



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 442/02

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 302 03 373.4**

hat der 33. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 14. September 2004 durch die Richterin Pagenberg als Vorsitzende, die Richterin Dr. Hock und den Richter Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Die am 28. Januar 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel, Fotografien, Schreibwaren, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)

Klasse 18:

Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Klasse 34:

Feuerzeuge für Raucher

Klasse 35:

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten

Klasse 36:

Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen

Klasse 38:

Telekommunikation

Klasse 41:

Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten

zur Eintragung als Wortmarke angemeldete Wortfolge

### **Deutschlands globale Wirtschaftszeitung**

ist mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 19. September 2002 teilweise zurückgewiesen worden und zwar wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft für die Waren

Magnetaufzeichnungsträger, Druckereierzeugnisse, Fotografien.

Einer Marke fehle regelmäßig die Eignung als betriebliches Unterscheidungsmittel zu dienen, wenn ihr für die Waren ein im Vordergrund stehender beschreibender Anklang zukomme. Die aus sich heraus verständliche Wortfolge besage lediglich, dass es sich um eine Zeitung aus Deutschland handele, die sich hauptsächlich mit Wirtschaftsthemen befasse und zwar unter einem "globalen", d.h. "weltumspannenden, umfassenden" Aspekt. Eine Mehrdeutigkeit der Gesamtaussage wegen

des Adjektivs "global" ergebe sich nicht. Der Durchschnittsverbraucher und erst recht der Leser einer Wirtschaftszeitung fasse "global" so auf, dass er weltweite Informationen zu Wirtschaftsthemen erhalte. In dieser Weise werde der Begriff "global" auch regelmäßig verwendet, wie die dem Beschluss beigefügten Internetauszüge zeigten. Hinsichtlich der Waren der Teilzurückweisung bezeichne die angemeldete Marke die Art der Druckereierzeugnisse bzw. ihre digitale Speicherung auf Magnetaufzeichnungsträgern sowie den Verwendungszweck der Fotografien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Zur Begründung führt sie auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofs zur Unterscheidungskraft von Wortfolgen im wesentlichen aus, dass es sich bei der angemeldeten Marke um eine kurze und prägnante Wortfolge handele, die keine werbeübliche Anpreisung im Sinne eines Superlativs aufweise. Der Slogan bestehe vielmehr durch das originelle Gegensatzpaar "Deutschlands" und "global", wobei der Unterscheidungscharakter der angemeldeten Marke noch durch die Mehrdeutigkeit des Begriffes "global" verstärkt werde. Der angesprochene Verkehr werde den Begriff "global" nicht nur als Hinweis auf eine weltweite Berichterstattung, sondern auch dahingehend verstehen, dass in jedem Brennpunkt der Welt ein Korrespondentenbüro der Markeninhaberin bestehe. Von der Verwendung eines Slogans als reine Werbeaussage, wie sie in den Recherchebeispielen der Markenstelle beschreibend zum Ausdruck komme, setze sich die angemeldete Wortfolge wohltuend ab. Der Verkehr sei auch nicht darauf angewiesen, den Slogan "Deutschlands globale Wirtschaftszeitung" zu verwenden, da es eine Vielzahl von Wortfolgen gebe, die anstelle der angemeldeten Wortmarke eingesetzt werden könnten. Außerdem weist die Anmelderin auf eingetragene Wortfolgen hin.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat die angemeldete Marke im Ergebnis zu Recht für die genannten Waren gemäß §§ 37 Abs. 1 und 5, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise zurückgewiesen.

Der Senat geht mit der Anmelderin von den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, des Bundesgerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs zur Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortmarken aus. Danach fehlt einer Wortmarke u.a. jegliche Unterscheidungskraft, wenn ihr ein in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann, der den Verkehr dazu veranlasst, sie nicht als Unterscheidungsmittel, sondern lediglich als Sachaussage zu verstehen, mit der Merkmale der fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen beschrieben werden (st.Rspr. vgl. z.B. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2002, 64, 65 -INDIVIDUELLE; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; EuGH GRUR Int 2003, 641 (Rdn 52) - Libertel; GRUR 2004, 680 (Rdn 18 f.) - BIOMILD).

Diese Voraussetzungen gelten im gleichen Maße auch für Wortfolgen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle genügt es für einen (teilweisen) Ausschluss einer Marke nicht schon, wenn ihr lediglich ein beschreibender Anklang zukommt. Vielmehr muss in jedem Fall geprüft werden, ob die Wortfolge insoweit einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ob ihr darüber hinaus eine wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt. Indizien hierfür können Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz sowie die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit der Wortfolge sein (BGH WRP 2002, 1281, 1282 = GRUR 2002, 1070 - Bar jeder Vernunft m.w.N.).

