

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 56/02

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 399 06 297.1**

hat der 24. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 10. Dezember 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele, des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Januar 1999 und vom 13. Dezember 2001 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **Wonderful World**

ist für Waren

"Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer."

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. In dem Erstbeschluß wird die Zurückweisung mit den Schutzhindernissen der fehlenden Unterscheidungskraft und einer beschreibenden freihaltebedürftigen Angabe (§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG) begründet. Die aus den geläufigen englischen Wörtern "Wonderful" und "World" zusammengesetzte Marke besage in ihrer, den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlichen Bedeutung "wundervolle(bare) Welt" in sloganartiger

und berührender Form, daß es sich um ein Sortiment von wundervollen, durch ihre Beschaffenheit begeisternden Waren handle, die in einem Geschäft angeboten würden. Derartige Angaben über die Bestimmung und Beschaffenheit der Waren seien zugunsten der Mitbewerber freihaltebedürftig. Auch werde die Wortfolge vom Verkehr nur allgemein als Werbemittel, nicht aber als betriebliche Herkunftskennzeichnung aufgefaßt werden. Die Erinnerungsprüferin stützt den Ausschluß der Marke von der Eintragung allein auf das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Kosmetika werde die angemeldete Marke nicht als unterscheidungskräftiger Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren, sondern nur als ein vordergründiger, den Kaufanreiz fördernder Werbeslogan verstanden werden, der die Waren lediglich anpreise, indem den Kunden beim oder nach dem Kauf eine wundervolle Welt (der Kosmetika und Duftstoffe) empfohlen werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung trägt sie im wesentlichen vor, daß die angemeldete Marke nicht nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sei. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dürften keine strengeren Anforderungen an die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Werbeslogans als an andere Wortmarken gestellt werden. Den Worten "Wonderful World" könne für die konkreten Waren kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden. Auch handle es sich um keine schlagwortartige Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art. "Wonderful World" sei ferner kein gebräuchlicher Ausdruck der Alltagssprache, den der Verkehr nur als werbeübliche anpreisende Aussage verstehe. Die Wortfolge sei im übrigen kurz, prägnant und wegen der Assoziationsmöglichkeiten zu dem berühmten Song von Louis Armstrong originell sowie zudem mehrdeutig und interpretationsbedürftig.

Die Anmelderin begehrt mit der Beschwerde die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats ist die angemeldete Marke weder wegen fehlender Unterscheidungskraft noch als beschreibende freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Hierbei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache, 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 der Marke die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl ua BGH GRUR 1995, 408 , 409 "PROTECH"; GRUR 1999, 1093, 1094 "FOR YOU"; GRUR 1999, 1089, 1090 "YES"). Hiervon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen oder Werbeslogans auszugehen. Dabei ist in jedem Fall zu prüfen, ob der (Werbe-) Slogan einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihm über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt. Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb auch bei Werbeslogans lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen (vgl BGH GRUR 2000, 321, 322 "Radio von hier"; GRUR 2000, 323, 324 "Partner with the Best"; GRUR 2000, 720, 721 "Unter Uns"; GRUR 2001, 1047, 1048 "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER").

Unter Berücksichtigung dieser vom Bundesgerichtshof vorgegebenen Beurteilungsgrundsätze kann der angemeldeten Marke für die konkret beanspruchten Waren eine, wenngleich geringfügige Unterscheidungskraft nicht gänzlich abgesprochen werden.

Die Markenstelle hat der angemeldeten englischen Wortfolge "Wonderful World" zutreffend die Bedeutung "wunderbare(volle) Welt" zugrundegelegt. Auch kann davon ausgegangen werden, daß die angesprochenen inländischen Verkehrskreise die beiden geläufigen englischen Grundworte in dieser Bedeutung ohne weiteres verstehen werden, wozu nicht zuletzt der in Deutschland bekannte Song "What A Wonderful World" von Louis Armstrong mit beiträgt.

Allerdings kann dem Ausspruch "Wunderbare(volle) Welt" in bezug auf die mit der Anmeldung beanspruchten Waren keine unmittelbare, ausschließlich produktbeschreibende Aussage entnommen werden. Denn anders als zB bei Büchern, Filmen, Videos, Reiseveranstaltungen uä, deren inhaltlicher Gegenstand oder deren Bestimmung die wunderbare Welt - als solche - sein kann, bezeichnet der Ausspruch weder Beschaffenheit, Eigenschaften, Gegenstand, Bestimmung oder sonstige Merkmale von Parfümerien und kosmetischen Produkten.

Weiterhin wohnt der Wortfolge, jedenfalls in Alleinstellung, keine Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art inne. Wenngleich der Spruch "Wunderbare(volle) Welt" einen positiven bzw positiv stimmenden Begriffsinhalt besitzt, ist dieser jedoch sehr allgemein und läßt keinen naheliegenden Produktbezug, etwa im Sinn einer allgemeinen Qualitätsanpreisung oder eines allgemeinen Werbeversprechens für die in Rede stehenden Waren erkennen. Dem entspricht das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Internet-Recherche (Google-Suche zu den Suchwörtern "wonderful world" und "wunderbare Welt"), nach der sich weder der Gebrauch des englischen Ausdrucks "wonderful world" noch der des entsprechenden deutschen Ausdrucks "wunderbare Welt" in Alleinstellung zu Werbezwecken feststellen läßt. Vielmehr erfolgt eine Verwendung des englischen sowie des deutschen Ausdrucks im übertragenen Sinn, insbesondere im Zusammenhang mit Produkten stets mit einem ergänzenden Zusatz, der die wunderbare Welt ihrer Art nach näher spezifiziert, zB englisch "(The) Wonderful World of Advertising, - of graphics Games, -of MPEG layer 3 audio, - of Swiss Watches" sowie deutsch

"Wunderbare Welt des Porzellans, - der Pilze - der digitalen Kameras, - der Kaffeegetränke". Eine verständliche, allgemein anpreisende Werbeaussage ergäbe sich daher erst dann, wenn die angemeldete Wortfolge durch zusätzliche Angaben ergänzt würde, zB "Wonderful World of Perfumes, - Cosmetics etc". Im Hinblick auf den veränderten Begriffsgehalt, der sich aus der, zumal in der Genitivform hinzugefügten Produktbezeichnung ergäbe, ist nicht zu erwarten, daß die angesprochenen inländischen Verkehrskreise eine derartige gedankliche Ergänzung der Marke zwanglos vornehmen werden.

Insofern ist die vorliegende Markenmeldung auch nicht mit der Anmeldemarke "Stein + Design ... for a wonderful world" zu vergleichen, die das Bundespatentgericht in dem von der Markenstelle zitierten Beschluß vom 8. Mai 2001, 33 W (pat) 233/00, als nicht unterscheidungskräftig erachtet hat. Denn eingebunden in den begrifflichen Gesamtkontext, insbesondere durch die vorangestellte Präposition "for", ergibt die dortige die Wortfolge "for a wonderful world" eine konkretere Werbeaussage als die hier zu beurteilenden alleingestellten Wörter "Wonderful World".

Wegen des in Alleinstellung nur recht allgemeinen, vagen Begriffsinhalts der Wortfolge "Wonderful World", dem für die beanspruchten Waren keine konkrete, im Vordergrund stehende, sachlich beschreibende oder (allgemein) werbliche Aussage zugeordnet werden kann, besitzt mithin die angemeldeten Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft (vgl BGH GRUR 2002, 64, 65 "INDIVIDUELLE").

Aus den dargelegten Gründen ist die Marke mangels eines eindeutigen, die angemeldeten Waren unmittelbar beschreibenden Sinngehaltes außerdem auch nicht als freihaltebedürftige Angabe gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb