Tirols“ stellen einfache und werbeübliche Gestaltungsmittel dar. Derartige grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendungen gewöhnt hat, vermögen eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens nicht zu begründen. (vgl. BGH GRUR 2014,

1204 Rn. 20 – ; GRUR 2014, 376, Rn. 18 – grill meister ; GRUR 2008, 710 Rn. 20 – ; BPatG, Beschluss vom 26. März 2018, 27 W (pat) 541/16 –

 Der Höhepunkt Tirols.
The Peak of Tirol.). Was die farbliche Gestaltung des Quadrats mit der Angabe „Pitztal“ in den Farben rot und weiß anbelangt, unterstreicht diese Farbwahl im Übrigen

lediglich die geografische Herkunftsangabe, da es sich um die Nationalfarben Österreichs handelt, die auch im Landeswappen Tirols enthalten sind (BPatG

a. a. O. –  mit Hinweis auf BPatG, Beschluss vom 29. März 2017, 30 W (pat) 508/16 – ).

d) Eine Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens kann schließlich nicht im Hinblick auf eine vom Beschwerdeführer dargelegte branchenübliche Bezeichnungsgewohnheit angenommen werden. Zwar sind tatsächlich diverse Wortbildmarken zugunsten von Tourismusverbänden im Markenregister des DPMA eingetragen, die in ihrem Wortbestandteil die Bezeichnung einer Region oder eines Ortes, teilweise ergänzt durch einen Slogan, enthalten sowie daneben graphische Ausgestaltungen aufweisen. Es ist aber bereits nicht ersichtlich, bei welcher Art der Ausgestaltung der angesprochene Verkehr aufgrund der behaupteten Branchenüblichkeit in der Bezeichnung einen Hinweis auf den jeweiligen Tourismusverband sehen soll. Die Bezeichnung der Region oder des Ortes beschränkt sich auf eine geographische Angabe und enthält gerade keinen Hinweis auf einen Tourismusverband. Es ist auch weder vorgetragen worden noch ersichtlich, weshalb üblichen graphischen Ausgestaltungen oder werbenden Anpreisungen des Ortes oder der Region ein derartiger Hinweis entnommen werden soll. Da der Senat eine eindeutig erkennbare Branchenübung zur Bezeichnung von Tourismusverbänden nicht feststellen konnte, die sich auf das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise auswirken würde, sind die oben dargelegten allgemeinen Grundsätze anzuwenden, nach denen ein Herkunftshinweis vorliegend gerade nicht festgestellt werden kann (vgl. BPatG

a. a. O. .

e) Der Beschwerdeführer beruft sich schließlich ohne Erfolg auf die genannten Voreintragungen. Zum einen können aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden, zum anderen darf auch unter Berufung

auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Rn. 18 – Bild-digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2014, 872 Rn. 45 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 376, Rn. 19 – grill meister; GRUR 2012, 276 Rn. 18 – Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.; WRP 2011, 349 Rn. 12 – FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2011, 230 Rn. 12 – SUPERgirl). Der Senat weist außerdem darauf hin, dass z. B. die Eintragung der Marke „Allgäu“ (DE 301 34 500) bereits vor 17 Jahren und die der Marke „Zugspitze“ (DE 306 18 955) vor 12 Jahren erfolgt ist und heute möglicherweise nicht mehr vorgenommen würde. Der vom Beschwerdeführer genannten IR-Marke 973244 ist der Schutz in Deutschland zudem nicht gewährt worden. Auch ausländische Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken haben im Übrigen hinsichtlich der Schutzfähigkeit weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 78 m. w. N.; BGH GRUR 2014, 569 Rn. 30 – HOT).

f) Auf eine bereits intensiv erfolgte Benutzung der Marke kommt es bei der Prüfung der Unterscheidungskraft im Eintragungs-/Schutzerstreckungsverfahren nicht an. Bereits mit Senatsschreiben vom 16. August 2018 ist der Beschwerdeführer darauf hingewiesen worden, dass, sollte er damit auf die Möglichkeit einer Durchsetzung der Marke im Verkehr gem. § 8 Abs. 3 MarkenG abzielen, die vorgelegten Unterlagen noch nicht einmal für eine Anfangsglaubhaftmachung ausreichen würden. Der Beschwerdeführer hat dazu weder Unterlagen vorgelegt noch weiter vorgetragen.

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren und Dienstleistungen Freihaltungsbedürftig ist, insbesondere, ob das Zeichen nach den vom EuGH aufgestellten Kriterien eine geografische Angabe im Sinne des Art. 4 Abs. 1 lit c) Richtlinie (EU) 2015/2436 bzw. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 119 Abs. 1 MarkenG darstellt.

Die graphische Ausgestaltung der IR-Marke stünde der Annahme des Schutzhindernisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Die Graphik beschränkt sich auf die Verwendung einer bestimmten Schriftart, eines einfachen Rechtecks mit roter Hintergrundfarbe und die zweizeilige Anordnung der Worte (s.o. B II. 3.) und ist damit so geringfügig, dass sie keinen über die sachliche Aussage hinausgehenden schutzfähigen Gesamteindruck zu bewirken vermag (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 8 Rn. 533). Ob der ebenfalls beschreibende Bestandteil „Das Dach Tirols“ in der Kombinationsmarke einen „Überschuss“ aufweist, auf den objektiv der Schutz bezogen werden könnte, kann – wie gesagt – dahingestellt bleiben, da bereits das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, welches der Senat, wie oben ausgeführt, seiner Entscheidung zu Grunde legen durfte, vorliegt.

4. Für eine Vorlage an den EuGH zur Vorabentscheidung gemäß Art. 267 Abs. 1 Buchstabe b und Abs. 2 AEUV besteht keine Veranlassung. Die vom Beschwerdeführer gestellte Frage zur Auslegung des Art. 4 Abs. 1 lit. c) Richtlinie (EU) 2015/2436 dahingehend, ob es sich bei dem verfahrensgegenständlichen Zeichen um ein ausschließlich beschreibendes Zeichen im Sinne einer geografischen Herkunftsangabe handelt, ist nicht unmittelbar entscheidungserheblich, da der Senat seine Entscheidung auf die mangelnde Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 4 Abs. 1 lit. b) Richtlinie (EU) 2015/2436) stützt. Eine Vorlage ist aber nur dann geboten, wenn die betreffende Auslegungsfrage unmittelbar entscheidungserheblich und in Bezug auf das gemeinschaftliche Recht umstritten ist oder wenn in diesem Zusammenhang von der Rechtsprechung des EuGH abgewichen werden soll (Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 83 Rn. 63). Eine solche Fallgestaltung ist hier nicht gegeben.

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Mittenberger-Huber

Lachenmayr-Nikolaou

Seyfarth

Fi