Bei der Prüfung sind die einzelnen Bestandteile einer Wortverbindung oder Wortfolge nicht isoliert zu betrachten, sondern es ist die Wortzusammenstellung als Ganze zu beurteilen (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Sind mehrere beschreibende Bedeutungen gegeben, so genügt es zur Feststellung eines ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt der Gesamtaussage bereits, wenn zumindest mit einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 146 - Doublemint).

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen. Die angemeldete Wortfolge ist aus drei Begriffen zusammengesetzt, die sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit im Hinblick auf die versagten Waren einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt haben. Sie erschöpft sich in der ohne weiteres verständlichen Gesamtaussage, wonach das Druckerzeugnis in Deutschland erscheint, eine globale Ausrichtung aufweist und als Zeitung mit dem Themenschwerpunkt Wirtschaft herausgegeben wird. Die Zeichenbildung entspricht dem üblichen Sprachgebrauch, mit dem beschreibende Angaben über das Verbreitungsgebiet, die wesentliche Bedeutung und Stellung im Markt, die Art und das Hauptgebiet der Berichterstattung sowie über sonstige verkehrswesentliche Merkmale von Druckerzeugnissen zum Ausdruck gebracht werden. Sie ist vergleichbar mit Sachaussagen wie "Deutschlands lokale/regionale/überregionale Wirtschaftszeitung" oder den mit der Recherche des Senats übersandten Verwendungsbeispielen "Deutschlands große Zeitung; Deutschlands große Tageszeitung, Deutschlands große überregionale Qualitäts-Wochenzeitung für den Sonntag, Die Sonntagszeitung für Deutschland" sowie der Bezeichnung als "kleinste globale Zeitung."

Eine über den beschreibenden Aussagegehalt hinausgehende, die Eintragung indizierende Kürze, Originalität oder Prägnanz lässt sich der angemeldeten Wortfolge nach Auffassung des Senats nicht entnehmen. Dass die angemeldete Wort-

folge dem Verkehr in sachlicher Form und nicht als Anpreisung nach Art eines Superlativs entgegentritt, nimmt ihr nicht den Charakter einer für die Waren der Teilzurückweisung von Haus aus beschreibenden Gesamtaussage. Entsprechendes gilt für die Tatsache, dass die konkret angemeldete Wortfolge im Internet nur im Zusammenhang mit der Anmelderin anzutreffen ist. Es liegt auch keine die Unterscheidungskraft begründende Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit vor, wenn der angesprochene Verkehr den im Deutschen geläufigen Begriff "global" nicht nur als Hinweis auf eine weltweite Berichterstattung, sondern auch als Hinweis auf ein weltweit umspannendes Korrespondentennetz versteht. Vielmehr handelt es sich bei der im Vordergrund stehenden Bedeutung des Markenbestandteils "globale" im Sinne von "weltweite, weltumspannende" um einen als solchen eindeutigen Begriff, mit dem das Druckerzeugnis lediglich in mehrfacher Hinsicht beschrieben wird. Abgesehen davon, dass der beschreibende Charakter in Bezug auf die versagten Waren damit noch verstärkt wird, reicht es aus, wenn ein beschreibender Hinweis bereits in einer Richtung (hier die globale Ausrichtung der Berichterstattung) besteht (vgl. EuGH aaO - DOUBLEMINT).

2. Ob die Anmeldung darüber hinaus auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als ausschließlich aus beschreibenden Angaben bestehende Freihaltebedürftige Bezeichnung von der Eintragung als Marke ausgeschlossen ist, kann bei der gegebenen Sachlage dahingestellt bleiben. Das Freihaltebedürfnis entfällt entgegen der Auffassung der Anmelderin aber nicht schon, wenn andere Wortverbindungen oder Synonyme für die beschreibende Gesamtaussage verwendet werden könnten (vgl. EuGH aaO Rdn. 19, 20, 42 - BIOMILD).

Der Hinweis auf Voreintragungen führt ebenso wenig zur Eintragung der angemeldeten Marke, da nach ständiger deutscher Spruchpraxis und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs allenfalls identische Wortfolgen für identische Waren bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eine indizielle Bedeutung entfalten können, während ähnliche Marken, die für ähnliche Waren oder Dienstleistungen eingetragen sind, keinen Einfluss auf die Entscheidung haben (vgl.

EuGH GRUR 2004, 116 - Waschmittelflasche; BGH GRUR 1989, 420, 421 - KSÜD; BIfPMZ 1998, 248, 249 - Today; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn. 261 m.w.N.).

Pagenberg

Dr. Hock

Kätker

CI