



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 28/23

vom

12. Oktober 2023

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Markenmeldung 30 2018 111 639.6

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: _____ ja

KÖLNER DOM

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

- a) Das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht der Eintragung einer Marke für mit einem weiten Warenoberbegriff bezeichnete Waren und Dienstleistungen schon dann entgegen, wenn es hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender Waren und Dienstleistungen vorliegt.
- b) Fasst der Verkehr das aus dem Namen einer Sehenswürdigkeit - bestehend aus einer adjektivierten Ortsangabe und einer Bauwerksbezeichnung (hier: Kölner Dom) - gebildete Zeichen im Zusammenhang mit Waren, die als Reiseandenken oder -bedarf in Betracht kommen, nur als Bezeichnung der Sehenswürdigkeit und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren auf, fehlt dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Festhaltung BGH, Beschluss vom 8. März 2012 - I ZB 13/11, BGHZ 193, 21 - Neuschwanstein; Abgrenzung zu EuGH, Urteil vom 6. September 2018 - C-488/16, GRUR 2018, 1146 - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO [Neuschwanstein]).

BGH, Beschluss vom 12. Oktober 2023 - I ZB 28/23 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2023:121023BIZB28.23.0

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. Oktober 2023 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen, die Richterinnen Pohl und Dr. Schmaltz

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 19. Januar 2023 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 A. Die Anmelderin, die Hohe Domkirche zu Köln, hat das Zeichen "KÖLNER DOM" am 18. Oktober 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 16, 25 und 35 angemeldet.
- 2 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat - soweit für das Rechtsbeschwerdeverfahren von Bedeutung - die Markenmeldung mit Beschluss vom 11. Dezember 2020 wegen fehlender Unterscheidungskraft hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 14:

Juwelierwaren; Schmuckwaren; Uhren und Zeitmessinstrumente, deren Bestandteile und Zubehör, soweit in Klasse 14 enthalten; Büsten aus Edelmetall; Dosen aus Edelmetall; Kästen aus Edelmetall; Figuren [Statuetten] aus Edelmetall; Hutverzierungen aus Edelmetallen; Kunstgegenstände aus Edelmetallen; Medaillen; Manschettenknöpfe; Münzen; Krawattennadeln; Schlüsselanhänger [Fantasie- und Schmuckwaren]; Schmuckkästchen; Schuhverzierungen aus Edelmetall;

Klasse 16:

Fotografien; Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Papeteriewaren; Druckereierzeugnisse; Kalender; Aufkleber; Abziehbilder; Alben; Bilder; Bücher; Babywindeln aus Papier oder Zellstoff; Behälter für Papier- und Schreibwaren; Briefbeschwerer; Beutel, Hüllen und Taschen aus Papier oder Kunststoff; Briefmarken; Broschüren; Bucheinbände; Buchstützen; Fahnen, Wimpel aus Papier; Schreibgeräte; Figuren [Statuetten] aus Papier; Gesangbücher; Anzeigekarten; Glückwunschkarten; Stempel; Büroartikel; Lesezeichen; Blumentopfmanschetten; Notizbücher; Plakate; Prospekte; Radierartikel; Schreibunterlagen; Papierservietten; Platzdeckchen aus Papier; Tischdecken aus Papier; Untersetzer aus Papier; Wimpel, Fahnen aus Papier; Zeichenbedarfsartikel; Zeitungen; Zeitschriften;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Einstecktücher; Fußballschuhe; Sportschuhe; Wanderschuhe; Stollen für Fußballschuhe; Fuscke [nicht elektrisch beheizt]; Hausschuhe; Holzschuhe; Hosentrger; Hosengrtel; Ltzchen nicht aus Papier; Krawatten; Krawattentcher; Manipel; Schlafmasken; Mitren; Morgenmntel; Muffe; Sandalen; Schlappen; Schrzen; Socken; Stoffschuhe; Kleidertaschen; Babywindeln aus textilem Material;

Klasse 35:

Einzelhandelsdienstleistungen (fr eine Vielzahl an Waren, u. a. von Kosmetika ber Metallwaren, Musikinstrumente, Elektrogerte, Schreib-, Haushaltswaren bis zu Lebensmitteln, Getrnken und Raucherwaren)

sowie

Grohandelsdienstleistungen fr Spieldosen, Stimmgabeln, Takt- und Trommelstcke, Ksten und Taschen fr Musikinstrumente, Plektren, Schreibwaren, Knstlerbedarfsartikel, Papeteriewaren, Drucklettern.

