

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 369/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 398 07 272.8**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Mai 2000 unter Mitwirkung des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann als Vorsitzenden sowie der Richterin Klante und des Richters Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes - Markenstelle für Klasse 28 - vom 24. Juli 1998 und vom 28. April 1999 aufgehoben.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortfolge

**WORLD INDUSTRIES**

für die Waren

"Taschen, Rucksäcke, Sport- und Athletiktaschen; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Skateboards, Skateboard-Räder (einzeln oder als Einheit); Teile und Zubehör von Skateboards, nämlich Lager, Montagezubehör, Beläge für Skateboards (grip tapes), Skateboardschoner (rising pads).

Die Markenstelle für Klasse 28 hat die Anmeldung zunächst mit der Begründung zurückgewiesen, daß es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine beschreibende Angabe dahingehend handele, daß es um Waren geht, die von einer weltweit tätigen Unternehmerschaft vertrieben werde, so daß ein Freihaltebedürfnis bestehe. Daneben fehle dem Begriff die Unterscheidungskraft, da es von beachtlichen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres in seinem beschreibenden Sinn verstanden werde. Der im Erinnerungsverfahren ergangene Beschluß läßt die Frage eines Freihaltebedürfnisses dahinstehen; jedenfalls bestehe die angemeldete Wortfolge lediglich aus einer Sachangabe, die die Waren als solche beschreibe, die von einem weltweit tätigen Unternehmen stammten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie weist darauf hin, daß nicht berücksichtigt sei, daß das angemeldete Zeichen ua in den USA eingetragen ist, wo Englisch die Amtssprache sei. Auch sei von Bedeutung, daß durch die Sprachbarriere der Sinngehalt der Bezeichnung schwer greifbar sei. Im übrigen

lasse sich dem Ausdruck "WORLD INDUSTRIES" keine im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren stehende Sachangabe entnehmen. Es bedürfe vielmehr einer sprachlichen Deduktion, um auf die von der Markenstelle herangezogene Deutung zu kommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Der begehrten Eintragung der Wortfolge in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) noch das der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) entgegen.

Die angemeldete Wortfolge ist nicht deshalb von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie zur Beschreibung der Waren im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG dienen kann. Weder die Markenstelle noch der Senat konnten Feststellungen treffen, daß auf dem Gebiet der beanspruchten Waren Begriffe wie "WORLD INDUSTRIES" oder "Industrien der Welt" (etwa im Sinne von weltweiter Bedeutung) Verwendung finden; erst recht finden sich solche Ausdrücke nicht in sprachlicher Verdichtung wie die angemeldete Wortfolge. So ergaben sich bei der Eingabe von WORLD INDUSTRIES in die Suchmaschine Yahoo (Deutschland) keine Treffer, die auf eine beschreibende Verwendung des Begriffs hindeuten. WORLD INDUSTRIES kam vielmehr lediglich im Fließtext einer privaten Web-site einer Kart-Fahrerin vor, die nach Sponsoren sucht. Bei getrennter Eingabe der Begriffe "WORLD" und "INDUSTRIES" ergaben sich 591 Treffer, wobei die Kombination beider Markenbestandteile ebenfalls nicht nachweisbar war. Im Ergebnis muß der Senat daher davon ausgehen, daß die beanspruchte Wortfolge für sich allein genommen zu vage und mithin zur Merkmalsbezeichnung nicht geeignet ist.

Der Wortfolge "WORLD INDUSTRIES" fehlt auch nicht jegliche Unterscheidungskraft. Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Dabei nimmt der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in der Regel so auf wie es ihm entgegentritt und entzieht es keiner analysierenden Betrachtungsweise (BGH GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; BGH MarkenR 1999, 349 - 355 - YES und FOR YOU). Bei der Beurteilung ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh jede, auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl Begründung zum Regierungsentwurf, Bundestagsdrucksache XII/6581, S 70 = BIPMZ 1994 Sonderheft, S 64). Kann demnach einer Wortmarke kein für die in Frage stehenden Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, 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 die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Diese (konkrete) Unterscheidungseignung kann der angemeldeten Wortfolge für die in Betracht zu ziehenden Waren nicht abgesprochen werden.

Eine warenbeschreibende Sachangabe, die auf bestimmte Eigenschaft der Waren selbst Bezug nimmt, kann weder den Feststellungen der Markenstelle entnommen werden, noch konnte der Senat - wie oben dargestellt - selbst in dieser Richtung Tatsachen ermitteln. Insbesondere gelangt man auf die von der Markenstelle herangezogene von der wörtlichen Übersetzung nicht gedeckte Bedeutung "von einem weltweit tätigen Unternehmen stammend" ausschließlich über mehrere analysierende Zwischenschritte, die dem Verkehr nach der Lebenserfahrung nicht einfach unterstellt werden dürfen und die bei der markenrechtlichen Prüfung außer Betracht zu bleiben haben.

Nach den getroffenen Feststellungen handelt es sich bei "WORLD INDUSTRIES" auch nicht um ein allgemein gebräuchliches Wort der englischen Sprache, so daß vor dem Hintergrund des Eintragungsanspruchs der Anmelderin nach § 33 MarkenG dem angemeldeten Zeichen nicht jegliche Eignung betriebskennzeichnend zu wirken abgesprochen werden kann.

Die angefochtenen Beschlüsse waren somit aufzuheben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richterin Klante hat Urlaub und kann daher nicht unterschreiben

Sekretaruk

Fuchs-Wisseemann

Fa/prö