



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 67/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke IR 1 295 249

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Februar 2022 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Dr. von Hartz und der Richterin kraft Auftrags Dr. Rupp-Swienty

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 – Internationale Markenregistrierung – des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Februar 2018 und vom 24. September 2020 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Die am 20. Januar 2016 unter der Nummer 1 245 249 international registrierte und auf der französischen Basisanmeldung vom 28. August 2015 beruhende Wortmarke

CAMBON

beansprucht in der Bundesrepublik Deutschland Schutz für Waren der

Klasse 3: Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

Mit Beschlüssen vom 8. Februar 2018 und 24. September 2020, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 3 – Internationale Markenregistrierung – des DPMA dieser IR-Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland wegen fehlender Unterscheidungskraft (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Verbindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} B PVÜ) verweigert. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die IR-Marke sei ein Familienname, der Name von Orten in Florida und Illinois sowie eine französische Gemeinde im Département Tarn in der Region Midi-Pyrénées mit ca. 2000 Einwohnern. Der Ort „Cambon“ liege in Südfrankreich, in dem vor allem die Provence berühmt sei für ihre traditionelle Parfüm-, Seifen- und Kosmetikproduktion mit Inhaltsstoffen aus typischen dort angebauten Pflanzen wie Lavendel, Rosen, Verbena und sonstigen Blüten und Kräutern. Die Gemeinde „Cambon“ sei zwar relativ klein, jedoch sei zu berücksichtigen, dass für die Herstellung der beanspruchten Waren keine größeren Fabrikgebäude benötigt würden,

sondern auch in kleineren Werkstätten oder Manufakturen Seife oder Parfüm produziert werden könne. Wegen der steigenden Nachfrage nach Naturkosmetik würden eher überschaubare Mengen ohne Konservierungsmittel hergestellt, die keine großen Lagerflächen und Produktionsmaschinen benötigten. In kleineren Orten seien die erforderlichen Rohstoffe in der Nähe verfügbar. Der Ortsname „Cambon“ könne somit sowohl den Fachkreisen aus der Kosmetik- und Körperpflegebranche als auch interessierten und informierten Laien bekannt sein. Der Begriff „Cambon“ stelle daher einen beschreibenden Hinweis auf Art und Herkunftsort der fraglichen Waren dar. Die Eintragung der Marke in Frankreich sei unmaßgeblich, weil dort ein anderes Sprach- und Rechtsverständnis herrsche. Im Übrigen führten die vergleichbaren Anmeldungen der Namen kleiner Orte wie „AUERBACH“ (30 2010 027 359, 30 2015 012 563) und „Viterbo“ (30 2010 005 599) nicht zu einer Eintragung. Auch für die vergleichbare IR-Marke „Glyngøre“ (1 248 719) sei kein Schutz bewilligt worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie ist der Ansicht, der Verkehr nehme die angemeldete Bezeichnung nicht als Ortsangabe wahr, weil es sich um einen in Frankreich sehr verbreiteten Familiennamen handele, den bekannte französische Diplomaten und Politiker trügen. Ferner gebe es ein den Franzosen bekanntes Weingut, ein berühmtes Hotel und Finanzberater in Paris sowie weitere Einrichtungen mit diesem Namen ohne Verbindung zu Parfüms oder Kosmetika. Den Namen trügen auch zwei Gemeinden in den USA. In der gleichnamigen französischen Gemeinde gebe es keine Industrie- oder Gewerbebetriebe, die Seifen, Parfüms oder Kosmetikartikel oder dafür erforderliche Zutaten herstellten. Die kleine und sowohl dem deutschen Durchschnittsverbraucher als auch dem inländischen Fachverkehr unbekannt südfranzösische Gemeinde „Cambon“ mit knapp über 2.000 Einwohnern sei 500 km von der für seine Parfüm- und Seifenherstellung bekannten französischen Stadt Grasse in der Provence sowie weit von der für Seife bekannten Hafenstadt Marseille entfernt. Die nächste größere Stadt sei Toulouse in 80 km Entfernung. „Cambon“ liege in der französischen Region Okzitanien, die weder unmittelbaren Zugang zu den notwendigen natürlichen und chemischen Inhaltsstoffen habe, noch besonders gut an Liefer Routen angebunden sei. Da die Infrastruktur stark landwirtschaftlich geprägt sei und das Département Tarn allenfalls vom Tourismus und vom Weinanbau lebe, gebe es angesichts Größe, Struktur und Bedeutung der Ortschaft

auch keine Anhaltspunkte für eine künftige Eignung als geographische Herkunftsangabe für die beanspruchten Waren. Sie sei von Größe und Struktur eher vergleichbar mit den Ortschaften Lönneberga (BPatG 27 W (pat) 5/14) oder „Grönwohld“ (BPatG 26 W (pat) 19/11), deren Namen für markenfähig gehalten worden sei. Das französische Markenamt habe die französische Marke „Cambon“ für dieselben Waren eingetragen, weil die gleichnamige Gemeinde in Frankreich unbekannt sei. Dies gelte erst recht für die deutschen Verkehrskreise, die die IR-Marke für einen Fantasiebegriff hielten. Weder könne den Fachkreisen der Parfüm- oder Kosmetikbranche eine umfassende Kenntnis sämtlicher Ortschaften Südfrankreichs unterstellt werden, noch handele es sich bei Cambon um einen renommierten Produktionsstandort dieser Branche. Der IR-Marke „CAMBON“ (832 560) sei der inländische Schutz für Lederwaren der Klasse 18 gewährt worden. Parfümeriewaren seien nicht anders zu beurteilen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 – Internationale Markenregistrierung – des DPMA vom 8. Februar 2018 und vom 24. September 2020 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Der Schutzerstreckung der international registrierten Marke „**CAMBON**“ auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland steht hinsichtlich der beanspruchten Waren weder das absolute Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch dasjenige der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, weshalb ihr der inländische Schutz nicht nach den §§ 119, 124, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6^{quinquies} Abschnitt B Nr. 2 PVÜ verweigert werden kann.

1. Das Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht gegeben.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind 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 geographischen 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 Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, 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). Wie sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, genügt es, dass die Zeichen oder Angaben diesem Zweck dienen können. Ein Freihaltebedürfnis liegt deshalb auch vor, wenn die Benutzung der angemeldeten Marke als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann (vgl. BGH a. a. O. Rdnr. 42 – Stadtwerke Bremen). Für die Annahme einer zukünftig beschreibenden Angabe bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 2010, 534 Rdnr. 53 – PRANAHAUS; GRUR 1999, 723 Rdnr. 31 und 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).

aa) Für die Beurteilung der Eignung einer IR-Marke als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise zum maßgeblichen Zeitpunkt der internationalen Registrierung abzustellen (vgl. BGH GRUR 2017, 1262 Rdnr. 14 – Schokoladenstäbchen III).

bb) Für die Frage der Schutzfähigkeit geographischer Herkunftsangaben ist insbesondere maßgeblich, ob angesichts der objektiven Gesamtumstände, insbesondere der

wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes und der Infrastruktur der umliegenden Region, die Möglichkeit der Eröffnung von Betrieben zur Produktion der beanspruchten Waren oder zur Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH a. a. O. Rdnr. 26 ff. – PRANAHAUS; a. a. O. Rdnr. 31-34 – Chiemsee), und ob die angesprochenen Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken einen direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den betreffenden Produkten und Diensten herstellen (EuGH a. a. O. – PRANAHAUS). Erkennt der inländische Verkehr die geographische Herkunftsangabe nicht als solche, wird er die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit dem betreffenden Ort vernünftigerweise weder gegenwärtig noch in absehbarer Zukunft in Verbindung bringen. Auch wenn es sich für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses nicht um eine bekannte geographische Herkunftsangabe handeln muss, muss der angesprochene Verkehr in dem Zeichen aber zumindest eine Ortsangabe erkennen (vgl. BPatG 26 W (pat) 520/10 – Salva; Kur/v. Bomhard/Albrecht/Eichelberger, 3. Aufl., § 8 MarkenG Rdnr. 216).

b) Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die IR-Marke „**CAMBON**“ aus Sicht der angesprochenen inländischen Verkehrskreise zum maßgeblichen Registrierungszeitpunkt, dem 20. Januar 2016, nicht zur unmittelbaren Beschreibung der geographischen Herkunft der beanspruchten Produkte geeignet gewesen.

aa) Von den beanspruchten Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Kosmetika, Haarlotionen und Zahnputzmitteln der Klasse 3 werden breite Verkehrskreise, nämlich sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch der Fachverkehr für Parfüm-, Kosmetik- und Körperpflegeprodukte angesprochen.

bb) Das Wort „CAMBON“ hat weder im Französischen noch in anderen europäischen Sprachen eine Bedeutung. Laut Internetlexikon Wikipedia ist „Cambon“ der Name von zwei amerikanischen Orten in Florida und Illinois, einer Gemeinde in Frankreich sowie der Familienname von französischen Diplomaten und Politikern (<https://de.wikipedia.org/wiki/Cambon>). Ferner hat die Markeninhaberin belegt, dass es der Name eines den Franzosen bekannten Weinguts, eines berühmten Pariser Hotels und von Finanzberatern in Paris ist.

cc) Weder dem deutschen Durchschnittsverbraucher noch dem inländischen Parfüm-, Kosmetik- und Drogeriefachverkehr sind die beiden vorgenannten Orte in den USA oder die Gemeinde „Cambon“ in Frankreich zum maßgeblichen Registrierungszeitpunkt, dem 20. Januar 2016, bekannt oder überhaupt als geographische Angabe erkennbar gewesen.

aaa) Die südwestfranzösische Gemeinde „Cambon“ mit knapp über 2.000 Einwohnern zum 1. Januar 2019 im Département Tarn in der Region „Okzitanien“ ([https://de.wikipedia.org/wiki/Cambon_\(Tarn\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Cambon_(Tarn))) verfügt zwar über eine Autobahnverbindung zur 80 km entfernten Metropole Toulouse (A 68), liegt aber selbst in einer ländlichen Region, insbesondere in der Weinbauregion Gaillac ([https://de.wikipedia.org/wiki/Gaillac_\(Weinbaugebiet\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Gaillac_(Weinbaugebiet))). Es konnte nicht ermittelt werden, dass es in „Cambon“ Industrie- oder Gewerbebetriebe oder Manufakturen gibt, die Seifen, Parfüms oder Kosmetikartikel oder dafür erforderliche Zutaten herstellen. Allein der Umstand, dass Frankreich, insbesondere das Gebiet der Provence für seine Parfüm- und Kosmetikherstellung sehr bekannt ist, kann keine (inländische) Bekanntheit des Ortes „Cambon“ bewirken, zumal diese Gemeinde 500 km von „Grasse“, der französischen „Welthauptstadt des Parfüms“ in der Provence (<https://de.wikipedia.org/wiki/Grasse>), und weit von der für Seifenproduktion berühmten Hafenstadt Marseille entfernt ist (https://de.wikipedia.org/wiki/Savon_de_Marseille).

bbb) Anderweitige, beispielsweise historische, wirtschaftliche, politische, verkehrstechnische oder touristische Bezüge, die dazu führen könnten, dass die Gemeinde „Cambon“ von wesentlichen Teilen des inländischen Verkehrs als geographische Herkunftsangabe erkannt wird, sind ebenfalls nicht vorhanden. Die deutsche Internetseite von Wikipedia weist als einzige Sehenswürdigkeit auf die Gemeindekirche „Saint-Pierre“ hin ([https://de.wikipedia.org/wiki/Cambon_\(Tarn\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Cambon_(Tarn))). „Cambon“ liegt zwar nur 7 km von der Stadt Albi entfernt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist aber lediglich 7,78 km² groß und verfügt über keine bedeutenden Kunstwerke oder größere Hotelanlagen. Da der Touristenführer www.france-voyage.com für die Gemeinde „Cambon“ Restaurants und Unterkünfte überwiegend einige Kilometer vom Ort entfernt empfiehlt, sind offensichtlich im Ort nur unzureichende Verpflegungs- und Beherbergungsmöglichkeiten für Touristen vorhanden, so dass deutsche Urlaubsreisende diese Ortschaft eher selten aufsuchen.

ccc) Abgesehen davon, dass bereits die durchgehende Verwendung von Versalien vom französischen Gemeindennamen „Cambon“ abweicht, bringen die angesprochenen deutschen Verkehrskreise mit der IR-Marke „CAMBON“ auch deshalb keine Ortsangabe in Verbindung, weil es an typischen Wortbildungselementen für Ortsnamen (wie -burg, -dorf oder -stadt) fehlt. Sie nehmen die IR-Marke daher nur als Fantasiebegriff, nicht aber als geographischen Herkunftshinweis wahr.

dd) Allerdings gibt es in Paris die im 18. Jahrhundert nach einem berühmten französischen Revolutionär benannte „...“, in der ...C... 1910 ihren Hut laden, „C...“ eröffnete und bis 1927 fünf weitere Gebäude erwarb (<https://www.c...com/de/mode/news/2011/02/31-...-the-story-behind-the-facade.html>). In der ... befindet sich bis heute das berühmte Modegeschäft der IR-Markeninhaberin mit dem Atelier des inzwischen verstorbenen Chefdesigners L.... Selbst wenn den inländischen Verkehrskreisen der Standort des berühmten Modegeschäfts von C... in der Pariser Straße „...“ bekannt sein sollte, in dem auch die berühmten C...-Parfüme und gleichnamige Körperpflegeprodukte angeboten werden, und sie die IR-Marke „CAMBON“ regelmäßig um den Zusatz „Rue“ ergänzen sollten, verbänden sie damit ein bestimmtes Unternehmen, nämlich die Markeninhaberin und nicht nur eine geographische Herkunftsangabe.

2. Der IR-Marke „**CAMBON**“ kann auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O.

– #darferdas? I; a. a. O. – OUI). 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. – Pippi-Langstrumpf-Marke). 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 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum hier relevanten internationalen Registrierungszeitpunkt (BGH GRUR 2017, 1262 Rdnr. 14 – Schokoladenstäbchen III) 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 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas? I; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. – #darferdas? I; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. – #darferdas? I; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn

es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT).

b) Diesen Anforderungen wird die IR-Marke „**CAMBON**“ gerecht. Aus Sicht der angesprochenen inländischen Verkehrskreise hat sie am 20. Januar 2016 in Bezug auf die eingetragenen Waren der Klasse 3 weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt vermittelt noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihnen hergestellt. Somit hat sie über die erforderliche Eigenart verfügt, um als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aufgefasst zu werden.

Das breite inländische Publikum hat mangels Kenntnis der gleichnamigen kleinen französischen Ortschaft und mangels typischer auf eine Ortsbezeichnung hinweisender Charakteristika in der IR-Marke gar keine Ortsangabe erkannt, sondern sie ausschließlich als Fantasie- und Kunstwort oder als Namen und damit als unterscheidungskräftiges Produktkennzeichen wahrgenommen.

Kortge

Dr. von Hartz

Dr. Rupp-Swienty

ob