



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 43/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2010 005 597.9**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. November 2010 und 29. April 2011 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren der Klasse 20

"Möbel; Garten- und Campingmöbel aus Holz, Kunststoff, Metall, Korb, Rohr, Binse, Weide; Ständer und Halterungen zum Aufstellen/Befestigen von Sonnenschirmen; aufblasbare Möbel"

bestimmten Marke

## **Kimberley**

mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen, weil es sich bei der angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren um eine Angabe handele, die zur Bezeichnung ihrer geografischen Herkunft dienen könne (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Zur Begründung hat sie unter Hinweis auf entsprechende Eintragungen im Internetlexikon "Wikipedia" ausgeführt, "Kimberley" sei zum einen der Name einer bedeutenden südafrikanischen Stadt mit über 180.000 Einwohnern, die zugleich Hauptstadt der Provinz Nordkap sei. Die Stadt lebe im Wesentlichen vom Diamantenabbau und verfüge auch über touristische Attraktionen. Zum anderen

sei "Kimberley" eine der neun Regionen des australischen Bundesstaates Western Australia, deren Wirtschaft von Diamantenminen, von der Landwirtschaft und vom Tourismus geprägt sei. Daneben trügen auch eine englische Kleinstadt in der englischen Grafschaft Nottinghamshire, ein Dorf in der englischen Grafschaft Norfolk sowie eine Stadt in der kanadischen Provinz British Columbia den Namen "Kimberley". Angesichts der touristischen Bedeutung der Stadt Kimberley in Südafrika und der Region Kimberley in Westaustralien sei davon auszugehen, dass die geografische Bezeichnung "Kimberley" einem markenrechtlich erheblichen Teil der allgemeinen Verkehrskreise bekannt sei. Die Art der beanspruchten Waren, nämlich schwerpunktmäßig Garten-, Camping- und Freizeitmöbel, und die Fortentwicklung des Handels innerhalb der Europäischen Union und darüber hinaus ließen die Herkunft dieser Waren aus Kimberley in Südafrika oder Kimberley in Australien und deren Import nach Deutschland nicht als ungewöhnlich oder unwahrscheinlich erscheinen. Ob der Verkehr auch an die gleichnamigen Örtlichkeiten in England und Kanada denke, könne insoweit dahingestellt bleiben. Bei dieser Sachlage sei anzunehmen, dass Wettbewerber künftig darauf angewiesen seien, die als Marke angemeldete geografische Angabe beschreibend als Herkunftsangabe verwenden zu können. Dass die als Marke angemeldete Ortsangabe bisher für die beanspruchten Waren noch nicht als geografische Herkunftsbezeichnung verwendet worden sei, hindere die Schutzversagung nicht, weil es nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG allein darauf ankomme, dass sie als beschreibende Angabe der geografischen Herkunft der Waren dienen könne.

Gegen die Zurückweisung der Anmeldung wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Zu deren Begründung trägt sie vor, bei der Prüfung, ob eine geografische Bezeichnung als Angabe über die Herkunft von Waren und Dienstleistungen geeignet sei, komme nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (GRUR 1999, 723 ff., 725 - Chiemsee) vornehmlich dem Verständnis und den Vorstellungen der angesprochenen Verkehrskreise Bedeutung zu. Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setze voraus, dass die Angabe für den Verkehr subjektiv relevant sein könne. Deshalb stelle insbesondere die Be-

kanntheit der geografischen Angabe im inländischen Verkehr ein maßgebliches Beurteilungskriterium dar. Bei einer im Verkehr im Wesentlichen unbekanntem geografischen Angabe bedürfe es deshalb der Feststellung eines gegenwärtigen oder zukünftigen Freihaltungsbedürfnisses an dieser Angabe, wobei auch mögliche zukünftige Entwicklungen zu berücksichtigen seien, allerdings nur insoweit, als diese vernünftigerweise zu erwarten seien (BGH GRUR 2003, 882 ff. - Lichtenstein). Bei Zugrundelegung dieses rechtlichen Beurteilungsmaßstabs stehe der Eintragung der angemeldeten Marke ein Schutzhindernis nicht entgegen. Ein erheblicher Teil der durchschnittlich informierten deutschen Endverbraucher und ein ebensolcher Teil des inländischen Fachverkehrs kenne die von der Markenstelle ermittelten Orte und Regionen nicht. Er kenne nicht einmal einen Bruchteil der deutschen Orts- und Städtenamen. Noch weniger bekannt seien ihm die Namen kleinerer europäischer Orte und anderer Städte und Regionen außerhalb Europas. Das Bundespatentgericht habe in seinen Entscheidungen zu den als Marken angemeldeten geografischen Angaben "Halcyon" (PAVIS PROMA, 24 W (pat) 10/08) und "Carcavelos" (PAVIS PROMA, 29 W (pat) 68/07) festgestellt, dass die mangelnde Bekanntheit kleinerer Orte in einem nicht unbeachtlichen Teil des inländischen Verkehrs nicht nur für deren Unterscheidungskraft, sondern auch gegen ein Freihaltungsbedürfnis spreche. In keiner der von der Markenstelle ermittelten Regionen, Städte und kleineren Orte gebe es nach den Feststellungen der Markenstelle aktuell Produktionsstätten und Handelsunternehmen für Möbel. Auch seien keine tatsächlichen Anhaltspunkte für deren zukünftige Ansiedlung an diesem Ort von der Markenstelle festgestellt worden oder sonst feststellbar. Die danach verbleibende theoretische Möglichkeit der zukünftigen Ansiedlung solcher Betriebe für die Zurückweisung der Anmeldung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (GRUR 2009, 994 - Vierlinden) nicht aus.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die mit der Beschwerde angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben.

## II

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist begründet. Der Eintragung der angemeldeten Marke für die mit der Anmeldung beanspruchten Waren steht das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht entgegen. Der angemeldeten Marke fehlt für diese Waren auch nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Die Bejahung des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt in Bezug auf geografische Angaben voraus, dass diese zur Bezeichnung der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen können. Sofern eine Verwendung als Herkunftsangabe noch nicht stattfindet, ist zu prüfen, ob sie vernünftigerweise in Zukunft zu erwarten ist (Prognoseentscheidung; EuGH GRUR 1999, 723 - Chiemsee; BGH GRUR 2003, 882, 883 - Lichtenstein; GRUR 2009, 994, Nr. 15 - Vierlinden). Von entscheidender Bedeutung sind hierbei einerseits die tatsächlichen Gegebenheiten an dem fraglichen Ort in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Frage, inwieweit diese Gegebenheiten den beteiligten Verkehrskreisen bekannt sind.

Für die Eignung einer Ortsangabe zur Beschreibung der geographischen Herkunft von Waren und Dienstleistungen sprechen vor allem tatsächliche Anhaltspunkte wie der Umstand, dass in dem fraglichen Ort bereits einschlägige Herstellungs- oder Leistungsunternehmen existieren. Das Vorhandensein entsprechender Gewerbebetriebe in dem fraglichen Ort stellt aber keine notwendige Voraussetzung

für die Annahme des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar (EuGH a. a. O. - Chiemsee; BGH a. a. O. - Lichtenstein). Vielmehr kommt es darauf an, ob angesichts der objektiven Gesamtumstände, insbesondere der wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes und der Infrastruktur der umliegenden Region, die Möglichkeit der Eröffnung solcher Betriebe im Zuge der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung vernünftigerweise zu erwarten oder auszuschließen ist (EuGH a. a. O. - Chiemsee). Während nach früherer deutscher Spruchpraxis besondere Feststellungen erforderlich waren, um von einer künftigen Verwendbarkeit als geographische Herkunftsangabe ausgehen zu können, bedarf es nunmehr nach der Rechtsprechung des EuGH umgekehrt besonderer Anhaltspunkte dafür, dass eine Ortsbezeichnung ausnahmsweise nicht geeignet ist, im Verkehr als Angabe über die geographische Herkunft der betroffenen Waren und Dienstleistungen zu dienen (BGH a. a. O. - Lichtenstein). Das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 ist somit nur überwunden, wenn auszuschließen ist, dass die betroffenen Waren oder Dienstleistungen mit dem als solchen erkennbaren Ort vernünftigerweise in Verbindung gebracht werden können (EuGH a. a. O. - Chiemsee; BPatG GRUR 2006, 509, 510 - PORTLAND).

Gegen die Eignung eines Ortsnamens als beschreibende geographische Herkunftsangabe kann vor allem der Umstand sprechen, dass sich der fragliche Ort weder gegenwärtig als Sitz entsprechender Herstellungs-, Vertriebs- oder Leistungsunternehmen anbietet, noch mit anderen relevanten Anknüpfungspunkten in Zukunft ernsthaft zu rechnen ist, weil eine dahingehende wirtschaftliche Entwicklung wegen der geographischen Eigenschaften des Ortes auch aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise völlig unwahrscheinlich ist (EuGH a. a. O. - Chiemsee; EuG PAVIS ROMA T-226/09, Entscheidung vom 08.07.2009 - Alaska; BPatG PAVIS ROMA 29 W (pat) 68/07, Beschluss vom 11.11.2009 - Carcavelos; SchweizBG GRUR Int. 2003, 1037, 1038 f. - YUKON).

§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt neben dem objektiv beschreibenden Charakter einer Angabe weiterhin voraus, dass die Angabe aus Sicht der beteiligten Ver-

kehrskreise als beschreibende Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen verständlich ist und deshalb gemäß dieser Bestimmung "im Verkehr" zur Beschreibung dieser Waren und Dienstleistungen dienen kann. Die beteiligten Kreise müssen den betreffenden Ort mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Verbindung bringen können bzw. es muss vernünftigerweise zu erwarten sein, dass sie zukünftig eine solche Verbindung herstellen können (EuGH a. a. O. - Chiemsee; BGH a. a. O. - Lichtenstein; a. a. O. - Vierlinden). Die insoweit maßgeblichen Verkehrskreise definiert der EuGH als "den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher". Damit kann auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein. Bei Namen von Ländern, Regionen, größeren Städten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten besteht eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass sie als geographische Herkunftsangaben für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen ernsthaft in Betracht zu ziehen sind (BGH GRUR 1994, 905, 907 - Schwarzwald-Sprudel; BPatG GRUR 2000, 149, 150 - WALLIS; EuG GRUR 2004, 148 - OLDENBURGER). BPatG PAVIS PROMA 28 W pat) 279/04 - FES /Name einer der bedeutendsten Städte Marokkos; 27 W (pat) 517/10 - Gizeh/Name der drittgrößten Stadt in Ägypten). In erster Linie können Bezeichnungen über den Herstellungsort der Waren nicht monopolisiert werden, weil dieser häufig bei der Beschreibung der Waren angegeben wird. Ausnahmsweise kann auch der Vertriebsort als beschreibende Angabe in Betracht kommen. Angesichts des Erfahrungssatzes, dass die häufig vielfältigen Vertriebsstätten für die Eigenschaften der fraglichen Waren meist ohne entscheidende Bedeutung sind, bedarf es hierfür aber spezieller branchenbezogener Erörterungen (BPatG GRUR 2005, 677, 678 - Newcastle).

Ein Schutzhindernis besteht darüber hinaus auch bei Ortsbezeichnungen, welche die Auffassung der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, zum Beispiel dadurch, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und Dienstleistungen und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen

verknüpfen (EuGH a. a. O. - Chiemsee). Solche Vorstellungen können zum Beispiel auf einem bestimmten Lebensstil oder einem besonderen Flair, auf Tradition oder Modernität berufen, die der Verkehr mit dem Ort verbindet.

Bei Zugrundelegung dieses rechtlichen Maßstabs ist die Eignung von "Kimberley" als geografische Herkunftsangabe für die in der Anmeldung aufgeführten Waren, für die die angemeldete Marke eingetragen werden soll, zu verneinen.

Kimberley ist - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat - weltweit der Name verschiedener Regionen, Städte und kleinerer Orte in Westaustralien, Südafrika, Kanada und England. In keiner dieser Regionen oder Orte werden, soweit feststellbar, aktuell Möbel und Möbelzubehör hergestellt. Auch die Markenstelle hat hierfür keine Nachweise ermitteln können.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle liegen auch keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für eine zukünftige Eignung von "Kimberley" als geografische Herkunftsangabe vor.

Bei den in England gelegenen Orten des Namens "Kimberley" handelt es sich um in der Bundesrepublik Deutschland weitgehend unbekannt kleine Kommunen, in denen eine nennenswerte industrielle oder gewerbliche Tätigkeit nicht feststellbar ist.

Bei der in der kanadischen Provinz British Columbia gelegenen Kleinstadt "Kimberley" mit knapp 7.000 Einwohnern handelt es sich um einen ehemaligen Bergbauort, die vom Tourismus (Wintersport) sowie einer Bergbauausstellung lebt. Auch dieser Ort ist über die Grenzen Kanadas hinaus kaum bekannt.

Die Region "Kimberley" im Westen Australiens ist zwar flächenmäßig annähernd so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, hat jedoch insgesamt nur ca. 38.000 Einwohner, zur Hälfte Aborigines. Es handelt sich um den heißesten Teil



Australiens mit tropischem Klima, in dem Buschland vorherrscht, in dem Rinderzucht und Landwirtschaft betrieben werden. Darüber hinaus ist zwar der Betrieb einiger Sandelholzplantagen feststellbar. Sandelholz wird jedoch nicht zur Möbelherstellung verwendet, sondern dient wegen der in ihm enthaltenen Öle zur Herstellung von Seifen, Parfümeriewaren und Räucherstäbchen. Die australische Region Kimberley ist sehr schlecht erschlossen und weist nur eine einzige asphaltierte Verbindung zum Rest Australiens auf. Bei dieser klimatischen und infrastrukturellen Situation kann es als ausgeschlossen gelten, dass in der australischen Region Kimberley in Zukunft Möbel hergestellt und von dort nach Deutschland exportiert werden.

Die südafrikanische Stadt "Kimberley" hat zwar ca. 185.000 Einwohner und besitzt einen Flughafen sowie, eine Bahn- und Straßenanbindung. Gegebenheiten, die künftig auch die Herstellung von Möbeln im südafrikanischen "Kimberley" erwarten lassen könnten, sind dagegen nicht ersichtlich und auch von der Markenstelle nicht aufgezeigt worden. Gegen das Entstehen eines Holz, Metall oder Kunststoff verarbeitenden Gewerbes spricht insbesondere, dass es in der Stadt Kimberley und in seinem Umland an den zur Herstellung von Möbeln notwendigen Grundstoffen - wie z. B. Holz - sowie an Unternehmen fehlt, die Grundstoffe wie Kunststoffe oder Metalle als Halbfabrikate erzeugen. Bei dieser Sachlage sowie der großen Entfernung nach Europa und der Tatsache, dass ein nennenswerter Export von Möbeln aus Südafrika nach Deutschland bisher nicht feststellbar ist, reicht allein die touristische Bedeutung und die nicht geringe Größe und die gute Verkehrsanbindung von Kimberley nicht aus, um ein in der Zukunft bestehendes Freihaltungsbedürfnis an dieser geografischen Angabe in Bezug auf die in der Anmeldung beanspruchten Waren zu begründen. Es ist auch nicht erkennbar, dass und ggf. welche positiv besetzten Vorstellungen der von der Ware Möbel angesprochene inländische Verkehr mit - ihm weitgehend unbekanntem - Orten des Namens "Kimberley" verbinden und auf die beanspruchten Waren übertragen könnte. Bei dieser Sachlage fehlen ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme einer künftigen Eignung des Wortes "Kimberley" als geografische

Herkunftsangabe, insbesondere ohne einen lokalisierenden, klarstellenden Zusatz, um welchen der vielen Orte mit dem Namen "Kimberley" es sich handeln soll.

2. Der angemeldeten Marke "Kimberley" fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 8.12.1999 – I ZB 25/97, GRUR 2000, 502, 503 = WRP 2000, 520 - St. Pauli Girl; Beschl. v. 10.2.2000 – I ZB 37/97, GRUR 2000, 720, 721 = WRP 2000, 739 - Unter Uns). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 – I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Bei der angemeldeten Marke handelt es sich nicht um eine Angabe, die einen beschreibenden Begriffsgehalt aufweist, welcher bei einer Verwendung der Marke für

die beanspruchten Waren ohne weiteres als solcher erfasst wird. Die Region bzw. die Orte "Kimberley" sind - anders als etwa große oder mittlere europäische Regionen oder Städte - weiten Teilen des deutschen Verkehrs unbekannt. Der Allgemeinverkehr wird deshalb die angemeldete Marke auf dem Möbelsektor im Allgemeinen nicht als beschreibende geografische Herkunftsangabe verstehen. Auch für den Fachverkehr gilt nichts anderes, weil "Kimberley" auch nicht als Herstellungsregion oder -ort für Möbel berühmt oder bekannt ist. Da "Kimberley" zugleich ein im englischen Sprachraum verbreiteter weiblicher Vorname ist, der auch im Inland bekannter ist als die Orte dieses Namens, ist vielmehr zu erwarten, dass die inländischen Verkehrskreise "Kimberley" in diesem Sinne verstehen und als Marke für die beanspruchten Waren begreifen werden.

Da es sich bei Kimberley auch sonst nicht um ein im Bereich der beanspruchten Waren bekanntes, beschreibend verwendetes Wort handelt, gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der angemeldeten Marke für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Weitere Schutzhindernisse sind weder von der Markenstelle in den angegriffenen Beschlüssen noch im vorangegangenen Beanstandungsbescheid aufgegriffen worden. Der Beschwerde der Anmelderin ist daher stattzugeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Bb