

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 77/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Mai 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 396 04 846.3**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schade, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 9, vom 28. Juni 1999 und vom 11. Juli 1997 insoweit aufgehoben als die Anmeldung für die Waren

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;  
Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten"

zurückgewiesen wurde.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Die Bezeichnung "WORLDNET" soll für "wissenschaftliche, Schiffsfahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; elektrische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Telekommunikationsgeräte; Telekommunikationscomputerprogramme, die den Zugang zum und das Navigieren im Internet, anderen Computernetzwerken, On-Line Diensten und Bulletin Boards ermöglichen; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materia-

lien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, insbesondere Handbücher und Bedienungsanleitungen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Telekommunikation; Telekommunikation, nämlich die elektronische Übertragung von Stimme, Daten, Facsimile und Video; elektronische Mail- und Messagedienstleistungen, Bereitstellung von Zugang zum Internet, anderen Netzwerken, On-Line Diensten und Bulletin Boards, Bereitstellung von Fernnetz-Telekommunikationsdienstleistungen (back bone telecommunications network services) für andere, um diesen die Anzeige von Inhalten auf dem Internet, anderen Computernetzwerken, On-Line Diensten und Bulletin Boards zu ermöglichen, Bereitstellung von Zugang zu On-Line Informationsdiensten im Zusammenhang mit Informationen über Wetter, Sport, Gesundheit, Finanzinformationen, Hobbies, Nachrichten, Ausbildung, Erholung, Transportwesen, Natur, Weiterbildung, Regierungsangelegenheiten, Haushaltsführung, Literatur, Einkaufen, internationale Angelegenheiten, Reisen, Stil, Geschäftswelt und örtliches Geschehen, Bereitstellung von On-Line Informationsdienstleistungen im Zusammenhang mit Informationen über Wetter, Sport, Gesundheit, Finanzinformation, Hobbies, Nachrichten, Ausbildung, Erholung, Transportwesen, Natur, Weiterbildung, Regierungsangelegenheiten, Haushaltsführung, Literatur, Einkaufen, internationale Angelegenheiten, Reisen, Stil, Geschäftswelt und örtliches Geschehen" geschützt werden.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen; der Erstprüfer hat als Grund hierfür außerdem auch ein bestehendes Freihaltungsbedürfnis angegeben. Zur Begründung ist ausgeführt, daß es sich bei der Anmeldemarke um eine sprachübliche Zusammensetzung zweier bekannter Begriffe zu einer weiteren beschreibenden Angabe handle. Das Grundwort "net" stehe für "Netz, Netzwerk", einen gerade auf dem einschlägigen Waren- und Dienstleistungsgebiet glatt beschreibenden Begriff, während das Bestimmungswort "world" einen Hinweis auf die Größe dieses Netzwerks gebe. Das Anmeldewort lasse sich somit unschwer mit "Weltnetz, Weltnetzwerk" oder auch

"weltweites Netzwerk" übersetzen. Die Erinnerungsprüferin hat, unter Bezugnahme auf einschlägige Veröffentlichungen, darauf hingewiesen, daß gerade im Bereich der Datenverarbeitung solche oder ähnliche Begriffe als beschreibende Angaben üblich seien (zB "weltweites Netz", "komplexes Netzwerk", "europäisches Netz", "globale.... Netzwerke", "weltweite Networks" usw). Solchen sachbezogenen Angaben fehle die erforderliche Unterscheidungskraft; außerdem dürften sie nicht für einzelne monopolisiert werden.

Gegen den Erinnerungsbeschluß hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt. Sie hält die Marke für schutzfähig. Die Markenstelle habe gerade nicht nachzuweisen vermocht, daß dieses Wort im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen als beschreibende Angabe üblich sei. Vielmehr zeigten die von ihr angeführten Beispiele, daß es sich bei der Anmeldemarke um einen verschwommenen Begriff handle. Dies gelte auch für die deutsche Übersetzung "Weltnetz". Dem Verkehr sei bekannt, daß es ein solches "Weltnetz" nicht gebe. Zwar ermögliche das Internet eine weltweite Kommunikation; es bleibe aber ungewiß, welche Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Marke bezeichnen solle. Im übrigen sei die Beurteilung der Markenstelle hinsichtlich der sehr unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen der Anmelderin viel zu pauschal. Sie hat außerdem eine Reihe von Urkunden über die Eintragung der Anmeldemarke in verschiedenen inner- und außereuropäischen Ländern vorgelegt, wobei sie bemerkt, daß wegen der europäischen Auslandseintragungen gegebenenfalls eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof angebracht sei. Im übrigen ist sie der Ansicht, daß aufgrund des fehlenden Freihaltungsbedürfnisses die Anforderungen an die Unterscheidungskraft gering seien. Selbst wenn die Marke für einen Teil des Verkehrs vielleicht eine Aussage enthalte, sei diese eher "banal" und stehe einer Eintragbarkeit nicht entgegen, da Originalität kein Kriterium für Unterscheidungskraft sei. Sie hat schließlich auf die "EASYBANK"-Entscheidung des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (vom 5. April 2001 "T-87/00") verwiesen, die ihrer Ansicht nach ebenfalls für die Eintragbarkeit der angemeldeten Marke spricht.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Beschwerde konnte im wesentlichen keinen Erfolg haben.

Der angemeldeten Marke fehlt - für die überwiegende Mehrzahl der beanspruchten Waren und Dienstleistungen - die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Es mag sein, daß der Begriff "Worldnet" derzeit in der einschlägigen Branche nicht als beschreibende Angabe verwendet wird. Das ändert nichts daran, daß es sich um eine ohne weiteres verständliche Sachaussage handelt, die, wie dies bereits die Markenstelle dargelegt hat, auf ein "weltweites Netz" verweist. Damit kann sie für die meisten der beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Hinweis auf weltweite Präsentation des Angebots bzw internationale Tätigkeit in Verbindung mit dem Internet verstanden werden. Daran ändert nichts, daß das vielleicht in mancher Beziehung eine "banale" Aussage sein mag; denn die Banalität einer Sachaussage vermag nicht deren fehlenden Phantasiegehalt zu ersetzen. Desgleichen führt der Umstand nicht zur Schutzfähigkeit, daß es sich bei dem Anmeldewort um eine eher vage Sachaussage handeln mag (vgl hierzu BGH BIPMZ 2000, 331 "Bücher für eine bessere Welt"). Eine gewisse begriffliche Unschärfe ist vielen in der Werbung gebräuchlichen Ausdrücken immanent. Der Verkehr sieht solche sprachlichen Ungenauigkeiten jedoch nicht als betriebskennzeichnend an, weil die Werbung häufig Wörter verwendet, die aufgrund ihres schlagwortartig anpreisenden Charakters nur verkürzt und daher nicht mit "wissenschaftlicher" Genauigkeit und größter sprachlicher Schärfe die Eigenschaften der beworbenen Waren und Dienstleistungen beschreiben. Gerade die Werbesprache verwendet in vielen Fällen verkürzte, plakative Ausdrucksweisen, um

Sachverhalte kurz, schnell und unkompliziert zu vermitteln (vgl dazu auch BPatGE 40, 209 "NEW LIFE" mwN; außerdem 29 W (pat) 351/99 "SelectPlus", demnächst veröffentlicht bei PAVIS PROMA). Deshalb wird der Verkehr in der angemeldeten Marke idR keinen mehrdeutigen, interpretationsbedürftigen Begriff sehen, der lediglich völlig diffuse Assoziationen auslöst und deshalb schutzfähig ist.

Der angemeldete Begriff ist weitgehend mit der Angabe "GlobalNet" zu vergleichen (wobei er fast als ein Synonym hierfür angesehen werden kann), die der 29. Senat des Bundespatentgerichts für eine Reihe einschlägiger Waren und Dienstleistungen als schutzunfähig angesehen hat (29 W (pat) 163/99, veröffentlicht bei PAVIS PROMA). Für die meisten der vorliegend beanspruchten Waren und Dienstleistungen macht der Hinweis auf ein weltweites Netz durchaus einen sachbezogenen Sinn, (wie auch schon von der Markenstelle dargelegt); für Druckereierzeugnisse ebenso wie zur Magnetaufzeichnungsträger für Telekommunikationsgeräte kann das ebenso zutreffen wie zB für Meß- und Kontrollgeräte, für Ton- und Bild-Übertragungsgeräte ebenso wie für Computerprogramme, für Druckereierzeugnisse ebenso wie für Magnetaufzeichnungsträger usw. Das gilt entsprechend (und besonders) für die einschlägigen Dienstleistungen, die sämtlich unter den Begriff der Telekommunikation zu subsumieren sind.

Selbst wenn man sonach das Anmeldewort für eine Reihe der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht als unmittelbar beschreibende Angabe ansehen will (und deshalb ein Freihaltungsbedürfnis verneint), fehlt ihm die erforderliche Unterscheidungskraft, an deren Vorliegen im übrigen auch beim Fehlen eines Freihaltungsbedürfnisses keine geringeren Anforderungen zu stellen sind (EuGH GRUR 1999, 723, 727 - Nr 48 der Gründe - "Chiemsee").

Hieran ändert nichts der Hinweis der Anmelderin auf die "EASYBANK"-Entscheidung (aaO), da die Frage der Schutzfähigkeit einer Anmeldemarke stets bezogen auf den konkreten Einzelfall zu prüfen ist, was hier zu dem vorliegenden Ergebnis führt.

An der fehlenden Schutzfähigkeit vermögen auch die ausländischen Eintragungen der Anmeldemarke nichts zu ändern, bei denen oft ohnehin nicht klar ist, unter welchen Bedingungen sie zustande gekommen sind (Vorbenutzung, Verkehrsbekanntheit usw). Es entspricht ständiger und allgemein anerkannter Spruchpraxis, daß die im Inland erfolgte Eintragung einer Marke weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz zu einer anspruchsbegründenden Selbstbindung führen kann (vgl zB BGH GRUR 1997, 527 "Autofelge"; BIPMZ 1998, 248 "Today"). Daß für ausländische Voreintragungen andere Grundsätze maßgeblich sein sollten, läßt sich bereits logisch nicht nachvollziehen. Wenn schon eine unter der Geltung des Markengesetzes erfolgte Entscheidung deutscher Behörden keinerlei Bindungswirkung zu entfalten vermag, muß dies erst recht für Handlungen ausländischer Institutionen gelten, die in aller Regel nicht einmal auf denselben materiell- und verfahrensrechtlichen Grundlagen beruhen. Abgesehen davon wäre es in sich unschlüssig, von der Möglichkeit einer unzutreffenden Rechtsanwendung bei der Eintragung von Marken (die den alleinigen Grund für die Notwendigkeit des Rechtsinstituts der Markenlöschung darstellt) lediglich bei inländischen Behörden auszugehen, diese Möglichkeit dagegen bei ausländischen Stellen von vornherein zu verneinen (vgl Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 85 ff). Auch eine mögliche Indizwirkung von Eintragungen des Wortes "Worldnet" in Ländern des englischen Sprachbereichs kann die Anmelderin nicht für sich in Anspruch nehmen. Bei dieser Indizwirkung handelt es sich lediglich um ein (ergänzendes) Argument bei der Entscheidung der Frage, ob ein fremdsprachiger Ausdruck nach dem originären Verständnis dieser Sprache im Heimatland eine beschreibende Angabe darstellt und insoweit Freihaltungsbedürftig ist (vgl aaO Rdn 88). Im vorliegenden Fall geht es jedoch ausschließlich darum, wie die beteiligten inländischen Verkehrskreise die angemeldete Bezeichnung bewerten, so daß Verkehrsauffassungen und Entscheidungen im Ausland von Haus aus keine präjudizierende Bedeutung zukommen kann (vgl hierzu auch BPatG 24 W (pat) 57/00 "HAPPINESS" -demnächst veröffentlicht bei PAVIS PROMA). Aus den genannten Gründen ist auch eine Vorlage an den Europäischen Ge-

richtshof für eine Vorabentscheidung nicht angezeigt. In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, daß die Markenrechtsrichtlinie (89/104/EWG vom 21. Dezember 1988) bei dem Bestreben nach einer Harmonisierung der Markenrechte in Europa bewußt von einer vollständigen Angleichung der nationalen Rechte abgesehen und vor allem das Verfahrensrecht weiterhin der nationalen Gesetzgebung freigestellt hat (vgl dazu den dritten und fünften Erwägungsgrund zur Richtlinie). Die insoweit weiterhin bestehenden verfahrensrechtlichen Unterschiede insbesondere im Hinblick auf die Bindungswirkung einer Markeneintragung für nachfolgende Kollisionsverfahren und die davon abhängigen Möglichkeiten einer nachträglichen Korrektur von Fehleintragungen können Unterschiede in der Eintragungspraxis bedingen.

Die Beschwerde konnte sonach weitgehend keinen Erfolg haben.

Hingegen treffen die vorstehenden Erwägungen nicht zu für die im Tenor genannten Waren der Klasse 16, bei denen ein sinnvoller und sachlicher Bezug zu einer Angabe "weltweites Netz" nicht naheliegt.

Unter entsprechender Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse war der Beschwerde insoweit stattzugeben, im übrigen mußte sie zurückgewiesen werden.

Dr. Schade

Albert

Friehe-Wich

Mr/Na