

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 108/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 51 480.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. April 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Albert und Viereck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Bezeichnung "Cloppenburg" soll für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen sämtlicher Klassen (1 bis 42) als Marke geschützt werden.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Patentamts hat durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft sowie als beschreibende, freizuhaltende Angabe zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, daß "Cloppenburg" laut lexikalischer Auskunft der Name einer Kreisstadt und eines Landkreises in Niedersachsen sei. Dort gebe es eine Fahrradfabrik, Fleischverarbeitung, Lebensmittel- und Textilindustrie, Metallverarbeitung, Viehmärkte, ein Freilichtmuseum; für Waren oder Dienstleistungen einer ganzen Reihe von Klassen sei deshalb Cloppenburg eine unmittelbar beschreibende Angabe, für die ein Freihaltungsbedürfnis bestehe. Doch auch für solche Waren und Dienstleistungen, für die derzeit eine Herkunft aus Cloppenburg sich nicht nachweisen lasse, sei dieser Name nicht schutzfähig, da durchaus damit zu rechnen sei, daß sie künftig von dort stammen könnten. Darüber hinaus fehle dem Anmeldewort auch die erforderliche Unterscheidungskraft, da für den Verkehr regelmäßig die Vermutung naheliege, ein Ortsname bezeichne eine geographische Herkunft. Daran ändere nichts der Umstand, daß "Cloppenburg" Bestandteil des Namens der Anmelderin sei; im vorliegenden Fall sei ausschließlich die Marke in ihrer angemeldeten Gestalt zu beurteilen. Eine hilfsweise angebotene Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen könne die Schutzfähigkeit ebensowenig begründen wie die (für "Bekleidungsstücke") bereits zugunsten der Anmelderin eingetragene Marke 2 043 486 "Cloppenburg".

Gegen diesen Beschluß hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Nach ihrer Ansicht ist das als Marke beanspruchte Wort schutzfähig. Es werde vom Verkehr grundsätzlich nicht mit dem geographischen Namen in Verbindung gebracht, weil

es sich dabei um einen sehr häufigen und bekannten Familiennamen handle und außerdem die Anmelderin (die Firma P...) ein seit vielen Jahren sehr bekanntes Bekleidungsunternehmen sei. Dieser Umstand habe den Namen ebenfalls bekanntgemacht, wie sich dies auch aus einer demoskopischen Umfrage ergebe. Für das Verständnis des Wortes "Cloppenburg" spiele auch eine Rolle, daß dem Verkehr geographische Namen - anders als Familiennamen - kaum in Alleinstellung begegnen (sondern meist mit Zusätzen wie "aus", "in" bzw in adjektivischer Form). Aus diesem Grund, weil nämlich die angemeldete Bezeichnung "Cloppenburg" sowohl ein geographischer als auch ein Familienname sei, bestehe die Anmeldemarke nicht ausschließlich aus einer geographischen Herkunftsangabe im Sinne des Markengesetzes bzw der europäischen Markenrichtlinie, weshalb sie nicht von der Eintragung ausgeschlossen werden dürfe. Durch eine Registrierung könnten später auch keine Unzuträglichkeiten entstehen, da die Vorschrift des MarkenG § 23 Nr 2 jedermann die beschreibende Verwendung einer geographischen Angabe unbenommen lasse. Abgesehen davon ergebe sich aber auch aus der "Chiemsee"-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (MarkenR 1999, 189), daß die angemeldete Bezeichnung nicht Freihaltungsbedürftig sei. Hiernach sei nämlich zu prüfen, ob es um einen Ort gehe, der von den beteiligten Verkehrskreisen derzeit mit den einschlägigen Waren in Verbindung gebracht werde bzw wie weit dies in Zukunft vernünftigerweise zu erwarten sei. Für letztere Frage komme es vor allem darauf an, inwieweit dem Verkehr Name und Eigenschaften des Ortes und die einschlägigen Waren "mehr oder weniger gut bekannt" seien. Da Stadt und Landkreis Cloppenburg ein strukturschwaches Gebiet darstellten, sei diese Region den einschlägigen Verkehrskreisen kaum bekannt. Zwar existiere dort neben landwirtschaftlichen Betrieben auch anderes Gewerbe; dies sei aber nicht vorherrschend und so im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs auch nicht "mehr oder weniger bekannt". Auch für die Zukunft könne für diese Region vernünftigerweise keine ein Freihaltungsbedürfnis bedingende Entwicklung erwartet werden. Dementsprechend sei auch an die Unterscheidungskraft kein zu strenger Maßstab anzulegen, so daß ein geringer Teil des Verkehrs, der mit Cloppenburg einen geographischen Namen asso-

ziere, vernachlässigt werden könne. Die Anmelderin hat hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde mußte erfolglos bleiben, weil die angemeldete Bezeichnung "Cloppenburg" eine Freihaltungsbedürftige geographische Herkunftsangabe darstellt (MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2).

Die Markenstelle hat zutreffend festgestellt, daß es sich bei dem Wort "Cloppenburg" um eine geographische Angabe handelt, nämlich den Namen einer Stadt und eines Landkreises in Niedersachsen. Sie hat ferner - unter Bezugnahme auf lexikalische Auskünfte - dargelegt, daß für eine Reihe der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die genannte Stadt und/oder der genannte Landkreis schon heute als Herkunftsort in Betracht kommen, so daß insoweit schon von daher gesehen dieser Name als aktuelle beschreibende Angabe gewertet werden muß. Ferner ist sie mit Recht davon ausgegangen, daß auch für Waren oder Dienstleistungen, deren Herkunft aus Cloppenburg sich derzeit nicht nachweisen läßt, eine solche Entwicklung in Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann, weshalb diese geographische Bezeichnung auch für die sonstigen beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht monopolisiert werden darf.

Der Senat teilt diese Ansicht insbesondere im Hinblick darauf, daß es sich bei dem angemeldeten Namen nicht um eine unbekannte geographische Bezeichnung eines entlegenen Ortes in einem fernen Land handelt, bei dem der Gedanke an wirtschaftliche Beziehungen irgendwelcher Art nicht real erscheint, sondern um den Namen einer in Deutschland liegenden Kleinstadt und eines zugehörigen Landkreises. In diesem Zusammenhang erscheint es nicht als realitätsbezogen, die von der Markenstelle berücksichtigte mögliche wirtschaftliche Entwicklung als

"vernünftigerweise fernliegend" zu bewerten, wie die Anmelderin dies getan hat, zumal ja bekannt ist, daß gerade auch "strukturschwache" Gebiete häufig durch Neuansiedlung bestimmter Industrie- und Wirtschaftszweige gefördert werden sollen. So gesehen handelt es sich bei der Bezeichnung "Cloppenburg" um eine Angabe, die - iSv MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2 - "zur Bezeichnung der geographischen Herkunft.... dienen kann" und deshalb nicht schutzfähig ist.

Diesen Erwägungen steht auch die "Chiemsee"-Entscheidung (EuGH aaO) nicht entgegen. Es spricht vielmehr einiges dafür, daß die bislang eher großzügige Prüfungspraxis hinsichtlich der Schutzfähigkeit geographischer Angaben durch diese Entscheidung verschärft werden könnte. Während gerade in diesem Bereich das Freihaltungsbedürfnis früher immer als deutliches Regulativ zugunsten des Anmelders angesehen wurde, sagt der Europäische Gerichtshof nun ausdrücklich (aaO Nr 35), daß das Verbot der Eintragung einer geographischen Angabe nicht voraussetzt, daß "ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltungsbedürfnis im Sinne der... deutschen Rechtsprechung besteht". Die in der bisherigen deutschen Praxis zugrundegelegte grundsätzliche Vermutung eines fehlenden zukünftigen Freihaltungsbedürfnisses, die nur ausnahmsweise beim Vorliegen sicherer gegenteiliger Anhaltspunkte zu widerlegen war, muß daher aufgegeben werden zugunsten einer Prognose, die nicht nur auf die gegenwärtigen Verhältnisse abgestellt, sondern auch mögliche, nicht außerhalb aller Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt (vgl hierzu auch BPatG BIPMZ 2000, 60 "WALLIS").

Die Anmeldemarke besteht im Gegensatz zur Meinung der Anmelderin auch ausschließlich aus einer geographischen Angabe iSv MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2 (bzw MarkenRichtl Art 3 Abs 1 c), nämlich aus dem Orts- und Landkreisnamen Cloppenburg. Ohne Belang ist hingegen, daß dieser Name auch als Familienname vorkommt. Es gibt im Bereich der in der genannten Vorschrift enthaltenen beschreibenden Angaben eine Vielzahl von Bezeichnungen, die sowohl eine beschreibende Angabe als auch ein Eigenname sein können (groß/Groß, klein/

Klein, schwarz/Schwarz, weiß/Weiß usw). Das ändert (zunächst) nichts an ihrem eindeutigen Charakter als beschreibende (und daher schutzunfähige) Angabe (vgl zB BPatGE 32, 5 "CREATION GROSS"; BPatG aaO S 61 "WALLIS"). Der mögliche Doppelcharakter einer solchen Bezeichnung vermag das Interesse des Verkehrs, sich ihrer ungehindert als beschreibende Angabe bedienen zu können, nicht zu beseitigen, so daß die hinter der genannten Norm stehende Intention, solche Bezeichnungen von Monopolrechten freizuhalten, ebenfalls nicht beseitigt wird; ein Grund für die Nichtanwendung des gesetzlichen Eintragungsverbots in solchen Fällen besteht also gerade nicht. Nur ausnahmsweise, wenn nämlich die Voraussetzungen des MarkenG § 8 Abs 3 vorliegen, eine solche Bezeichnung also etwa durch intensive Benutzung einen Bedeutungswandel erfahren und sich somit als Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens im Verkehr durchgesetzt hat, kann dies zu der im Gesetz vorgesehenen Nichtanwendung des MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2 führen. Dies hat der Europäische Gerichtshof auch und gerade im Hinblick auf geographische Angaben ebenfalls so entschieden (aaO Nr 47).

Eine solche Verkehrsdurchsetzung vermochte die Anmelderin für die beanspruchte Bezeichnung jedoch nicht darzutun. Auch wenn man - entgegen üblicher Praxis (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 79 Rn 17) - zu ihren Gunsten das erst nach der mündlichen Verhandlung eingereichte demoskopische Gutachten der GfK vom November 1998 berücksichtigen will, ergibt sich daraus nichts, was eine andere Entscheidung rechtfertigen könnte. In diesem Gutachten ist ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung danach befragt worden, welche Vorstellungen er mit der Bezeichnung "Cloppenburg" verbinde. Aus der Befragung wird zunächst deutlich, daß sich die für die Anmelderin positiven Antworten, die die Bezeichnung "Cloppenburg" mit ihr oder wenigstens einem bestimmten Handelsunternehmen in Verbindung bringen, stets im Zusammenhang mit einer bestimmten Warengruppe, nämlich Bekleidungsstücken, stehen. Das heißt, daß das Gutachten allenfalls im Zusammenhang mit bestimmten beanspruchten Waren der Klasse 25 von Bedeutung sein kann, jedoch belanglos für die Vielzahl der weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen der restlichen 41 Klassen ist.

Da bei der Befragung Mehrfachnennungen möglich waren, verbietet sich ferner - mangels näherer Angaben hierzu - ein einfaches Addieren von Antworten, die für die Anmelderin positiv ausfielen. Selbst wenn man aber zu ihren Gunsten eine solche Addition vornimmt und von den im Gutachten genannten "richtigen Antworten" (- was immer dies sein mag) ausgeht, kommt man - im Zusammenhang mit Bekleidungsstücken - auf eine Quote von 40 %, was zwar einen respektablen Bekanntheitsgrad ausmacht, andererseits aber erhebliche Zweifel bestehen läßt, ob dies für die Darlegung einer Verkehrsdurchsetzung ausreichen würde (vgl Althammer/Ströbele aaO § 8 Rn 139). Wie bereits oben gesagt, wäre dieser Wert jedoch für alle anderen Waren als "Bekleidungsstücke" und für alle Dienstleistungen ohne jede Aussagekraft (vgl a Althammer/Ströbele aaO Rn 127).

Die Anmelderin kann sich schließlich auch nicht darauf berufen, daß die beschreibende Verwendung einer geographischen Angabe den Mitbewerbern gemäß MarkenG § 23 Nr 2 unbenommen bliebe. Dies hat auch der 24. Senat des Bundespatentgerichts in der bereits erwähnten "WALLIS"-Entscheidung (aaO S 61) ausführlich dargelegt. Er geht davon aus, daß eine solche Argumentation den unterschiedlichen Regelungsgehalt des Eintragungsverbots des MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2 einerseits und der Schutzschränken des MarkenG § 23 Nr 2 andererseits verkennt. Zwar dienen beide Vorschriften dem Freihaltungsbedürfnis an beschreibenden Angaben. Hierbei enthält aber MarkenG § 23 Nr 2 als Vorschrift über die Schranken eines bestehenden Markenschutzes (iSv MarkenG §§ 14 ff) lediglich eine Klarstellung und Beschränkung des Markeninhabers ausschließlich im Zivilprozeß (BGH GRUR 1998, 930 "Fläminger"). Im Gegensatz dazu liegt der Schutzzweck des Eintragungsverbots gemäß MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2 darin, bereits im Registerverfahren die Entstehung von Fehlmonopolisierungen möglichst zu verhindern. Die Schutzhindernisse dieser Vorschrift werden demnach durch MarkenG § 23 Nr 2 nicht inhaltlich eingeschränkt; vielmehr stellt diese Vorschrift nur eine zusätzliche Sicherung der Mitbewerber im Verletzungsprozeß gegenüber möglicherweise zu Unrecht eingetragenen Marken dar. Eine Berücksichtigung des Rechtsgedankens des MarkenG § 23 Nr 2 reduziert sich damit im wesentlichen

auf Fälle von Abwandlungen Freihaltungsbedürftiger Fachangaben (vgl. BGH GRUR 1999, 238 "Tour de culture"), von Kombinationen mit Freihaltungsbedürftigen Bestandteilen und von Bezeichnungen, die nicht in unmittelbarem Bezug zu den beanspruchten Waren stehen (vgl. BGH MarkenR 1999, 292 "HOUSE OF BLUES"). Nur insoweit kann als zusätzliches Argument für die Verneinung eines Freihaltungsbedürfnisses an solchen (für sich gesehen nicht beschreibenden) Marken angeführt werden, eine Behinderung bei der beschreibenden Verwendung der Fachangabe selbst könne durch MarkenG § 23 Nr 2 vermieden werden, der eine entsprechende Schutzbeschränkung enthalte. Die Eintragung einer für sich gesehen unmittelbar beschreibenden Angabe iSv. MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2 kann dagegen in keinem Fall durch MarkenG § 23 Nr 2 ermöglicht werden; vielmehr steht einer solchen Eintragung stets das (auf der obligatorischen Vorschrift der MarkenRichtl Art 3 Abs 1 Buchst c) beruhende Schutzhindernis des MarkenG § 8 Abs 2 Nr 2 zwingend entgegen. Dementsprechend hat auch der Europäische Gerichtshof (aaO Nr 28) ausdrücklich hervorgehoben, daß die (MarkenG § 23 Nr 2 zugrundeliegende) Vorschrift der MarkenRichtl Art 6 Abs 1 Buchst b "keinen ausschlaggebenden Einfluß" auf die Auslegung des Eintragsverbots von geographischen Angaben hat.

Nach Auffassung des Senats fehlt der Anmeldemarke - jedenfalls in weiten Bereichen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen - außerdem auch die erforderliche Unterscheidungskraft (MarkenG § 8 Abs 2 Nr 1). Es läßt sich nicht ausschließen - dies ergibt sich im übrigen auch aus der von der Anmelderin selbst vorgelegten demoskopischen Umfrage - daß beachtliche Teile des Verkehrs den angemeldeten Namen als Orts- oder Landkreisnamen kennen und ihn somit als geographische Angabe werten. Dem steht nicht entgegen, daß "Cloppenburg" auch als Nachname vorkommt bzw. in der Firmenbezeichnung der Anmelderin enthalten ist (vgl. auch BPatG aaO S 61 "WALLIS"). Im übrigen handelt es sich bei Cloppenburg nicht um einen sehr geläufigen Familiennamen; denn auch wenn man die Angaben der Anmelderin hierzu zugrundelegt, beläuft sich sein anteiliges Vorkommen in Telefonbüchern (16755mal bei 38 Millionen Einträgen) gerade auf

0,044 %; auch im Münchner Telefonbuch beispielsweise ist dieser Name nur einmal zu finden. Auch wenn die Anmelderin - allerdings, wie sich dies aus dem oben Gesagten ergibt, wohl lediglich auf dem Textilsektor - ein verhältnismäßig bekanntes Unternehmen ist, kann daraus nicht geschlossen werden, daß der Verkehr die geographische Angabe nunmehr regelmäßig - und zwar im Zusammenhang mit allen möglichen Waren und Dienstleistungen - (nur noch) für einen Familiennamen halten wird.

Schließlich vermag auch die zugunsten der Anmelderin bereits geschützte Marke 2 043 486 zu keinem anderen Ergebnis zu führen (vgl zB BGH GRUR 1989, 420 "KSÜD"), zumal die Eintragung dieser Marke (im Jahr 1993) wohl im wesentlichen auf die damals großzügigere Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von geographischen Namen (vgl oben) zurückzuführen ist.

Nach allem war die Beschwerde zurückzuweisen.

Für eine von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde (MarkenG § 83 Abs 2) besteht keine Veranlassung. Da die im vorliegenden Fall entscheidungserheblichen Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung bereits vom Europäischen Gerichtshof (aaO) abschließend und für die nationale Spruchpraxis verbindlich beantwortet worden sind, besteht keine Notwendigkeit, den

Bundesgerichtshof erneut mit denselben Rechtsfragen zu befassen (vgl auch BPatGE aaO "WALLIS").

Hellebrand zugleich für Herrn Viereck,
der infolge Urlaubsabwesenheit verhin-
dert ist, zu unterschreiben.

Albert

Hellebrand

Ko