



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 507/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2017 107 401.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Juni 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Urban Stay Hotels

ist am 25. Juli 2017 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Geschäftsführung; Geschäftsführung von Hotels, Motels, Feriensiedlungen und Restaurants;

Klasse 42: Beratung in Bezug auf die Gestaltung von Hotels, Motels, Feriensiedlungen und Wohnraum auf Timesharing-Basis und von anderen Gewerbeimmobilien;

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen eines Hotels einschließlich der Vermietung von Räumen für Kongresse, Veranstaltungen und Konferenzen; Lieferung servierbereiter Speisen und Getränke [Catering]; Reservierungsdienste für Zimmer in Hotels, Motels und anderen temporär genutzten Unterkünften; Betrieb von Hotels, Motels, Feriensiedlungen und Restaurants.

Mit Beschluss vom 23. November 2017 hat die Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter dem Aktenzeichen 30 2017 107 401.1

geführte Anmeldung durch einen Beamten des gehobenen Dienstes wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist aufgeführt, dass der angesprochene Verkehr die angemeldete Wortfolge der englischen Sprache ohne Weiteres verstehen werde. Das Wort „urban“ bedeute in der deutschen Sprache „städtisch“ bzw. „urban“. Das Wort „stay“, als Substantiv verstanden, bedeute in der deutschen Sprache „Aufenthalt“. Der dritte Zeichenbestandteil „Hotels“ entspreche dem gleichbedeutenden deutschen Wort „Hotels“. Der angesprochene Verkehr werde daher die angemeldete Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als werbliche bzw. sachliche Angabe dahingehend auffassen, dass diese für Aufenthalte in zentral bzw. städtisch gelegenen Hotels bestimmt seien. Soweit sich die Anmelderin auf Voreintragungen berufe, sei auf die Rechtsprechung des BGH und des EuGH zu verweisen, wonach die Schutzfähigkeit eines neu angemeldeten Zeichens stets bezogen auf den konkreten Einzelfall und ausschließlich anhand der gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen sei.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, dass der inländische Verbraucher die angemeldete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit nicht verstehen werde. So sei das Wort „urban“ schon für sich genommen ausgesprochen facettenreich und vermittele dem Verkehr nur ein unklares Verständnis. So sei „Urban“ auch ein männlicher Vorname. Darüber hinaus werde eine fremdsprachige Bezeichnung eher als Marke wahrgenommen als eine Wortfolge der deutschen Sprache. Weiterhin stellten die Bestandteile „Stay“ und „Hotels“, wenn man sie der Markenstelle folgend, im Sinne von „Aufenthalt“ und „Unterkunft“ verstehe, einen Pleonasmus dar, der als sprachliche Besonderheit schon für sich genommen die erforderliche Unterscheidungskraft begründe. Die Markenstelle habe bei der Prüfung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung diese in unzulässiger Weise zergliedert und die Verneinung der Schutzfähigkeit nur global begründet. Da mit der Anmeldung für zahlreiche unterschiedliche Dienstleistungen Schutz gesucht werde, reiche eine pauschale Begründung aber nicht aus. Entgegen

der in den gerichtlichen Hinweisen geäußerten Auffassung sei es unerheblich, ob das Wort „stay“ zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehöre. Vielmehr komme es entscheidend darauf an, ob der Verkehr die Bedeutung dieses Wortes zu erkenne. Insoweit habe das Bundespatentgericht aber keine Feststellungen treffen können. Im Übrigen seien zahlreiche Marken mit dem Bestandteil „Urban“ im deutschen und im europäischen Markenregister eingetragen. Die Anmelderin, die „Urban Stay Hotels GmbH“, sei im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Kreuznach eingetragen. Insoweit sei zu berücksichtigen, dass die handelsrechtlichen Maßstäbe nach § 18 HGB und die markenrechtlichen Schutzvoraussetzungen nicht zu weit divergieren sollten.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. November 2017 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die angemeldete Marke in das Markenregister einzutragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, den schriftlichen Hinweis des 27. Senats des Bundespatentgerichts vom 29. November 2019, den schriftlichen Hinweis des erkennenden Senats vom 24. April 2020 nebst Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i.V.m. § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Urban Stay Hotels“ als Marke steht in Bezug

auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 43 das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse). Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund

stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann auszugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit produktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Zumindest unter dem letztgenannten Gesichtspunkt fehlt der angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft. Sie besteht aus drei Wörtern der englischen Sprache, die sinnvoll aufeinander bezogen sind und mit „Hotels für den Aufenthalt/die Übernachtung in der Stadt“ übersetzt werden können. Dabei sind das Adjektiv „urban“ und das Substantiv „Hotel“ auch in der deutschen Sprache gebräuchliche und lexikalisch nachweisbare Wörter. Da beide Wörter in gleicher bzw. sehr ähnlicher Form und mit gleicher Bedeutung in der englischen Sprache benutzt werden, und das englische Verb „to stay“ bzw. das englische Substantiv „stay“ zum englischen Grundwortschatz zählen, bereitet die angemeldete Wortfolge „Urban Stay Hotels“ aus Sicht des inländischen Verkehrs keine Verständnisschwierigkeiten. Sofern ein Wort dem Grundwortschatz der englischen Sprache zuzurechnen ist, bedarf es keiner weiteren Nachweise für die Feststellung, dass dieses Wort von einem ausreichend relevanten Teil der angesprochenen Verkehrskreise, einschließlich der Verbraucher, verstanden wird. Die Verständnissfähigkeit des Verkehrs darf nicht zu gering veranschlagt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 188), zumal auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen ist, der daran gewöhnt ist, in der Werbung ständig mit neuen und nicht immer grammatikalisch korrekten Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm lediglich sachbezogene Informationen in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Ein

dahingehender Erfahrungssatz, dass englischsprachige Wortfolgen unabhängig von ihrem Sinngehalt vom Verkehr eher als Marken wahrgenommen werden als Wortfolgen der deutschen Sprache, existiert entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht. Bei einem Verständnis der angemeldeten Wortfolge im Sinne von „Hotels für den Aufenthalt/die Übernachtung in der Stadt“ weist diese nach Auffassung des Senats keine relevante sprachliche Besonderheit auf, die zumindest das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft begründen könnte. Insbesondere stellt die Wortfolge keinen Pleonasmus dar, da die Begriffe „Aufenthalt“ bzw. „Übernachtung“ und „Hotel“ in ihrem Sinngehalt nicht identisch sind, sondern sich sinnvoll ergänzen, so dass sich in der deutschen Sprache auch die Komposita „Hotelaufenthalt“ bzw. „Hotelübernachtung“ bilden lassen.

Darüber hinaus ist die Wortkombination „urban stay“ in der englischen Sprache eine gebräuchliche Wortkombination bzw. ein feststehender Begriff, der sich in etwa mit „Städtereise“ oder „Übernachtung/Aufenthalt in der Stadt“ übersetzen lässt (auf die Rechercheergebnisse des Senats (Anlage 6 und Anlagenkonvolut 7), die der Anmelderin mit dem Senatshinweis vom 24. April 2020 übersandt worden sind, wird Bezug genommen). Dieser englische Sprachgebrauch ist zumindest den auch angesprochenen und für sich genommen ausreichend relevanten Fachkreisen aus dem Bereich der Hotellerie bekannt. Hiervon ausgehend wird der angesprochene Verkehr die angemeldete Wortfolge lediglich als einen auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen sachbezogenen Hinweis auf (irgendein) Hotel verstehen, das sich in oder nahe (irgendeiner) Stadt befindet, was einem Verständnis als betrieblichem Herkunftshinweis entgegensteht.

Soweit die Anmelderin vorträgt, dass das Wort „urban“ vielfältige Bedeutungen habe und insbesondere auch ein männlicher Vorname sein könne, gibt dies zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Da der Verkehr Marken grundsätzlich in ihrer Gesamtheit so wie sie ihm gegenüber treten wahrnimmt und die Prüfung der Unterscheidungskraft stets im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erfolgen hat, wird der angesprochene Verkehr das Wort „Urban“

im vorliegenden Kontext nicht als männlichen Vornamen, sondern unmittelbar und ohne gedankliche Zwischenschritte im einzig naheliegenden Sinn verstehen, nämlich im Sinn von „städtisch“.

Der die Unterscheidungskraft ausschließende sachlich-beschreibende Sinngehalt der angemeldeten Wortfolge erschließt sich dem Verkehr im Zusammenhang mit allen beanspruchten Dienstleistungen. Die Dienstleistungen der Klasse 35 „Geschäftsführung; Geschäftsführung von Hotels, Motels, Feriensiedlungen und Restaurants“ können spezifisch für Hotels angeboten werden sowie für Restaurants, die häufig zu einem solchen Betrieb gehören. Gleiches gilt für die Dienstleistungen der Klasse 42 „Beratung in Bezug auf die Gestaltung von Hotels, Motels, Feriensiedlungen und Wohnraum auf Timesharing-Basis und von anderen Gewerbeimmobilien“. Die Dienstleistungen der Klasse 43 „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen eines Hotels einschließlich der Vermietung von Räumen für Kongresse, Veranstaltungen und Konferenzen; Lieferung servierbereiter Speisen und Getränke [Catering]; Reservierungsdienste für Zimmer in Hotels, Motels und anderen temporär genutzten Unterkünften; Betrieb von Hotels, Motels, Feriensiedlungen und Restaurants“ beziehen sich unmittelbar auf den Betrieb eines Hotels oder eines anderen Beherbergungsbetriebes, so dass sich der sachbeschreibende Sinngehalt der angemeldeten Bezeichnung in diesem Zusammenhang besonders naheliegend erschließt.

Es mag sein, dass die Anmelderin als „Urban Stay Hotels GmbH“ im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Kreuznach eingetragen worden ist. Entgegen der Auffassung der Anmelderin lässt dieser Umstand jedoch keine Rückschlüsse auf die markenrechtliche Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung zu. Die Voraussetzungen, die zur Eintragung einer Firma im Handelsregister erforderlich sind, unterscheiden sich wesentlich von den Voraussetzungen, die im Zusammenhang mit der Eintragung eines Zeichens in das Markenregister zu prüfen sind. Insbesondere ist die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kein Kriterium der handelsregisterrechtlichen Prüfung. Insoweit handelt es sich bei der

Bezeichnung „Urban Stay Hotels GmbH“ um ein Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG, dem ein anderer Schutzzumfang zukommt als einer eingetragenen Marke im Sinne von § 4 Nr. 1 MarkenG. Ein unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Rechtsordnung relevanter Widerspruch zwischen der Eintragung einer Bezeichnung im Handelsregister und der Verneinung der Schutzfähigkeit derselben Bezeichnung als Marke besteht grundsätzlich nicht.

Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen hingewiesen hat, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und eindeutige Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z.B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach Voreintragungen weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung haben (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 72 ff mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen