



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 10/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 01 015**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann, des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die für die Waren

„Stadt- und Außenmöblierungsartikel, soweit in Klassen 6, 19 und 20 enthalten, nämlich Sitze, Bänke (insbesondere Parkbänke, Parkbankreihen und Rundbänke), Liegen, Abfallbehälter, Abstellvorrichtungen für Fahrräder (auch zur Diebstahlsicherung), Poller, Absperrungen, Pflanzkübel, Baumschutzbügel und Personen- und Fahrradunterstände sowie Wartehäuser aus Metall und nicht aus Metall, aus Holz, Kunststoff, Stein, Beton und/oder aus Recyclingmaterial“

am 27. Mai 2002 eingetragene Wort-/Bildmarke 302 01 015

urban classics

hat die Antragstellerin am 3. November 2005 Antrag auf Löschung mit der Begründung gestellt, die angegriffene Marke stelle lediglich eine werbende Beschreibung des Stadtmöbelprogramms der Markeninhaberin dar und sei daher entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Löschungsantrag widersprochen und vorgetragen, die Bezeichnung „urban classics“ sei weder eine beschreibende Angabe der Art noch der Beschaffenheit oder der Bestimmung der von ihr vertriebenen Waren. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat daraufhin mit Beschluss vom 14. November 2006 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke sei sprachüblich gebildet und vermittle in ihrer Bedeutung „urbane Klassiker“ einen rein beschreibenden Hinweis darauf, dass es sich bei den hierunter angebotenen Waren um klassisch gestaltetes Mobiliar handele. Damit wirke sie wie eine typische Sortiments- oder Produktlinienbezeichnung. Wie eine Recherche im einschlägigen Produktbereich zeige, würden nicht nur Gartenmöbel für den privaten Gebrauch in verschiedenen Stilrichtungen angeboten, sondern auch Stadtmobiliar wie Papierkörbe, Fahrradständer, Wartehäuschen etc. Die beschreibende Bedeutung erfasse sämtliche beanspruchten Waren, da die Stadtmöblierung eine besondere Form der Außenmöblierung darstelle. Auch wenn sich der Begriff „urban classics“ für Stadtmöbel derzeit (noch) nicht nachweisen lasse, belege die Verwendung in anderen Bereichen (z. B. in Bezug auf Stadthotels sowie Filme) die grundsätzliche Eignung zur Beschreibung. Dies reiche für die Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bereits aus. Darüber hinaus entbehre die angegriffene Marke auch jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, zumal das von den betreffenden Waren angesprochene Publikum sich vornehmlich aus Städteplanern und Mitarbeitern von Kommunalverwaltungen zusammensetze, bei denen gewisse Englischkenntnisse vorausgesetzt werden könnten. Der Vortrag der Markeninhaberin in Bezug auf eine mögliche Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „urban classics“ sei schließlich zu wenig konkret, um als Glaubhaftmachung einer Verkehrsbekanntheit gewertet werden zu können.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie vertritt die Auffassung, angesichts der Auswahl an Interpretations- und Übersetzungsmöglichkeiten bezeichne die Wortkombination „urban classics“ nicht die Beschaffenheit, die Bestimmung, die geografische Herkunft oder sonstige Merkmale der angemeldeten Waren und unterliege daher keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Eine Verwendung der Wortfolge zur Merkmalsbezeichnung sei nicht nachgewiesen; der Rückschluss von der Verwendung als Gattungsbegriff für Hotels und DVDs auf einen Gattungsbegriff für Möbel sei fehlerhaft. Die Möbel der Markeninhaberin könnten in jeder Art von Außenbereich, nicht nur im städtischen Bereich, verwendet werden und würden vor allem an Privatleute sowie kulturelle Einrichtungen und entgegen der Auffassung des DPMA nicht nur an Vertreter von Städten und Kommunen verkauft. Bei der Frage, ob die Marke „urban classics“ für die registrierten Waren beschreibend sei, komme es nur auf die tatsächlich in den bezeichneten Warenklassen umfassten und geschützten Waren als solche an. Hätte die Markeninhaberin statt „Stadt- und Außenmöblierungsartikel“ den Begriff „Outdoor-Möblierungsartikel“ oder nur „Möblierungsartikel, nämlich“ gewählt und die zu schützenden Waren einzeln aufgelistet, wären dieselben Waren wie jetzt auch geschützt. Weiterhin sei im Beschluss der Markenabteilung nicht erläutert worden, was sich die angesprochenen Verkehrskreise unter „urban classics“ genau vorstellten. Es sei nicht dargelegt worden, inwiefern „Urban-Design“ einen modernen, schlichten und funktionalen Einrichtungsstil darstelle. Als Klassiker würde ein Gegenstand bezeichnet, der typische Merkmale in einer Reinform in sich vereine und deshalb als harmonisch und formvollendet gelte oder auch ein überdurchschnittliches Maß an Bekanntheit aufwiese. Bei den Waren der angegriffenen Marke handele es sich jedoch um verschiedene Designs und Gestaltungen, die größtenteils an historische Formen, insbesondere des Jugendstils, angelehnt und daher Raritäten seien. Dies heiße aber nicht, dass sie über alle Zeiten hinweg beliebt und gefragt seien und belege nicht die „Klassiker“-Eigenschaften der geschützten und vertriebenen Waren.

Die angegriffene Marke weise zudem das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf. Die ursprüngliche Unterscheidungskraft habe zwischenzeitlich durch europaweiten Vertrieb noch gesteigert werden können. Seit 2002 verende die Inhaberin der angegriffenen Marke auch Serienmarken - „urban selection“, „urban basics“, „urban classics“ und „urban projects“ -. Mit dem Bestandteil „urban“ existierten auch andere Markeneintragungen wie z. B. 2030448 „URBAN BAU SCHÖNAICH“. Es gelte zu berücksichtigen, dass die für den Markenschriftzug verwendete Schriftart „Scala Sans Regular“ auf den üblichen elektronischen Betriebssystemen nicht vorhanden sei und deshalb - wie auch die graue Farbe des Schriftzugs - bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit mit zu berücksichtigen sei. Im Hinblick auf die Unterscheidungskraft sei vor allem darauf abzustellen, dass es sich bei der vorliegenden Wortzusammensetzung um englischsprachige Begriffe handele, die den deutschen Ausdrücken nicht ohne Weiteres gleich gestellt werden dürften. Es sei davon auszugehen, dass die englische Sprache nur von einem geringen Teil der deutschen Bevölkerung beherrscht werde. Außerdem habe der Wortbestandteil „urban“ mehrere Bedeutungen im Deutschen wie „weltläufig, weltmännisch, gebildet“, u. U. „modern“; eine Übersetzung mit „städtisch“ könne daher nicht von vornherein angenommen werden. Der Begriff „urban classics“ sei schließlich auch mehrdeutig. Außerdem habe die Antragstellerin selbst die Marke „Urbanis“ mit identischem Warensortiment für sich eintragen lassen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt daher sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 14. November 2006  
aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Markenabteilung habe in zutreffender Weise festgestellt, dass die angegriffene Marke in ihrer Bedeutung „urbane Klassiker“ einen rein beschreibenden Hinweis darauf vermittele, dass es sich bei den registrierten Waren um klassisch gestaltetes Stadt- und Außenmobiliar handele. Auch der Internet-Auftritt der Markeninhaberin bestätige, dass sich die betreffenden Möbel primär an Städte und Kommunen wendeten. Durch andere Internet-Auszüge könne außerdem belegt werden, dass sich die Bezeichnung „classics“ in Zusammenhang mit Möbeln im Verkehr als beschreibende Angabe bereits etabliert habe. Die Bezeichnung „urban“ bedeute in erster Linie „städtisch“; eine Übersetzung im Sinne von „modern“ werde mit Nichtwissen bestritten. Auch die Kombination „urban classics“ sei nicht sprachregelwidrig gebildet oder mehrdeutig. Die bildliche Ausgestaltung beschränke sich auf die Schriftart, die für die angesprochenen Verkehrskreise aber keinen Herkunftshinweis darstelle. Dass diese Schriftart „Scala Sans Regular“ von einem Designer entwickelt worden sei, werde mit Nichtwissen bestritten. Die erforderliche Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke werde auch nicht dadurch erreicht, dass sie angeblich umfangreich benutzt worden sei; es fehle jeglicher Vortrag zum Umfang der Benutzung der Marke wie z. B. Umsatzzahlen und substantiierte Angaben über Werbeausgaben. Ebenso werde eine Bekanntheit der Marke bestritten. Neben der fehlenden Unterscheidungskraft bestehe an der angegriffenen Marke zudem ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Aus den von der Markenabteilung recherchierten Fundstellen ergebe sich, dass sich die Bezeichnung „urban classics“ in gewissen Bereichen bereits zur Gattungsbezeichnung entwickelt habe und eine Verwendung darum auch für Stadtmöblierungen in Zukunft nahe liege. Da die englische Sprache in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinne, müsse einem Mitbewerber die Verwendung der angegriffenen Bezeichnung unbenommen bleiben.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke für sämtliche Waren angeordnet, weil ein Nichtigkeitsgrund nach § 50 Abs. 1 MarkenG vorliegt, der die Löschung der Marke wegen des Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG rechtfertigt. Die Marke stellte im Zeitpunkt der Eintragung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine nicht unterscheidungskräftige Angabe im Sinne dieser Vorschrift dar; dieses Schutzhindernis besteht auch gegenwärtig.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG können Zeichen, die keine Unterscheidungskraft aufweisen, nicht als Marke eingetragen werden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren und Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden kann und es sich auch nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das im Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr., BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist einerseits auf die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen, andererseits auf die vermutete Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen (EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 - SAT.2). Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsgehalt, der für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel wahrnimmt (vgl. BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2005, 417, 418 - Berlin-

Card). Dabei ist stets auf die registrierten Waren/Dienstleistungen abzustellen. Welche Alternativen bei der Abfassung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses bestanden haben, ist irrelevant. Ebenso kommt es nicht darauf an, für welche Waren die angegriffene Marke tatsächlich benutzt wird.

Die angegriffene Marke setzt sich aus dem englischen Begriff „classics“ und dem sowohl im Deutschen als auch im Englischen existierenden Begriff „urban“ zusammen. Der dem Englischen entstammende Begriff „classics“ wird seit langem in Bezug auf zahlreiche Warengruppen häufig verwendet und ist demnach einem breiten Publikum bekannt (vgl. verschiedene Zurückweisungen von „Classic“ bei PAVIS PROMA aus den Jahren 1995, 1996 und 2001 und demnach vor Anmeldung der angegriffenen Marke). Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 27. Mai 2007 einen Internet-Auszug vorgelegt, aus dem eine (beschreibende) Verwendung des Begriffs „classic“ für Möbel hervorgeht. Dieser beschreibende Sinngehalt von „Klassiker“ lässt sich ohne weiteres auf das Warenggebiet „Stadt- und Außenmöblierung“ übertragen, sodass es keineswegs ungewöhnlich erscheint, auf diesem Warenssektor von „Klassikern“ zu sprechen (vgl. auch die Anlagen 4,5,6 zum Beschluss der Markenabteilung vom 16. November 2006 - in Anlage 6 findet sich z. B. die Bezeichnung „Straßenlaterne, klassische Form“). Weiterhin ist davon auszugehen, dass der Begriff „urban“ auch einem großen Teil der deutschen Verkehrskreise sowohl im Eintragungszeitpunkt der angegriffenen Marke als auch gegenwärtig geläufig war bzw. ist, zumal die Bezeichnung „urban“ nicht nur im Englischen, sondern mit dem entsprechenden Sinngehalt „städtisch“ im deutschen Sprachgebrauch (in deutscher Aussprache) ebenso verwendet wird. So findet sich auf dem Möbelsektor z. B. der Begriff „Urbanes Design“ (vgl. unten). Ein von der Inhaberin der angegriffenen Marke behaupteter Begriffsgehalt i. S. v. „modern“ kann indes nicht nachgewiesen werden; die Markeninhaberin hat insbesondere auch selbst keine Belege hierfür einreichen können. Eine Mehrdeutigkeit in anderer Hinsicht erscheint ebenfalls nicht gegeben (und angesichts einer beschreibenden Bedeutung ohnehin irrelevant, vgl. EuGH GRUR 2004, 146,147 - DOUBLEMINT).

Auch in ihrer Gesamtheit weist die angegriffene Marke keinen über die Zusammenfügung zweier beschreibender Begriffe hinausgehenden Sinngehalt auf (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 1012 - BioID); in ihrer Bedeutung „städtische Klassiker“ enthält die angegriffene Marke - auch im Hinblick auf den Eintragungszeitpunkt im Jahr 2002 - in Bezug auf sämtliche beanspruchten Waren einen unmittelbar beschreibenden Bezug. Sie bringt lediglich zum Ausdruck, dass die betreffenden „Stadt- und Außenmöblierungsartikel“ von ihrem Design her „städtische Klassiker“ darstellen und vermittelt damit die Vorstellung einer Sortiments- oder Produktlinienbezeichnung. Dieser beschreibende Aussagegehalt wird von den angesprochenen deutschen Verkehrskreisen (auch soweit sich die betreffenden Waren nicht nur an den Fachverkehr wie Städteplaner und Mitarbeiter von Kommunalverwaltungen richten) auch auf Anhieb erfasst. Vollkommen unzutreffend ist dabei die Einschätzung der Markeninhaberin, die englische Sprache werde nur von einem geringen Teil der deutschen Bevölkerung beherrscht; vielmehr hat ein Großteil der Bevölkerung zumindest englische Grundkenntnisse, mit Hilfe derer eine Wortzusammensetzung wie „urban classics“ ohne weiteres verstanden wird, zumal der Begriff „urban“ auch - wie bereits dargelegt - in der deutschen Sprache Verwendung findet.

Die Markenabteilung hat zutreffend ausgeführt, dass sowohl Gartenmöbel für den Privatbereich als auch für den kommunalen Bereich in verschiedenen Stilrichtungen von rustikal bis futuristisch, vor allem aber auch in klassischem Stil, angeboten werden (vgl. wie oben Anlagen 4,5,6 zum Beschluss vom 14. November 2006; in Anlage 6 finden sich z. B. Straßenlaternen in „klassischer Form“ sowie in „modernem Design“). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat in ihrem Vortrag mehrfach selbst eingeräumt, dass ihre Designs größtenteils an historische Formen, insbesondere des Jugendstils, angelehnt seien. Auch wenn Jugendstil und Klassik nicht gleichgesetzt werden können, sind historische Designs jedweder Art nach dem allgemeinen Sprachverständnis durchaus als „klassisch“ im weiteren Sinn einzuordnen (im Gegensatz zu modern oder zeitgenössisch). Im Hinblick auf den Bestandteil „urban“ spielt es - wie bereits die Markenabteilung festgestellt

hat - keine Rolle, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke Möblierungen für den Stadtbereich bzw. kommunalen Bereich tatsächlich nur zu einem (geringeren) Teil anbietet. Ein Teil der beanspruchten Waren unterfällt dem Oberbegriff „Stadtmöblierungsartikel“ ohnehin unmittelbar und eignet sich nur für den öffentlichen (städtischen bzw. kommunalen) Außenbereich, so etwa „Abfallbehälter, Abstellvorrichtungen für Fahrräder (auch zur Diebstahlsicherung), Poller, Absperrungen, Personen- und Fahrradunterstände sowie Wartehäuser aus Metall und nicht aus Metall, aus Holz, Kunststoff, Stein, Beton und/oder aus Recyclingmaterial“, sodass „urban“ diesbezüglich direkt beschreibend ist. Aber auch in Bezug auf die übrigen Außenmöblierungen, die durchaus auch private Gärten und Anlagen betreffen können, erweist sich „urban“ immer noch insoweit als beschreibende Angabe, als diese Möblierungen ein Design haben können, das vergleichbaren Möblierungen städtischer Designs (das als schlicht und funktional charakterisiert werden kann) entspricht. Die Markenabteilung hat im Beschluss vom 14. November 2006 - allerdings ohne Belege - hierzu ausgeführt, „Urban-Design“ habe sich mittlerweile auch im privaten Wohnbereich etabliert und stehe für einen schlichten und funktionalen Einrichtungsstil. Wie sich aus einer Internet-Recherche des Senats ergibt, findet sich auch auf Internetseiten für private Möblierungen der entsprechende deutschsprachige Begriff „Urbanes Design“ (vgl. z. B. unter [www.44spaces.de/...](http://www.44spaces.de/...)), der dort folgendermaßen erklärt wird: „Urbanes Design für den Alltag ... Kennzeichnend ... ist das Design überraschender Alltagsgegenstände für den mobilen Großstädter und Weltenbummler. ... Die Produkte sprechen alle die an, die sich im Alltag gern mit Dingen umgeben, die das urbane Lebensgefühl widerspiegeln.“. Für die Annahme eines beschreibenden Charakters kommt es nicht darauf an, dass sich der Verkehr ganz detaillierte Vorstellungen über die Gestaltungselemente im Einzelnen macht. Eine Gleichsetzung von „urban“ bzw. „städtisch“ mit schlicht und funktional liegt jedoch insoweit durchaus nahe (vgl. z. B. unter [www.franchise-net.de/...](http://www.franchise-net.de/...): „Urbanes Design ... Das Design ist klar, stylisch und modern wie das Leben in der Metropole, eben „urban“.“).

Zur Verneinung der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe im Verkehr bereits bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH a. a. O. - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD). Entscheidend kommt es im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft nur darauf an, dass eine beschreibende Aussage im Vordergrund steht, die vom Verkehr auch als solche erkannt wird, weswegen ihr keine Herkunftsfunktion beigemessen wird. Dies ist hier zu bejahen, sodass es einer möglichen Prognose bezüglich einer zukünftigen Verwendung der angegriffenen Bezeichnung nicht mehr bedarf.

Die von der Markeninhaberin zitierten Voreintragungen haben keine unmittelbare Relevanz für den vorliegenden Fall. Die Marke „URBAN BAU SCHÖNAICH“ enthält einen Bildbestandteil, der in der angegriffenen Marke keine Entsprechung findet. Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke zitierte Marke „Urbanis“ der Antragstellerin stellt eine deutliche Abwandlung von „urban“ dar, aus der sich eine Schutzfähigkeit ableiten lässt.

Die - wenig auffällige - abweichende Schriftform ist - selbst wenn es sich nicht um eine auf den üblichen elektronischen Betriebssystemen verwendete Schriftform handeln sollte - aufgrund der sich im Rahmen üblicher Schriftgestaltungen bewirkenden Bildwirkung sowie in ihrer Gesamtgestaltung nicht geeignet, einen Herkunftshinweis darzustellen und damit eine Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke zu begründen (vgl. BGH a. a. O. - antiKALK). Dies gilt auch für die absolut werbeübliche graue Hintergrundgestaltung.

Angesichts der fehlenden Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke könnte die Frage eines bestehenden Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dahingestellt bleiben. In diesem Zusammenhang gilt es indes zu berücksichtigen, dass der beschreibende Aussagegehalt der angemeldeten Bezeichnung „urban classics“ so deutlich und unmissverständlich hervortritt, dass sie ihre Funk-

tion als Sachbegriff ohne weiteres erfüllen kann und deshalb den Mitbewerbern als beschreibende Angabe zur freien Verwendung offenzuhalten ist (vgl. BPatG GRUR 2004, 873, 874 - FRISH).

Der von der Inhaberin der angegriffenen Marke vorgetragene Aspekt der umfangreichen Benutzung vermag mangels detaillierter Angaben über Umsätze, Werbeaufwendungen und Verkehrsbekanntheit eine Schutzfähigkeit von „urban classics“ nach § 8 Abs. 3 MarkenG ebenfalls nicht zu begründen. Dies gilt auch im Hinblick auf das nach dem Vortrag der Markeninhaberin mögliche Bestehen einer Zeichenserie mit dem Bestandteil „urban“, die für die absolute Schutzfähigkeit insoweit keine Relevanz besitzt.

### III

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb