



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 20/08

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
3. August 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 304 00 185 - S 279/04 Lö**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts wird insoweit aufgehoben, als die Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen hat.
2. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird im Übrigen zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Die Antragstellerinnen haben am 15. Oktober 2004 die Löschung der am 28. Juni 2004 für die Waren

„Möbel, insbesondere Tische, Schränke, Stühle“

eingetragenen Wortmarke 304 00 185

### **Barcelona**

der Antragsgegnerin nach § 50 Abs. 1 MarkenG beantragt wegen der Eintragung entgegenstehender absoluter Schutzhindernisse sowie wegen Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin bei Anmeldung der Marke.

Die Antragsgegnerin hat der Löschung innerhalb der Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 20. November 2007 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt.

Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus:

Es sprächen beachtliche Anhaltspunkte dafür, dass das Wort „Barcelona“ für Möbel eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sei. Der Name „Barcelona“ stehe sowohl in der einschlägigen Fachliteratur als auch in Katalogen und Werbeanzeigen von Designmöbelherstellern und -händlern für Möbel (vor allem der „Barcelona-Sessel“), deren Design auf anlässlich der Weltausstellung 1929 in Barcelona angefertigte Entwürfe des bekannten Bauhaus-Architekten Mies van der Rohe zurückzuführen sei. Letztlich könne dies allerdings ebenso dahingestellt bleiben wie die Frage, ob die Bezeichnung „Barcelona“ für Möbel eine freihaltebedürftige geografische Herkunftsangabe darstelle.

Es bestehe nämlich jedenfalls der Lösungsgrund der bösgläubigen Markenmeldung. Unternehmen der K... hätten im Anmeldezeitpunkt (5. Januar 2004) einen schutzwürdigen Besitzstand an der Bezeichnung „Barcelona“ für Design-Möbel der verfahrensgegenständlichen Art innegehabt. In diesen Besitzstand habe die Antragsgegnerin in der Absicht, ihn zu stören und sich im Wettbewerb mit der K... eine bessere rechtliche Position zu verschaffen, mit der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke „Barcelona“ eingegriffen. Hierbei habe die Antragsgegnerin nicht in Wahrnehmung berechtigter Interes-

sen gehandelt. Dem Löschungsanspruch der Antragstellerinnen könne die Antragsgegnerin auch nicht entgegenhalten, sich nach der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke verpflichtet zu haben, gegenüber der K1... GmbH im Hinblick auf eine Nutzung der Bezeichnung „Barcelona“ keine Ansprüche geltend zu machen. Dies führe nicht zum Wegfall der Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin bei der Markenmeldung.

Angesichts der festgestellten Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin entspreche es der Billigkeit, dieser die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Gegen diesen, dem Lösungsantrag der Antragstellerinnen stattgebenden Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin.

Rechtsfehlerhaft habe ihrer Ansicht nach das Deutsche Patent- und Markenamt einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerinnen an dem Zeichen „Barcelona“ angenommen. Ein solcher resultiere insbesondere nicht aus einer vermeintlich „herausragenden Stellung als renommierter Herstellerin bzw. Anbieterin von „Barcelona“-Möbeln“. Eine solche sei - unbeschadet ihres Nichtvorliegens in tatsächlicher Hinsicht - nicht ausreichend, um zur Annahme eines schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerinnen an der Bezeichnung „Barcelona“ zu gelangen. Auch habe die Antragsgegnerin die verfahrensgegenständliche Marke nicht in der Absicht, die Antragstellerinnen in ihrem vermeintlichen Besitzstand zu stören, angemeldet. Die Markenmeldung „Barcelona“ durch die Antragsgegnerin habe nämlich zu keiner Änderung der bestehenden Marktsituation geführt, nachdem bereits zuvor verschiedene Hersteller „Barcelona“-Möbel im Inland angeboten hätten. Die Antragstellerinnen hätten überdies aufgrund der Erklärung der Antragsgegnerin vom 13. September 2004 auch nicht zu befürchten, dass ihnen die Verwendung der Bezeichnung „Barcelona“ untersagt würde. Dem Lösungsantrag der Antragstellerinnen stehe zudem ein eigenes schutzwürdiges Interesse der Antragsgegnerin an der Markenmeldung entgegen, nachdem diese dem Zweck diene, den Vertrieb der in Italien legal hergestellten Möbelstücke nach Deutschland markenrechtlich abzusichern.

Es bestehe auch kein Freihaltebedürfnis von „Barcelona“ als geographische Herkunftsangabe. Auf dem Möbelsektor sehe der angesprochene Verkehr in der

Kennzeichnung eines Möbels mit einem Städtenamen keinen Hinweis auf die geographische Herkunft der Ware. Die Löschung der angegriffenen Marke könne auch nicht auf ein - ohnehin nicht bestehendes - Freihaltebedürfnis als Beschaffenheitsangabe gestützt werden. Hierzu fehle es bereits in formeller Hinsicht an einem Antrag, da die Antragstellerinnen sich nicht auf einen entsprechenden Lösungsgrund berufen hätten. „Barcelona“ stelle zudem keine Beschaffenheitsangabe für ein bestimmtes Möbeldesign dar. Der Verbraucher sehe darin lediglich eine Möbelmarke.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. November 2007 aufzuheben und den Lösungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Sie verteidigen den verfahrensgegenständlichen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts und führen ergänzend aus: Die positive Kenntnis der Antragsgegnerin vom schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerinnen an der verfahrensgegenständlichen Bezeichnung „Barcelona“, welcher sich auf die Verbreitung des „Barcelona“-Sessels im Inland seit den 50er Jahren und die hieraus resultierende Bekanntheit dieses Möbeldesigns bei den angesprochenen Verkehrskreisen gründe, indiziere die Behinderungsabsicht auf Seiten der Antragsgegnerin. Bösgläubigkeit sei beim Vertrieb von Produktnachahmungen - dem Unternehmensgegenstand der Antragsgegnerin - stets zu bejahen.

Die verfahrensgegenständliche Marke sei, wie die Antragstellerinnen im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ausgeführt haben, auch deshalb zu löschen, weil die Bezeichnung „Barcelona“ für Möbel als geografische Herkunftsbezeichnung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Freihaltebedürftig sei. Dies folge schon aus dem Umstand, dass in der spanischen Metropole Barcelona eine Vielzahl von Holzkonstruktionsfirmen und Möbelherstellern ansässig sei und es

diesen unbenommen bleiben müsse, auf die geografische Herkunft ihrer Produkte hinzuweisen. Jedenfalls bestehe, selbst wenn gegenwärtig Ortsangaben von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von Möbeln verwendet würden, in Ansehung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ein künftiges Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung „Barcelona“.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Verfahrensbeteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegründet. Im Ergebnis zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt die Löschung der verfahrensgegenständlichen Marke 304 00 185 „Barcelona“ angeordnet. Der Eintragungsfähigkeit der Marke steht das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen; auf diesen Löschungsgrund haben sich die Antragstellerinnen entgegen dem Vorbringen der Antragsgegnerin auch in ihrem Löschantrag berufen. Die hiergegen von der Antragsgegnerin erhobenen Einwände verhelfen ihrer Beschwerde nicht zum Erfolg.

Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, die in Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie ergangen ist, verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, unmittelbar warenbeschreibende Angaben, einschließlich solcher über die geografische Herkunft, für alle zur freien, von Zeichenrechten Dritter ungehinderten Verfügung zu halten. Die Monopolisierung einer derartigen beschreibenden Angabe zugunsten eines einzigen Unternehmens ist deshalb nicht zulässig (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 - *Chiemsee*). Im Vordergrund stehen dabei die Interessen der Mitbewerber auf dem Markt. Das Freihaltebedürfnis an geografischen Angaben ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs grundsätzlich danach zu beurteilen, ob neben den aktuellen Gegebenheiten eine entsprechende beschreibende Verwendbarkeit der fraglichen Angabe vernünftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist bzw. ob angesichts der Gesamtumstände im Zuge der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung die Eröffnung gleicher Betriebe wie der/die

ansässige(n) vernünftigerweise nicht auszuschließen ist (vgl. EuGH a. a. O. - *Chiemsee*, S. 726). Dagegen ist nicht erforderlich, dass ein konkretes, aktuelles und ernsthaftes Freihaltebedürfnis im Sinne der früheren deutschen Rechtsprechung besteht (vgl. *Ströbele/Hacker*, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 275).

Ausgehend von diesen von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen ist die Bezeichnung „Barcelona“ für Möbel der verfahrensgegenständlichen Art Freihaltebedürftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Bei Namen von Ländern, Regionen, Großstädten oder sonst wirtschaftlich bedeutenden Örtlichkeiten besteht eine grundsätzliche Vermutung dafür, dass sie als geografische Herkunftsangaben zur freien Verwendung für nahezu alle Waren benötigt werden können (vgl. EuG GRUR 2004, 148, 149 - *OLDENBURGER*; BGH GRUR 1994, 905, 907 - *Schwarzwald-Sprudel*; BPatG GRUR 2000, 149, 150 - *WALLIS*; BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 40/98 - *Brazil*). Diese Regelvermutung greift für Barcelona als Hauptstadt der spanischen Region Katalonien mit ca. 1,6 Millionen Einwohnern und bezogen auf die Einwohnerzahl aktuell elftgrößte Stadt der Europäischen Union (vgl. die Nachweise in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia) ohne weiteres ein. Für die Eignung der Ortsangabe „Barcelona“ zur Beschreibung der geografischen Herkunft der hier maßgeblichen Möbelwaren spricht zudem, dass unstreitig eine Vielzahl von Holzkonstruktionsfirmen und Möbelherstellern in der Region Barcelona und Umgebung bereits ansässig sind (vgl. *Ströbele/Hacker*, a. a. O., § 8 Rn. 280) und diesen vorzubehalten ist, auf die geografische Herkunft ihrer Möbelprodukte durch die entsprechende Ortsangabe „Barcelona“ hinzuweisen (vgl. *Fezer*, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 8 Rn. 428).

Dem kann die Antragsgegnerin nicht mit Erfolg entgegenhalten, die angesprochenen Verkehrskreise sähen in der Bezeichnung „Barcelona“ - wie in der Möbelbranche allgemein üblich (vgl. BPatGE 32, 82, 84 - *Gironda* - derzeit keinen Hinweis auf den Herkunftsort von Möbeln; solches sei auch in Zukunft nicht zu erwarten. Die frühere Rechtsprechung der deutschen Gerichte, wonach ein gegenwärtiges wie auch ein zukünftiges Freihaltebedürfnis sichere Anhaltspunkte voraussetzte, dass der betreffende Ort tatsächlich als Herkunftsangabe ernsthaft in Betracht kommt, wobei an die insoweit erforderlichen tatsächlichen Feststellungen keine geringe Anforderungen gestellt werden durften (vgl. BGH GRUR 1983, 768, 769

- *Capri-Sonne*; OLG München Mitt. 1999, 25, 27 f. - *Chiemsee*), ist durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs überholt (vgl. GRUR a. a. O. - *Chiemsee*, S. 725 f.). Dem haben sich die nationalen Gerichte angeschlossen (vgl. BPatG a. a. O. - *Wallis*, S. 150; GRUR 2000, 1050, 1051 - *Cloppenburg*; vgl. BGH GRUR 2002, 64, 65 - *INDIVIDUELLE*, wonach eine Markeneintragung auch dann zu versagen ist, wenn „die fragliche Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, aber eine solche Verwendung jederzeit in Zukunft erfolgen kann“, so auch BGH GRUR 2001, 735, 737 - *Test it*; BGH GRUR 2000, 882, 883 - *Bücher für eine bessere Welt*). Deshalb sind bei der Prüfung von Ortsangaben nicht nur die aktuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen; es muss auch die Möglichkeit erörtert werden, ob eine beschreibende Verwendbarkeit der fraglichen Angabe vernünftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist, so dass die Angabe zur Bezeichnung der geografischen Herkunft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG „dienen kann“. Eine dahingehende Eignung als geografische Herkunftsangabe ist insbesondere den Namen bekannter Orte zuzuordnen, bei denen nicht unwahrscheinlich ist, dass die beteiligten Verkehrskreise eine Verbindung zu der einschlägigen Warengruppe herstellen können (vgl. EuGH a. a. O. - *Chiemsee*; BPatG a. a. O. - *WALLIS*; BPatG a. a. O. - *Cloppenburg*).

Unabhängig von dem Hinweis der Antragstellerinnen auf zahlreiche wegen eines entgegenstehenden Freihaltebedürfnisses erfolgte Zurückweisungen von Markenmeldungen für Möbel (z. B. „firenze“, „MERANO“, „livorno“, „VENICE“, „Torino“, „VIENNA“, „Cairo“) kann nach den vorstehenden Ausführungen jedenfalls ein zukünftiges Freihaltebedürfnis nicht verneint werden. Es liegt nicht außerhalb jeglicher Wahrscheinlichkeit (vgl. BPatG a. a. O. - *Cloppenburg*), dass der Verkehr in Zukunft die Bezeichnung „Barcelona“ benötigt. Diese Wertung beruht entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin nicht auf einer rein spekulativen Prognose, sondern findet ihre Grundlage unter anderem darin, dass Barcelona unstreitig als Ausgangspunkt für zahlreiche Schöpfungen aus dem Bereich „Möbel“, sei es durch den Architekten Gaudi, sei es durch die Entwürfe des Bauhaus-Architekten Mies van der Rohe, nicht nur in der Fachwelt bereits gegenwärtig einen nicht unbedeutenden Bekanntheitsgrad genießt. Jedenfalls kann vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH a. a. O. - *Chiemsee*) und des Bundespatentgerichts (vgl. BPatG a. a. O. - *WALLIS*, S. 150), wonach sich ein Freihaltebedürfnis auch aus „z. B. dem Umstand, dass

die Ware an dem betreffenden geografischen Ort entworfen worden ist“ ergeben kann oder die fraglichen Bezeichnungen „die Vorlieben der Verbraucher [...] etwa dadurch beeinflussen können, dass diese eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellen, mit dem sie positiv besetzte Vorstellungen verbinden“, jedenfalls ein zukünftiges Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung „Barcelona“ für Möbel nicht in Abrede gestellt werden.

Auf die von der Antragsgegnerin erwähnten Voreintragungen geographischer Angaben (IR-Marke 1 619 709 „Barcelona“ und IR-Marke 1 879 550 „Barcelona Design“ für Waren/Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 bzw. für Waren der Klasse 09 und IR-Marke 628 883 „San Francisco“ für Waren/Dienstleistungen der Klassen 09 und 42) kommt es für die vorliegende Entscheidung schon wegen der fehlenden Bindungswirkung derartiger Eintragungen nicht an (st. Rspr., vgl. EuGH, MarkenR 2009, 201, 203 - *Schwabenpost*; EuGH a. a. O. - *BioID*, S. 1015; EuGH MarkenR 2006, 19, 22 - *Standbeutel*; BGH GRUR 2006, 333, 337 f. - *Marlene Dietrich*; BPatG GRUR 2007, 333, 335 - *Papaya*). Auch für eine indizielle Bedeutung von Voreintragungen fremdsprachiger Bezeichnungen im Ausland fehlen hinreichende Anhaltspunkte.

Schließlich kann sich die Antragsgegnerin auch nicht darauf berufen, die beschreibende Verwendung der geographischen Angabe "Barcelona" bleibe den Mitbewerbern gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG unbenommen. Diese Argumentation verkennt den unterschiedlichen Regelungsgehalt des Eintragungsverbots des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einerseits und der Schutzschränken des § 23 Nr. 2 MarkenG andererseits. Die Eintragung einer für sich gesehen unmittelbar beschreibenden Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann in keinem Fall durch § 23 Nr. 2 MarkenG ermöglicht werden; vielmehr steht einer solchen Eintragung stets das (auf der obligatorischen Vorschrift des Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrechtsrichtlinie beruhende) Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwingend entgegen (vgl. BPatG a. a. O. - *WALLIS*, S. 151).

Da die Beschwerde der Antragsgegnerin bereits aufgrund Bestehens eines absoluten Schutzhindernisses im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückzuweisen ist, ist ihrem sich ausschließlich auf die Frage der Feststellung einer bösgläubigen

Markenanmeldung beziehenden Hilfsantrag auf Vorlage des Rechtsstreits an den Europäischen Gerichtshof die Grundlage entzogen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bestand keine Veranlassung, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens ganz oder teilweise aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Der Antragsgegnerin waren auch nicht nach Billigkeitsgesichtspunkten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Eine bösgläubige Markenmeldung, die eine Kostenentscheidung zu Lasten der Antragsgegnerin rechtfertigte (vgl. *Ströbele/Hacker/Knoll*, a. a. O., § 71 Rn. 14 m. w. N.), liegt dem Streitfall nicht zugrunde. Hiergegen spricht in entscheidender Weise, dass sich die Antragsgegnerin, die vor der Markenmeldung zu den Antragstellerinnen bzw. der K... in keiner geschäftlichen Beziehung stand, der Antragstellerin zu 2) gegenüber mit Schreiben vom 13. September 2004 (Anl. ASt 26) ausdrücklich verpflichtet hat, dieser gegenüber wegen der Verwendung des Zeichens „Barcelona“ keine markenrechtlichen Ansprüche geltend zu machen und dadurch dieser gegenüber ausdrücklich zu erkennen gegeben hat, dass sie den Besitzstand der Antragstellerinnen an der Bezeichnung „Barcelona“ respektiere. Angesichts dessen ist der Vorwurf der bösgläubigen Markenmeldung durch Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes der Antragstellerinnen oder in Behinderungsabsicht nicht gerechtfertigt (vgl. Senat, Beschluss vom 6. Mai 2009 - 26 W (pat) 20/08 - *Brno*; nicht veröffentlicht).

Dementsprechend ist der angefochtene Beschluss insoweit aufzuheben, als die Markenabteilung der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt hat.

Der Senat sah ferner keinen Anlass für die Zulassung der Rechtsbeschwerde. Weder war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch erfordert die Fortbildung des Rechts, noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Die Entscheidung beruht auf den Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu dem Schutzhindernis einer bösgläubi-

gen Markenmeldung unter Würdigung der tatsächlichen Gegebenheiten des vorliegenden Falles.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Lehner

Bb