3 Die dagegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, GRUR 2023, 815).

4 Mit ihrer vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

5 B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Eintragung des angemeldeten Zeichens "KLNER DOM" stehe hinsichtlich der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 16, 25 und 35 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

6 C. Die dagegen gerichtete zulässige Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat keinen Erfolg.

7 I. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (BGH, Beschluss vom 26. November 2020 - I ZB 6/20, GRUR 2021, 482 [juris Rn. 8] = WRP 2021, 336 - RETROLYMPICS, mwN).

8 II. Nach dem Zeitpunkt der Anmeldung des in Rede stehenden Zeichens am 18. Oktober 2018 ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2357) mit Wirkung ab 14. Januar 2019 novelliert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken findet sich nun in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und wird unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

9 III. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Wortmarke fehle für die genannten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit der Folge, dass die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückzuweisen sei, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

- 10 1. Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; vgl. nur EuGH, Urteil vom 16. September 2015 - C-215/14, GRUR 2015, 1198 [juris Rn. 59 f.] = WRP 2015, 1455 - Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH, Beschluss vom 22. Juli 2021 - I ZB 16/20, GRUR 2021, 1526 [juris Rn. 16] = WRP 2021, 1566 - NJW-Orange; jeweils mwN). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 19. September 2019 - C-541/18, GRUR 2019, 1194 [juris Rn. 20] = WRP 2019, 1444 - AS/DPMA [#darferdas?]; BGH, Beschluss vom 31. Mai 2016 - I ZB 39/15, GRUR 2016, 934 [juris Rn. 10] = WRP 2016, 1109 - OUI, mwN). Die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH, GRUR 2016, 934 [juris Rn. 12] - OUI; BGH, Beschluss vom 30. Januar 2020 - I ZB 61/16, GRUR 2020, 411 [juris Rn. 11] = WRP 2020, 586 - #darferdas? II; jeweils mwN). Bei der Prüfung, ob das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft besteht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten im maßgeblichen Warenssektor abzustellen (EuGH,

GRUR 2019, 1194 [juris Rn. 24 und 33] - AS/DPMA [#darferdas?]; BGH, GRUR 2020, 411 [juris Rn. 13] - #darferdas? II).

11 2. Von diesen rechtlichen Maßstäben ist das Bundespatentgericht ausgegangen. Seine Beurteilung, das Zeichen "KÖLNER DOM" verfüge danach für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nicht über die erforderliche Unterscheidungskraft, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

12 a) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass das Anmeldezeichen aus einer adjektivierten Ortsangabe ("Kölner") und einer Bauwerksbezeichnung ("Dom") bestehe, die in sprachüblicher Weise zu einem allgemein gebräuchlichen Begriff für eine große, sich durch architektonische oder künstlerische Besonderheiten oder eine besondere historische Bedeutung auszeichnende Kirche in Köln zusammengesetzt seien. Der Kölner Dom sei die Bezeichnung der Kathedrale des Erzbistums Köln, eines weltweit bekannten Kirchenbaus, der 1996 von der UNESCO als ein europäisches Meisterwerk der gotischen Architektur eingestuft und zum Weltkulturerbe erklärt worden sei. Der Kölner Dom sei als Kirche, Kulturdenkmal und Touristenattraktion bekannt.

13 b) Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, dem angemeldeten Zeichen "KÖLNER DOM" fehle für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft.

14 aa) Mit Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, dass dem angemeldeten Zeichen für die Waren der Klasse 16 "Fotografien; Druckereierzeugnisse; Kalender; Alben; Bilder; Bücher; Briefmarken; Broschüren; Plakate; Prospekte; Zeitungen; Zeitschriften" die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

- 15 (1) Das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht der Eintragung einer Marke für mit einem weiten Warenoberbegriff bezeichnete Waren und Dienstleistungen schon dann entgegen, wenn es hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender Waren und Dienstleistungen vorliegt (vgl. BGH, Beschluss vom 2. Dezember 2004 - I ZB 8/04, GRUR 2005, 578 [juris Rn. 28] = WRP 2005, 889 - LOKMAUS; Beschluss vom 10. Juni 2010 - I ZB 39/09, GRUR 2011, 65 [juris Rn. 26] = WRP 2011, 65 - Buchstabe T mit Strich; Beschluss vom 8. März 2012 - I ZB 13/11, BGHZ 193, 21 [juris Rn. 17] - Neuschwanstein).
- 16 (2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Bezeichnung "KÖLNER DOM" sei für die genannten Waren der Klasse 16 nicht unterscheidungskräftig, die Abbildungen des Kölner Doms zeigten oder die sich thematisch mit dem Kölner Dom beziehungsweise allgemein mit Sakralbauten oder Touristenattraktionen befassten. Dies lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Evident wird die Bezeichnung "KÖLNER DOM" für solche Waren als Themenangabe verstanden und nicht als Herkunftshinweis. Gegen diese Beurteilung des Bundespatentgerichts wendet sich die Rechtsbeschwerde auch nicht.
- 17 bb) Das Bundespatentgericht hat mit entsprechenden Erwägungen im Hinblick auf die Waren der Klasse 14 "Juwelierwaren; Schmuckwaren; Hutverzierungen aus Edelmetallen; Kunstgegenstände aus Edelmetallen; Manschettenknöpfe; Krawattennadeln; Schlüsselanhänger (Fantasie- und Schmuckwaren); Schuhverzierungen aus Edelmetall" und der Klasse 16 "Briefbeschwerer; Buchstützen; Stempel; Radierartikel", die Unterscheidungskraft verneint. Dies wird von der Rechtsbeschwerde ebenfalls nicht angegriffen. Rechtsfehler sind insoweit nicht ersichtlich. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei festgestellt, dass derartige Waren in ihrer äußeren Form dem Kirchenbau nachempfunden sein können. Es hat zutreffend angenommen, dass die Anbringung des Zeichens "KÖLNER DOM" auf derart gestalteten Waren als beschreibende Angabe und nicht als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft aufgefasst werden.

18 cc) Auch soweit das Bundespatentgericht für Waren der Klasse 14, 16 und 25 die Unterscheidungskraft des Zeichens "KÖLNER DOM" verneint hat, die regelmäßig als Souvenirartikel vermarktet werden, halten seine Ausführungen den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

19 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, in Verbindung mit allen weiteren in Rede stehenden Waren der Klassen 14, 16 und 25 werde der Verkehr in dem Aufdruck "KÖLNER DOM" lediglich einen motivartigen Hinweis auf die bekannte Sehenswürdigkeit sehen. Dies liege zum einen deshalb nahe, weil bekannte Bauwerke und Touristenattraktionen häufig als Dekor oder Motiv verwendet würden und zum anderen, weil es sich bei den besagten Waren um Produkte handele, die häufig mit einem Dekor oder Motiv versehen würden. Dies gelte insbesondere für solche Waren, die regelmäßig als Souvenirartikel vermarktet würden. Hierfür würden Produkte in der Regel mit der Abbildung und/oder dem Namen der jeweiligen Sehenswürdigkeit versehen und von verschiedenen Anbietern zur Erinnerung an den Besuch der berühmten Stätte vertrieben. Je bekannter eine Sehenswürdigkeit sei, desto größer und umfassender sei das Angebot von Souvenirartikeln. Nahezu sämtliche in den Klassen 14, 16 und 25 beanspruchten Waren würden üblicherweise auch als Souvenirartikel eingesetzt wie Prospekte, Schlüsselanhänger, Uhren- und Schmuckwaren sowie Regenschirme mit dem Namen oder der Abbildung des Kölner Doms. Typische Souvenirartikel seien auch Beutel und Taschen oder Schreibwaren. So ließen sich Angebote von Turnbeuteln, Einkaufstaschen und Kugelschreiber mit dem Kölner Dom in Wort und Bild ermitteln. Gebrauchsartikel wie Rasier- oder Haarpinsel, die unter die in Klasse 16 genannten Pinsel fielen, seien ebenfalls mit dem Motiv des Kölner Doms verziert und eigneten sich als Erinnerungsstücke. Selbst die in Klasse 25 beanspruchten Mitren und Manipel seien als Souvenir erhältlich und würden als solche als Andenken an religiöse Veranstaltungen oder Reisemitbringsel erwor-

ben. Deshalb sei anzunehmen, dass der Verkehr derartige Waren mit der Bezeichnung "KÖLNER DOM" als darauf bezogene Erinnerungsstücke und die Bezeichnung selbst nicht als Herstellerangabe wahrnehme. Letzteres käme allenfalls bei einer Verwendung von Bezeichnungen in Betracht, die für den Verkehr erkennbar auf den dahinterstehenden, wirtschaftlich agierenden Träger hinweisen, wie etwa "Erzbistum Köln" oder "Kölner Domkapitel". Soweit die Anmelderin geltend mache, dem angesprochenen Verkehr sei bekannt, dass mit dem Erhalt eines Baudenkmals hohe Kosten einhergingen, er werde deshalb bei der Begegnung mit Waren mit der Bezeichnung "KÖLNER DOM" stets auf die Anmelderin als Anbieterin schließen, könne dem nicht gefolgt werden. Gegen ein solches Verständnis spreche die Vielzahl an Souvenirläden verschiedener Anbieter rund um Sehenswürdigkeiten, die regelmäßig ein ähnliches Sortiment an Waren mit der Abbildung oder dem Namenszug der Sehenswürdigkeit vorhielten. Dementsprechend ließen sich auch rund um den Kölner Dom zahlreiche dieser Souvenirläden recherchieren, die ersichtlich von unterschiedlichen, miteinander konkurrierenden Unternehmen betrieben würden.

20 (2) Allein der Umstand, dass die in Rede stehenden Waren im Umfeld des Kölner Doms an Touristen vertrieben werden können, führt zwar noch nicht zum Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft der Marke "KÖLNER DOM" für die fraglichen Waren. Entscheidend ist vielmehr, ob der Verkehr die Verwendung des Zeichens für diese Waren nur als Bezugnahme auf den Kölner Dom als Bauwerk oder als Unterscheidungsmittel für die Produkte auffasst (vgl. BGHZ 193, 21 [juris Rn. 24] - Neuschwanstein). Jegliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn das angesprochene Publikum das Wort "KÖLNER DOM" im Zusammenhang mit Reiseandenken und -bedarf wegen der großen Bekanntheit des Kölner Doms nur auf das Gebäude bezieht und deshalb nicht als Produktkennzeichen auffasst (vgl. BGHZ 193, 21 [juris Rn. 15] - Neuschwanstein). Nach den vom Bundespatentgericht

getroffenen Feststellungen ist dies im Hinblick auf die vorliegend in Rede stehenden Waren der Klasse 14, 16 und 25 der Fall.

- 21 (3) Das Bundespatentgericht hat mit Recht angenommen, dass dieser Beurteilung nicht die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union "Neuschwanstein" (EuGH, Urteil vom 6. September 2018 - C-488/16, GRUR 2018, 1146 - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO [Neuschwanstein]) entgegensteht.
- 22 (a) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat zwar entschieden, dass es für die Beurteilung des beschreibenden Charakters der Bezeichnung "Neuschwanstein" unerheblich ist, dass die von einem solchen Zeichen erfassten Waren als Souvenirartikel verkauft werden. Dass einer Ware die Funktion als Souvenir zugedacht wird, ist kein objektives, dem Wesen der Ware innewohnendes Merkmal, da diese Funktion vom freien Willen des Käufers abhängt und allein an seinen Intentionen ausgerichtet ist. Vernünftigerweise ist nicht zu erwarten, dass die Erinnerung, auf die die Bezeichnung "Neuschwanstein" Bezug nimmt, in den Augen der maßgeblichen Verkehrskreise eine Beschaffenheit oder ein wesentliches Merkmal der von der angegriffenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen anzeigt (EuGH, GRUR 2018, 1146 [juris Rn. 44 und 46] - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO [Neuschwanstein]).
- 23 Die Berufung auf diese Beurteilung des Gerichtshofs der Europäischen Union verhilft der Rechtsbeschwerde jedoch nicht zum Erfolg. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat sich mit diesen Erwägungen nicht mit dem in Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke (UMV aF) geregelten Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft befasst. An dieser Stelle seiner Entscheidung hatte er vielmehr zu überprüfen, ob die Angriffe gegen die Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union, die Bezeichnung "Neuschwanstein" verfüge nicht über einen beschreibenden Charakter im Sinne

von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c UMV aF, Rechtsfehler aufweist. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat damit ausschließlich entschieden, dass der Charakter eines Artikels als Souvenirartikel für diese Beurteilung unerheblich ist. Diese Beurteilung hat für den Streitfall keine unmittelbare Bedeutung. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats sind die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG (Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie (EU) 2015/2436), auch wenn sich ihre Anwendungsbereiche überschneiden, voneinander unabhängig und gesondert zu prüfen, wobei jedes Eintragungshindernis im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen ist, das ihm jeweils zugrunde liegt (EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 [juris Rn. 67 f.] - Postkantoor; BGHZ 193, 21 [juris Rn. 28] - Neuschwanstein). Vorliegend ist nicht zu prüfen, ob das Zeichen "KÖLNER DOM" beschreibenden Charakter für die in Rede stehenden Waren hat und ob das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt. Im Streitfall hat der Senat allein zu prüfen, ob das Bundespatentgericht das Vorliegen des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) ohne Rechtsfehler bejaht hat.

24 (b) Zwar hat sich der Gerichtshof der Europäischen Union in der Entscheidung "Neuschwanstein" auch mit dem Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b UMV befasst (EuGH, GRUR 2018, 1146 [juris Rn. 61 bis 71] - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO).

25 Das Gericht der Europäischen Union hatte angenommen, die angegriffene Marke "Neuschwanstein" verfüge für die dort in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen über Unterscheidungskraft. Sie stelle einen Phantasienamen ohne beschreibenden Bezug zu diesen Waren und Dienstleistungen dar. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat die Beurteilung des Gerichts der Europäischen Union im Einzelnen wiedergegeben (EuGH, GRUR 2018, 1146 [juris

Rn. 64 bis 67] - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO [Neuschwanstein]).

26 Der Gerichtshof der Europäischen Union hat diese Beurteilung des Gerichts der Europäischen Union jedoch keiner Rechtsprüfung unterzogen. Er hatte angesichts der Rechtsmittelbegründung allein zu prüfen, ob das Gericht der Europäischen Union seine Entscheidung unzureichend begründet hatte. Diese Frage hat er im Hinblick auf die von ihm wiedergegebene Begründung des Gerichts der Europäischen Union verneint (EuGH, GRUR 2018, 1146 [juris Rn. 62 bis 63 und 69] - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO [Neuschwanstein]). Er hat auch der Rüge, die Argumentation des Gerichts der Europäischen Union sei zirkelschlüssig, eine Absage erteilt (EuGH, GRUR 2018, 1146 [juris Rn. 68] - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO [Neuschwanstein]). Die Rüge gegen die Beurteilung des Gerichts der Europäischen Union, dass die angegriffene Marke es ermögliche, die mit ihr gekennzeichneten Waren zu vertreiben und Dienstleistungen zu erbringen, deren Qualität der Markeninhaber kontrollieren könne, hat der Gerichtshof der Europäischen Union keiner inhaltlichen Prüfung unterzogen, weil er sie als gegen eine nicht tragende Hilfserwägung gerichtet angesehen hat (EuGH, GRUR 2018, 1146 [juris Rn. 70] - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO [Neuschwanstein]).

27 (c) Die Rechtsbeschwerde macht zwar im Ausgangspunkt zu Recht geltend, dass auch im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Anmeldezeichens zu berücksichtigen ist, dass es eine abstrakte Warenkategorie der "Souvenirartikel" im System der Nizza-Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen für die Anmeldung von Marken nicht gibt. Maßgeblich bei der Prüfung der Unterscheidungskraft im Rahmen eines Anmelde- oder Nichtigkeitsverfahrens ist, ob das angemeldete Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Hinweis auf

die betriebliche Herkunft der jeweils in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen Schutz beansprucht, angesehen werden kann. Das Bundespatentgericht hat jedoch nicht abstrakt auf eine Warenkategorie der "Souvenirartikel" abgestellt, sondern jeweils bezogen auf die einzelnen angemeldeten Waren geprüft, ob das Zeichen "KÖLNER DOM" auf Waren, die als Reiseandenken oder -bedarf in Betracht kommen, als Herkunftshinweis erkannt wird. Insbesondere bei Waren, für die dies nicht ohne Weiteres auf der Hand liegt, wie etwa die von ihm gesondert in den Blick genommenen Waren der Klasse 25 "Mitren" und "Manipel", hat das Bundespatentgericht Feststellungen getroffen, die seine Beurteilung tragen. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, diese Feststellungen berücksichtigten nicht hinreichend den dieser Beurteilung entgegenstehenden Vortrag der Anmelderin und widersprüchen der Lebenserfahrung, setzt sie in einer im Rechtsbeschwerdeverfahren unbehelflichen Weise ihre Beurteilung an die Stelle derjenigen des Bundespatentgerichts, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen.

28 dd) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, für diejenigen Waren, die nicht oder eher selten als Reiseandenken in Souvenirläden verkauft werden, werde der angesprochene Verkehr das angemeldete Zeichen als rein dekorativ oder als Botschaft an die Umwelt wahrnehmen, nicht aber als Produktkennzeichen, weist ebenfalls keinen Rechtsfehler auf.

29 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, hinsichtlich derjenigen Waren, die nicht oder eher selten als Reiseandenken in Souvenirläden verkauft würden und die demzufolge keine typischen Souvenirartikel darstellten wie "Babywindeln aus Papier oder Zellstoff; Fußballschuhe; Sportschuhe; Wanderschuhe; Stollen für Fußballschuhe; Babywindeln aus textilem Material" liege ein ausschließlich sachbezogenes Verständnis ebenfalls nahe. Diese Waren würden häufig mit Motiven versehen, die entweder rein dekorativ oder als Botschaft an

die Umwelt, nicht aber als Produktkennzeichen wirkten. Ersteres treffe ohne Weiteres auf Babywindeln zu, die bunt bedruckt angeboten würden. Zweiteres lasse sich beispielsweise in Bezug auf Fußballschuhe feststellen, die von ihren Trägern mit Bekenntnissen, wie etwa "Jesus in first place" oder "La mano de Dios" oder Kreuz- beziehungsweise Halbmondsymbolen verziert würden.

30 (2) Damit hat das Bundespatentgericht festgestellt, dass der Verkehr die Bezeichnung "KÖLNER DOM" auf nicht als Souvenirartikel in Betracht kommenden Waren nicht als betrieblichen Herkunftshinweis erkennt. Gegen diese Beurteilung erhebt die Rechtsbeschwerde keine gesonderten Rügen.

31 ee) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe nicht sämtliche wahrscheinliche Verwendungsarten der angemeldeten Marke geprüft. Die Anmelderin beabsichtige nicht, die Anmeldemarke ausschließlich zum Vertrieb von Souvenirs zu verwenden.

32 (1) Die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens muss unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, geprüft werden (vgl. EuGH, GRUR 2019, 1194 [juris Rn. 33] - AS/DPMA [#darferdas?]; BGH, GRUR 2020, 411 [juris Rn. 15] - #darferdas? II). Einzubeziehen sind die üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Warenausgangsbereich. 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, GRUR 2019, 1194 [juris Rn. 25] - AS/DPMA [#darferdas?]; BGH, GRUR 2020, 411 [juris Rn. 15] - #darferdas? II). Daher kann es von der tatsächlichen Art und Weise der Anbringung auf oder im Zusammenhang mit der betreffenden Ware

oder Dienstleistung abhängen, ob ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen im Einzelfall als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird. Im Eintragungs- und Lösungsverfahren erfordert es die Annahme der Unterscheidungskraft nicht, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden muss. Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es Schutz beansprucht, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird. Die Anbringung eines Zeichens in der Art einer Marke auf der Ware, auf Etiketten der fraglichen Ware oder auf der Verpackung führt aber nicht ausnahmslos dazu, dass der Verkehr es als Herkunftshinweis versteht. Vielmehr kann auch bei dieser Art der Anbringung die Beantwortung der Frage, ob der Verkehr das Zeichen als Herkunftshinweis ansieht, nach der Art des Zeichens und der Waren variieren, an denen es angebracht wird. Dies kommt etwa in Betracht, wenn der Verkehr das Markenwort wegen einer besonderen Nähe zu den Verwendungsmöglichkeiten der Waren unabhängig von der konkreten Präsentation auf der Ware, auf Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder der Verpackung jeweils nur in einem beschreibenden Sinn auffasst und ihm deshalb keinen Herkunftshinweis entnimmt (vgl. BGHZ 193, 21 [juris Rn. 20] - Neuschwanstein). Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht ausgegangen.

33

(2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, auch bei einer kennzeichentypischen Anbringung des Zeichens "KÖLNER DOM" stehe bei sämtlichen beanspruchten Waren der Sachbezug der Bezeichnung "KÖLNER DOM", sei es im Sinne eines Andenkens, sei es als bloßes Dekor oder Motiv, im Vordergrund. Das Anmeldezeichen werde auch unter Berücksichtigung sämtlicher praktisch bedeutsamer und daher wahrscheinlicher Verwendungsarten in Verbindung mit den beanspruchten Waren nicht als betriebliches Unterscheidungsmitel aufgefasst. Weder bei einer deutlich sichtbaren Platzierung auf der Außenseite oder

Vorderfront der Waren oder deren Verpackung, noch bei der Anbringung an einer nicht sofort ins Auge fallenden Stelle gehe der Verkehr davon aus, dass es sich bei der Bezeichnung einer weltbekannten Sehenswürdigkeit um einen betrieblichen Herkunftshinweis handele. Damit hat das Bundespatentgericht für die in Rede stehenden Waren keine wahrscheinliche Verwendungsform festgestellt, bei dem das angemeldete Zeichen als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt wird.

34 ff) Die Rechtsbeschwerde bleibt auch ohne Erfolg, soweit sie die Beurteilung des Bundespatentgerichts angreift, dem angemeldeten Zeichen "KÖLNER DOM" fehle für die beanspruchten Dienstleistungen des Einzel- und Großhandels die erforderliche Unterscheidungskraft.

35 aa) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Einzelhandelsdienstleistungen umfassten eine große Bandbreite von Produkten von Kosmetika über Metallwaren, Musikinstrumente, Elektrogeräte, Schreib-, Haushaltswaren bis zu Lebensmitteln, Getränken und Raucherwaren. Auch in diesem Kontext werde der Verkehr die Bezeichnung "KÖLNER DOM" lediglich auf das Bauwerk und die Örtlichkeit beziehen. Soweit es sich bei den jeweiligen im Einzelhandel vertriebenen Waren um Souvenirartikel beziehungsweise um inhaltsbezogene oder dekorierende Produkte handele, werde er das Anmeldezeichen als Sachangabe auffassen, die ihm Auskunft über die Art und thematische Ausrichtung des betreffenden Warenangebots gebe. Zugleich könne es den Erbringungsort rund um den Kölner Dom bezeichnen, der ein wesensbestimmendes Merkmal der standortbezogenen Dienstleistungen des Einzelhandels darstelle. Die Bezeichnung "KÖLNER DOM" vermittele unabhängig vom konkreten Warenangebot einen hinreichend engen Sachbezug, da alle im Rahmen des Einzelhandels angebotenen Waren, und damit auch solche, die weder typische Souvenir- oder Dekorationsartikel noch inhaltsbezogen seien, in Geschäften nahe des Kölner Doms vertrieben werden könnten. Schließlich erschöpfe sich das Anmeldezeichen auch in

Bezug auf die "Großhandelsdienstleistungen für Spieldosen, Stimmgabeln, Takt- und Trommelstöcke, Kästen und Taschen für Musikinstrumente, Plektren, Schreibwaren, Künstlerbedarfsartikel, Papeteriewaren, Drucklettern" in einer rein sachbezogenen Angabe. Bei diesen Waren handele es sich um Souvenirartikel. Das angemeldete Zeichen konkretisiere das Sortiment des Großhandels dahingehend, dass es sich um Produkte handele, die die Erinnerung an den Kölner Dom wachrufen oder aufrechterhielten.

36 bb) Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

37 (1) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde geht daraus nicht hervor, dass das Bundespatentgericht von dem Gedanken eines allgemeinen Freihaltebedürfnisses an der Bezeichnung von Gebäuden mit überragendem kulturellem Wert beeinflusst worden wäre (vgl. hierzu BGHZ 193, 21 [juris Rn. 26 und 29 f.] - Neuschwanstein).

38 (2) Allein der Umstand, dass die in Rede stehenden Dienstleistungen im Umfeld einer kulturellen und touristischen Sehenswürdigkeit für Touristen erbracht werden können, führt zwar nicht zum Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft (vgl. BGHZ 193, 21 [juris Rn. 24] - Neuschwanstein). Das Bundespatentgericht hat hierauf jedoch nicht maßgeblich abgestellt. Es hat vielmehr zutreffend die Besonderheit des hier in Rede stehenden angemeldeten Zeichens berücksichtigt. Dieses Zeichen besteht zum einen aus einer konkreten, adjektivierten Ortsangabe und der Bezeichnung eines bestimmten Typs eines sakralen Gebäudes. Es verweist auf eine konkrete Stadt in Deutschland und ein in dieser Stadt eindeutig identifizierbares Kirchengebäude, das sich an einem bestimmten Standort innerhalb der Stadt befindet. Angesichts der Art des hier in Rede stehenden Anmeldezeichens konnte das Bundespatentgericht ohne Rechtsfehler zu der Feststellung gelangen, dass der Verkehr dessen Verwendung für die fraglichen Dienstleistungen nur als Bezugnahme auf das geografisch lokalisierbare

Bauwerk "Kölner Dom" und nicht als Unterscheidungsmittel für die in Rede stehenden Dienstleistungen verstehen werde.

39 IV. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst.

40 1. Es stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist (zu diesem Maßstab vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 [juris Rn. 21] = NJW 1983, 1257 - Cilfit u.a.; Urteil vom 6. Oktober 2021 - C-561/19, NJW 2021, 3303 [juris Rn. 32 f.] - Consorzio Italian Management und Catania Multiservizi).

41 2. Soweit der Gerichtshof der Europäischen Union in seiner Entscheidung zur Schutzfähigkeit des Zeichens "Neuschwanstein" als Unionsmarke (EuGH, GRUR 2018, 1146 - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise/EUIPO [Neuschwanstein]) zu einer teilweise anderen Entscheidung gelangt ist als der Senat zu der gleichlautenden nationalen Marke (BGHZ 193, 21 - Neuschwanstein), erfordert dieser Umstand kein Vorabentscheidungsersuchen.

42 Zwar sind die Schutzhindernisse in Bezug auf Unionsmarken und nationale Marken in gleicher Weise auszulegen. Der hierzu ergangenen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und derjenigen des Senats liegen jedoch dieselben Maßstäbe zugrunde. Es stellen sich deshalb keine ungeklärten Fragen zur Auslegung des Unionsrechts.

43 Die teilweise abweichende Beurteilung der Schutzfähigkeit des Zeichens "Neuschwanstein" durch den Gerichtshof der Europäischen Union und des Senats beruht darauf, dass der Gerichtshof der Europäischen Union - ebenso wie der Bundesgerichtshof - im Registerverfahren allein eine Rechtsprüfung vorzu-

nehmen und dabei die Tatsachenfeststellungen der Vorinstanz zugrunde zu legen hat. Das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum und das Bundespatentgericht hatten nicht dieselben Feststellungen hinsichtlich des Verkehrsverständnisses im Hinblick auf die Bedeutung des Zeichens "Neuschwanstein" getroffen. Außerdem hatte der Senat auf der Grundlage der Feststellungen des Bundespatentgerichts allein zu prüfen, ob dieses das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft mit Recht bejaht hat. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat im Hinblick auf dieses Schutzhindernis lediglich eine Prüfung vorgenommen, ob das Gericht der Europäischen Union seine Entscheidung in ausreichender Weise begründet hat und insoweit keine Rechtsprüfung vorgenommen.

44 D. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Koch

Schwonke

Feddersen

Pohl

Schmaltz

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.01.2023 - 25 W (pat) 526/21 -