



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 6/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 016 859 – S 293/13 Lösch

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. November 2016 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Reker und Schödel

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Kostenantrag der Beschwerdegegnerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Beschwerdegegnerin hat am 10. Oktober 2013 die teilweise Löschung der am 24. Februar 2012 angemeldeten und am 25. Juni 2012 unter der Nummer 30 2012 016 859 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 32, 33 und 41 eingetragenen Wortmarke

Urban Drinks

der Antragsgegnerin für die Waren der

Klasse 32: Biere; kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

beantragt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die Wortfolge „Urban Drinks“ stamme aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum, sei inzwischen aber auch in Deutschland geläufig. Sie sei ein feststehender Gattungsbegriff für Getränke, die aufgrund ihrer Art, Aufmachung, Zusammensetzung, Herstellung oder Zutaten aus der breiten Masse der ansonsten angebotenen „alltäglichen“ Getränke hervorträten. Solche „Szenetränke“ würden insbesondere in urbaner Umgebung, d. h. in großstädtischen Bars und Clubs, angeboten. Für die Wortkombination bestehe daher ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Darüber hinaus fehle ihr auch die erforderliche Unterscheidungskraft. Zudem habe die Antragsgegnerin bei der Anmeldung bösgläubig im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gehandelt, da sie die Antragstellerin im August 2013 dazu aufgefordert habe, die Verwendung des Begriffs „Urban Drinks“ für Getränke zu unterlassen. Damit habe sie ihr Markenrecht zweckfremd als Mittel im Wettbewerbskampf eingesetzt.


Die Beschwerdeführerin hat am 22. Januar 2014 dem ihr am 2. Dezember 2013 zugestellten Löschungsantrag widersprochen mit der Begründung, die Wortfolge „Urban Drinks“ werde nicht einmal im anglo-amerikanischen Sprachraum verwendet. Das Wort „Urban“ weise in Bezug auf Architektur und Stadtplanung zwar ein gewisses beschreibendes Element auf, im Zusammenhang mit Lebensmitteln und Getränken habe es aber keinerlei Bedeutungsinhalt. Es handele sich somit bei der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit um eine Wortneuschöpfung ohne beschreibenden Aussagegehalt für Getränke. Soweit die Wortkombination „Urban Drinks“ in einem Internetblog verwendet worden sei, habe dessen Autor eine Erläuterung beigefügt und explizit auf den Webshop der Antragsgegnerin verwiesen. Es sei auch nicht zu erwarten, dass der Begriff in Zukunft als beschreibende An-

gabe benötigt werde. Die Markenmeldung sei auch nicht bösgläubig erfolgt, weil es vor ihrer Erfindung dieser Wortkombination im Jahr 2009 eine Vorbenutzung durch Dritte nicht gegeben habe.

Mit Beschluss vom 3. Dezember 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA dem Löschungsantrag vollumfänglich stattgegeben. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke setze sich aus den beiden englischen Wörtern „Urban“ und „Drinks“ zusammen, die in die deutsche Sprache eingegangen seien und deshalb vom inländischen Verkehr ohne Weiteres in ihrer Bedeutung „urbane/städtische Drinks/Getränke“ bzw. „städtisches Lebensgefühl vermittelnde Getränke“ verstanden würden. „urban“ stehe im Übrigen auch für „gebildet, weltmännisch“. Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin sei der Begriff des „Urbanen/Urbanität“ nicht auf die Architektur oder den Städtebau beschränkt. In der Rhetoriklehre habe er über Jahrhunderte für eine zentrale Stil- und Sprachqualität gestanden. Daneben weise „Urbanität“ ein weites Feld von Bedeutungen in den unterschiedlichsten Disziplinen auf. Das Wort „Urban“ gebe daher lediglich werblich-anpreisend an, dass entsprechend bezeichnete Produkte ein urbanes Lebensgefühl vermittelten, ohne dass dessen konkrete Inhalte ausgeführt werden müssten und/oder dass diese Produkte auf den Konsum im städtischen Umfeld beschränkt wären. Auch wenn es keine Getränke gebe, die ausschließlich zum Konsum in der Stadt bestimmt seien, würden jedoch viele Getränke in der (Groß-) Stadt produziert und deren Produktionsort werde werbemäßig besonders herausgestellt, um sich von den namen- und gesichtslosen Produktionsstätten großer Getränkekonzerne abzugrenzen und ein progressiv-modernes Image zu vermitteln. Das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft habe bereits im Zeitpunkt der Markenmeldung vorgelegen, da einige Nachweise aus der Zeit davor gestammt hätten und die Antragstellerin die beschreibende Verwendung des Gesamtbegriffs jedenfalls für Dezember 2010 nachgewiesen habe. Da die Entscheidung des DPMA nur wenig mehr als 2 ½ Jahre nach der Anmeldung erfolge, sei nicht von einer wesentlichen Veränderung der Kennzeichengewohnheiten in der Zwischenzeit auszugehen, so dass auch die zeitlich danach liegenden

Nachweise indiziell zu berücksichtigen seien. Dagegen liege das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht vor. Für die Annahme einer bösgläubigen Markenmeldung reiche es nicht aus, dass die Antragsgegnerin der Antragstellerin im August 2013, mithin 1 ½ Jahre nach der Anmeldung, die Verwendung der mit der Marke identischen Wortfolge habe untersagen wollen. Solange die Antragsgegnerin die Marke auch selbst nutzen wolle, was die Antragstellerin nicht habe widerlegen können, fehle es an der Absicht, den Dritten an der weiteren Verwendung des Zeichens zu hindern. Die Nutzungsuntersagung sei vor diesem Hintergrund nur ein legitimer Hinweis auf die markenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechte gewesen. Mangels Bösgläubigkeit komme auch eine Kostenauflegung zu Lasten der Antragsgegnerin nicht in Betracht.

Gegen diese Anordnung der Löschung ihrer Marke für die Waren der Klassen 32 und 33 richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie ist der Ansicht, das Wort „urban“ weise eine große inhaltliche Unschärfe auf. Es stehe nur für „städtisch, für die Stadt“ und nicht für „gebildet, weltmännisch“, da dafür im Englischen der Begriff „urbane“ verwendet werde. Die von der Markenabteilung zitierten Fundstellen wiesen einen engen Bezug zu Architektur, Städtegeographie oder Soziologie, aber nicht zu Kulinarik oder zu Getränken auf. Im Konsumverhalten von Lebens- und Genussmitteln bestünden zwischen Stadt und Land keine Unterschiede. Ansonsten finde das Adjektiv „urban“ nur Verwendung im Zusammenhang mit Kunst, Mode, Lifestyle oder Mobilität. Der Begriff der Urbanität werde im allgemeinen Sprachgebrauch nicht im Sinne von „Bildung, feine, weltmännische Art“ verwendet. Die vereinzelte Einbindung des Wortes „urban“ in die Werbung durch kleine Hersteller sei nicht typisch für werbliche Anpreisungen in der Getränkebranche, denn es lasse sich mit Sicherheit für jeden Begriff im „Duden“ eine Verwendung in der Werbung nachweisen. Ebenso wenig taue „urban“ als Orts- oder Herkunftsangabe, da völlig offen bleibe, welcher Ort gemeint sei. Zwar würden Hersteller von Bier, Wein und Mineralwasser häufig mit dem Ort der Herkunft, diese Getränke würden aber niemals – auch nicht als Teil eines Mischgetränks – als „Drink“ bezeichnet. Zudem spreche der Verkehr den

geschützten Waren keine besondere Qualitätsvermutung zu, wenn sie aus einem städtischen Gebiet stammten. Traditionell werde für die Natürlichkeit der Zutaten von Getränken mit der Herkunft aus ländlichen Gebieten geworben, wie der Erfolg von Bioprodukten beweise. Die Begriffe „Urbanität“ und „Ökologie“ stünden sich diametral gegenüber. Im Zusammenhang mit den geschützten Waren sei das Wort „urban“ daher negativ konnotiert und habe einen werbeatypischen Charakter. Soweit die Eigenschaftswörter „urban“ oder „weltoffen“ vereinzelt beschreibend für Getränke in Internet-Foren auftauchten, handele es sich um eine unter starken Entwicklungseinflüssen stehende Umgangssprache. Diese sei vorwiegend von der jungen Generation geprägt, die Ausdrücke willkürlich und ohne Sinngehalt einsetze. Das Bundespatentgericht habe in einem parallel gelagerten Fall (29 W (pat) 12/10) der Marke  wegen ihrer Eigentümlichkeit Unterscheidungskraft zuerkannt.


Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Dezember 2014 aufzuheben und den Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;
2. der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung und vertritt die Auffassung, die angesprochenen breiten Verkehrskreise verstünden die angegriffene Wortmarke nur als Sach- und Werbeaussage, dass der Genuss der geschützten Getränke ein urbanes Lebensgefühl vermittle. Die von der Beschwerdeführerin angeführte

Entscheidung des Bundespatentgerichts sei nicht vergleichbar, weil bei der Wort-/Bildmarke  die verwendeten Farben, ein Stern in einer besonderen Form und die konkrete Anordnung der Wort- und Grafikelemente ihr einen unverwechselbaren, charakteristischen und damit herkunftshinweisenden Gesamteindruck vermittelt hätten. Ferner seien der Beschwerdeführerin die Kosten des weiteren Verfahrens aufzuerlegen, weil sie entgegen dem Hinweis des Senats an ihrer Beschwerde festhalte und meine, der Beschwerdegegnerin die werbliche Anpreisung ihres Mate-Getränks als „Urban Drink“ verbieten zu können. Im Übrigen sei eine Kostenauflegung aufgrund der bösgläubigen Marken Anmeldung gerechtfertigt.

Der Senat hat mit Schreiben vom 19. März 2015 und 29. Oktober 2015 unter Übersendung einer Vielzahl von Recherchebelegen (Bl. 35 – 51 und 130 – 140 GA) auf seine Rechtsauffassung hingewiesen.

Die Beschwerdeführerin hat beanstandet, dass die meisten der übersandten Recherchebelege aus dem deutschsprachigen Ausland stammten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft komme es aber auf die Sprachüblichkeit im Inland an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Die Marke „**Urban Drinks**“ ist entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden. Die Markenabteilung hat deshalb zu Recht die Eintragung gelöscht (§§ 50 Abs. 1 und 2, 54 MarkenG).

1. Der am 10. Oktober 2013 beim DPMA eingegangene Löschungsantrag ist innerhalb der seit dem 25. Juni 2012 laufenden Zehnjahresfrist gestellt worden (§ 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).
2. Die Antragsgegnerin hat dem Antrag am 22. Januar 2014 und damit rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widersprochen, weil die Frist erst mit der Zustellung am 2. Dezember 2013 zu laufen begonnen hat.
3. Für die absoluten Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 MarkenG gilt, dass eine Löschung nur erfolgen kann, wenn das Vorliegen von Schutzhindernissen zu den jeweils maßgeblichen Zeitpunkten zweifelsfrei feststeht. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände des § 8 Abs. 2 MarkenG verstoßen, kann eine Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 483 Rdnr. 22 – test; GRUR 2014, 565 Rdnr. 10 - smartbook) bestanden hat als auch - soweit es um die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 - 9 MarkenG geht - im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).
4. Die angegriffene Wortmarke „Urban Drinks“ war und ist gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen.
 - 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 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). 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. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). 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. 10 – OUI; a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 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. Rdnr. 12 –

OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 - Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 - DüsseldorfCongress). 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).

b) Diesen Anforderungen hat die angegriffene Marke „**Urban Drinks**“ bereits im Anmeldezeitpunkt, dem 24. Februar 2012, nicht genügt, weil sie in Bezug auf die registrierten Waren der Klassen 32 und 33 sowohl einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt aufweist als auch eine bloße Werbeaussage enthält. Dieses Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft besteht bis zum gegenwärtigen Entscheidungszeitpunkt fort.

c) Die Streitmarke besteht aus den beiden Wörtern „Urban“ und „Drinks“.

aa) Das englische Adjektiv „urban“ bedeutet in der deutschen Übersetzung „städtisch, kommunal, urban“ (www.leo.org). Dem deutschen Adjektiv „urban“ kommen die Bedeutungen „gebildet, weltgewandt, weltmännisch“, aber auch „städtisch, für die Stadt, für städtisches Leben charakteristisch“ zu (www.duden.de). Daneben ist „Urban“ als Vor- und Nachname gebräuchlich (www.wikipedia.de).

bb) Das Substantiv „Drink“ stammt aus dem Englischen und hat auch Eingang in die deutsche Sprache gefunden. Es bezeichnet ein „meist alkoholisches (Mix)Getränk“ (www.duden.de).

cc) In seiner Gesamtheit wird die streitbefangene Marke von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen daher in erster Linie in der Bedeutung „weltmännisches bzw. für städtisches Leben charakteristisches (Mix)Getränk“ verstanden. Der Vor- oder Nachname „Urban“ wird in der Marke nicht erkannt.

dd) In Bezug auf die geschützten alkoholischen und alkoholfreien Getränke und Getränkepräparate wird der Verkehr der Wortfolge „Urban Drinks“ ohne gedankliche Analyse ausschließlich den werbeüblichen, schlagwortartigen Sachhinweis entnehmen, dass deren Erwerb und Genuss ein weltmännisches bzw. städtisches Lebensgefühl vermitteln.

Der Verkehr ist daran gewöhnt, im Geschäftsleben ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Der Durchschnittsverbraucher wird auch bisher noch nicht verwendete, ihm aber gleichwohl verständliche Sachausagen als solche auffassen (BGH GRUR 2012, 272 Rdnr. 13 – Rheinpark-Center Neuss). Die begriffliche Vagheit bzw. Unbestimmtheit des Wortelements „Urban“, welches die konkrete Art der Getränke bzw. des in Aussicht gestellten Lebensgefühls offen lässt und die Deutung dem individuellen Vorstellungshorizont des einzelnen Verbrauchers oder Getränkefachhändlers überlässt, vermag für sich allein noch keine Unterscheidungskraft zu begründen. Diese Unschärfe wird vielmehr bewusst in Kauf genommen, um das Spektrum der Kundenerwartungen möglichst breit zu halten (BGH GRUR 2013, 522 Rdnr. 14 – Deutschlands schönste Seiten; GRUR 2000, 882 Rdnr. 17 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2009, 778 - Willkommen im Leben).

Der Begriff „Urbanität“, der sich wie das Adjektiv „urban“ von dem lateinischen Adjektiv „urbanus“ mit der Bedeutung „zur Stadt gehörend“ ableitet, bezieht sich auf ein weites Feld von Bedeutungen im Zusammenhang mit gebauter und gesellschaftlicher Stadt, insbesondere auf in Städten praktizierte Kulturtechniken und auf Ideale oder Merkmale wie Bildung, Ordnung und Unordnung, Toleranz,

Freiheit, Indifferenz, soziale Distanz, Vernetzung, Diversität, Interkulturalität, Weltgewandtheit, Aufgeschlossenheit, Bürgersinn, feines Wesen, Raffinesse, Intellektualität, Kreativität, Sexualpräferenz, Höflichkeit, Eleganz und Schönheit sowie deren Ausdruck in Städtebau, Infrastruktur, Architektur, Innenarchitektur, Kunst, Kunsthandwerk, Mode, Politik, Lebensstil, Sexualpraktik, Sprache, Habitus und Umgangsformen (www.wikipedia.de). Wie die Markenabteilung bereits ausführlich dargelegt hat, beinhaltet der Begriff des Urbanen bzw. der Urbanität eine Vielzahl von Werten und Vorstellungen, die zusammen ein bestimmtes, wenn auch in seiner konkreten Zusammensetzung unscharfes „urbanes Lebensgefühl“ ergeben, das sich von „provinziell“ oder „bäuerlich“ empfundenen Lebensweisen abhebt. Bestandteil des urbanen Lebensstils kann demnach auch eine besondere Aufgeschlossenheit für neue, raffinierte und ungewöhnliche Getränkekreationen in Bezug auf deren Herstellung und Inhaltsstoffe sein. Die Wortfolge „Urban Drinks“ kann folglich beschreibend und in werbemäßig anpreisender Weise angeben, dass beim Genuss der so beworbenen Getränke ein urbanes Lebensgefühl im beschriebenen Sinne auf den Konsumenten abfärbt.

ee) Es kann auch nachgewiesen werden, dass das Adjektiv „urban“ bereits im Zeitpunkt der Anmeldung am 24. Februar 2012 in dieser Weise im Zusammenhang mit den registrierten Produkten verwendet worden ist.

- Über das Getränk „Powerade“ heißt es in der Zeitschrift „Absatzwirtschaft Marken“ (2003, S. 76): „Das Produkt mit den kräftigen Farben ... und der Geschmack verleihen Powerade ein sportlich-aktives, leistungsorientiertes, **urbanes** Image“.
- Die Online-Zeitung www.20min.ch veröffentlichte am 26. April 2005 einen Artikel mit der Überschrift „Squeeze: Frisch Gepresstes für den **urbanen** Lifestyle“ und schreibt: „Saftläden gehören in den urbanen Weltzentren zum modernen Lifestyle ...“.

- In einem Internetblog vom 9. Dezember 2006 (www.oxybrain.de/archive/index.php/t-66843.html) war ein Nutzer auf der Suche nach „**urbanem**“ Bier.
- In den Vorarlberger Nachrichten vom 30. Mai 2009 wurde im Artikel „Sigi Menz: Bier im Blut“ die Frage gestellt, was ein modernes, **urbanes** Bier ausmache.
- Am 26. Oktober 2010 erschien in der Rubrik „Produkttests und mehr“ der Bericht „Brandnooz des Monats – Der neue **URBAN DRINK 'Wild Fire'**“ (www.produktteste.blogspot.de/2010/10/brandnooz-des-monats-der-neue-urban.html). Im Text wird der Begriff „Urban Drink“ noch viermal erwähnt.
- Über dasselbe Getränk heißt es am 13. Oktober 2010 an anderer Stelle „**WILD FIRE**, das **urbane** Szenegetränk gibt es jetzt in allen Edeka-Märkten in Südbayern“ (http://www.szene-drinks.com/news/13_10_2010_Wild_Fire_das_urbane_Szenegetraenk_gibt_es_jetzt_in_allen_Edeka_Maerkten_in_Suedbayern_1911.html).
- Im Rahmen der Vorstellung des Aperitifbitters „Aperol“ am 5. Juli 2011 heißt es auf der Seite www.eyeforspirits.com: „2007 lief die erste größere Kampagne an, wobei als Zielgruppe ganz klar der **urbane**, junge Mensch (m/w) zwischen 30 und 35 Jahren angesprochen werden soll“ (www.eyeforspirits.com/2011/07/05/aperol-kultgetrank-oder-medienhype/).
- Auf der Internetseite www.wienerwein.at enthält der Artikel „Bürgermeisterlese am Schwarzenbergplatz“ vom 17. Oktober 2011 die Zwischenüberschrift „**Urbaner** Wein für einen guten Zweck“ ([http://www.wienerwein.at/index.php?id=418&tx_ttnews\[tt_news\]=68&cHash=6d0587ec920a97dcdc38ef037e8d9556](http://www.wienerwein.at/index.php?id=418&tx_ttnews[tt_news]=68&cHash=6d0587ec920a97dcdc38ef037e8d9556))

- Am 13. Dezember 2011 schrieb der Nutzer „Weeman“ in einem Internetforum: „Ich suche verschiedene **Urban** Drinks made in Germany/Österreich/Schweiz. Sprich Getränke die es nicht an jeder Ecke gibt, evtl sogar mit Online Shop ... PS: Ja, ich kenne den Energy Thread und ja Urban-Drinks.de sagt mir auch was“ (<http://archiv.raid-rush.ws/t-811354.html>).

Aus dem Nachsatz ergibt sich, dass der Nutzer ausdrücklich nicht nach den Produkten der Antragsgegnerin suchte, die er offensichtlich bereits kannte. Der Nutzer „Meteora“ antwortete dann: „Kalte Muschi,... was ist denn daran '**urban**'? Kann man überall kaufen.“

ff) Auch für die Zeit nach der Anmeldung bis zur Gegenwart ist die Verwendung des Begriffs „urban“ im Zusammenhang mit Getränken belegbar.


- Ein Züricher Brauer sagte über das von ihm gebraute Bier: „Wir sind ein **urbanes** Bier...“ (<http://mixology.eu/bier/turbinen-brau-aus-zurich/>, 21. Mai 2012).
- Die Zeitschrift „Getränkfachgroßhandel“ schrieb zu „Somersby Apfel Cider“: „Somersby ist das Lifestylegetränk für **urbane**, aufgeschlossene Menschen und das passende Getränk für die sonnigen Momente des Lebens“ (4/2014, S. 48).
- In einem Interview sagte ein weiterer Hersteller von Cider aus Hamburg: „Zudem spricht elbler® unterschiedlichste Zielgruppen an und vereint so auf den ersten Blick vermeintliche Gegensätze – mal der emotional verbundene Apfelwein aus der Heimat, mal das neue, nachhaltige Bio-Getränk, mal der coole, **urbane** 'Szene-Drink'“ (<http://www.about-drinks.com/elbler-apfel-cider-frisch-vom-deich/>, 6. Mai 2014).

- Ein Mainzer Cider-Produzent äußerte über sein Produkt: „Wir wollten die Mischung aus **urbanem** Lebensgefühl einerseits, aber auch dem Natürlichen, das in den Bio-Äpfeln steckt“ (<http://www.stuz.de/stadt-und-land/kiez-ist-was-die-stadt-pr-gt>, 9. Mai 2014).
- Die Werbeagentur „Brainagency“ begann eine Pressemitteilung vom 20. Mai 2014, mit der sie ein neues Produkt eines Mineralwasserherstellers bewarb, mit den Schlagworten „Jung. **Urban**. Sommerfrisch“ und schrieb dann weiter: „Die Zielgruppe der sogenannten SoLoMos (Social, Local, Mobile) ist zwischen 18 und 35 Jahre alt und zeichnet sich durch einen modernen, jungen und **urbanen** Lebensstil aus“ (<http://www.brainagency.de/de/2014/05/20/pressemitteilung-vom-20-05-2014/>).
- Am 21. September 2015 erschien auf der Seite www.fizzz.de eine Rezeptsammlung unterschiedlicher Mixgetränke, die überschrieben sind mit „Im Fokus: **Urban Drinks**“ (www.fizzz.de/blog/im-fokus-urban-drinks). Dessen Autor erklärte auf Nachfrage des Berichterstatters ausdrücklich, dass die Wahl des Titels ausschließlich aus redaktionellen Gesichtspunkten und ohne Kenntnis des gleichnamigen Internetangebots der Antragsgegnerin oder der angegriffenen Marke erfolgt sei (Bl. 186 f. GA).
- Laut „Waybackmachine“ existiert die Seite www.urbandrinking.com, auf der Cocktailrezepte und Trinkspiele angeboten werden, seit 8. Oktober 2011 bis heute.

gg) Der Senat hat entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keine Bedenken, für den Nachweis der beschreibenden Verwendung des Begriffs „urban“ im Zusammenhang mit Getränken im Inland vereinzelt auch Belege heranzuziehen, die nicht von deutschen Internetseiten stammen. Sämtliche Seiten lassen sich im Inland abrufen. Es wäre weltfremd anzunehmen, dass Verbraucher im Internet ausschließlich nach deutschen Seiten suchten, zumal etlichen Seiten, die nicht auf

die Top-Level-Domain .de enden, nicht anzusehen ist, woher sie stammen. Vielmehr wird der Verbraucher jede Seite lesen, die ihn interessiert und deren Sprache er verstehen kann. Aufgrund der immer weiter voranschreitenden Mobilität der Verbraucher und der größeren Internationalisierung des Handels in einem geeinten Europa ist ohne Weiteres anzunehmen, dass sich deutsche Verbraucher auch für Produkte aus dem (deutschsprachigen) grenznahen Ausland interessieren (vgl. BPatG 26 W (pat) 545/13 – Lust auf Farbe; 33 W (pat) 38/10 – Bimber; 33 W (pat) 118/07 – 1-Stop-Living; 33 W (pat) 81/05 – METRO EXPO).

5. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob das angemeldete Zeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die fraglichen Waren freihaltungsbedürftig ist.

6. Die Beschwerdeführerin kann sich auch nicht mit Erfolg auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts  (29 W (pat) 12/10 - BeckRS 2010, 09414) berufen, weil diese nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar ist. Während es vorliegend um eine für **Waren** geschützte Wortmarke geht, hatte die genannte Entscheidung ein für Einzelhandels**dienstleistungen** im Bereich Getränke u. a. beanspruchtes Wort-/Bildzeichen (rot, gelb, weiß) zum Gegenstand, das seine Unterscheidungskraft aus dem auffallenden Hervortreten der graphischen Elemente, nämlich der dreifarbigen Gestaltung, dem fünfzackigen gelben Stern mit verlängertem Strahl nach unten und der konkreten Anordnung der Wortelemente, bezog.

III.

Für die von der Antragstellerin beantragte Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Antragsgegnerin besteht kein hinreichender Grund.

1. Der Verfahrensausgang zu Lasten der Antragsgegnerin stellt noch keine Vermutung für die Billigkeit einer Kostenauflegung im Sinne des § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG dar (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdnr. 13). Für ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf es stets weiterer besonderer Umstände (BGH a. a. O. – Lewapur).

2. Solche Umstände hat die Antragstellerin nicht vorgetragen. Es ist kein Verhalten der Antragsgegnerin ersichtlich, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren wäre. Die Antragsgegnerin ist berechtigt gewesen, auch nach dem Hinweis des Senats an ihrem Rechtsstandpunkt festzuhalten.

3. Insbesondere liegt auch kein Fall einer bösgläubigen Markenmeldung im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG vor, bei dem es im Regelfall der Billigkeit entspricht, dem Inhaber der zu löschenden Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

a) Eine bösgläubige Markenmeldung kommt nach der Rechtsprechung des BGH in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, und besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen, oder dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel

des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rdnr. 17 – Glückspilz m. w. N.). Als bösgläubig kann danach eine Markenmeldung zu beurteilen sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beabsichtigen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 Rdnr. 44 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH a. a. O. – GLÜCKSPILZ m. w. N.).

b) Bei Anwendung vorgenannter Grundsätze kann die Markenmeldung der Antragsgegnerin nicht als bösgläubig eingestuft werden. Die Anmeldung einer Marke ohne zureichenden sachlichen Grund liegt vor, wenn der Markenmelder kein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der fraglichen Marke hat. Ein solches Interesse besteht jedoch, wenn der Anmelder die Kennzeichnung in beachtlichem Umfang selbst benutzt hat und deren markenrechtliche Absicherung gegenüber Dritten für erforderlich hält (BGH GRUR 2005, 581, 582 - The Colour of Elégance). Die Antragsgegnerin hat nachgewiesen, dass sie seit dem 8. August 2009 Inhaberin der Internetseite www.urban-drinks.de ist und auf dieser unter Verwendung der angegriffenen Marke alkoholische und alkoholfreie Getränke vertreibt (Anlage LL 2, Bl. S65 u. S66 VA).

Der Umstand, dass sie nach Anmeldung und Eintragung der angegriffenen Marke die Antragstellerin im August 2013 dazu aufgefordert hat, die Verwendung des Begriffs „Urban Drinks“ für Getränke zu unterlassen, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Denn ein Markeninhaber ist jederzeit berechtigt, sein Markenrecht gegen Dritte zu verteidigen. Die Eintragung einer Marke dient grundsätzlich gerade dem Zweck, sich das Alleinbenutzungsrecht zu sichern und sich gegen die Benutzung durch andere zur Wehr setzen zu können. Zu diesem Zweck können alle legalen Mittel eingesetzt werden (BPatG 29 W (pat) 84/10 – Gelbe Seiten).

IV.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä