



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 21/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 36 130**  
**(hier: Lösungsverfahren S 154/04)**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 4. Juni 2008

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 25. Juli 2002 angemeldete Wortmarke

Die ganze Welt des Tees

ist am 17. Februar 2003 unter der Nr. 302 36 130 für folgende Waren in den Klassen 5, 16 und 30 in das Markenregister eingetragen worden:

"Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräuter- und Früchtetees) für medizinische Zwecke, auch aromatisiert und/oder vitaminisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert; Filterpapier, Teeaufgussbeutel aus Filterpapier, halterlose Teefilter aus Papier und/oder Vliesstoff, Teeverpackungen in Form von Beuteln, Tüten, Schachteln, Kartons und ähnlichen Umhüllungen aus Papier, Pappe, Kunststoff; Tee und teeähnliche Erzeugnisse (Kräuter- und

Früchtetees) für Genusszwecke, auch aromatisiert und/oder vitaminisiert und/oder instantisiert und/oder mineralisiert."

Mit einem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 5. Juni 2004 eingegangenen Schriftsatz hat die Antragstellerin die Löschung der Marke 302 36 130 gemäß § 54, § 8 MarkenG (Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) beantragt. Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag - fristgerecht - widersprochen.

Durch Beschluss der Markenabteilung 3.4. vom 24. November 2006 ist die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden. Dieser fehle die erforderliche Unterscheidungskraft (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), was sowohl für den Zeitpunkt der Eintragung als auch für den Entscheidungszeitpunkt gelte. Der Ausdruck "Die ganze Welt des Tees" stelle einen Slogan dar, dessen beschreibender Begriffsinhalt sich jedermann ohne weiteres erschließe. Die Zusammensetzung der einzelnen Wörter weise kein zusätzliches Merkmal auf, welches das Zeichen in seiner Gesamtheit geeignet erscheinen ließe, die beanspruchten Waren der Herkunft nach von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dem Markenschutz in Österreich - auf diesen hatte sich die Markeninhaberin berufen - komme keine Bedeutung zu, da ausländische Voreintragungen keine Bindungswirkung entfalteten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie stellt den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. November 2006 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach verfügt die Bezeichnung "Die ganze Welt des Tees" für die registrierten Waren über das notwendige Maß an Unterscheidungskraft und unter-

liegt keinem Freihaltungsbedürfnis. Ein beschreibender Begriffsinhalt dieser Wortfolge, welche in ihrer Gesamtheit beurteilt werden müsse, sei für keines der betreffenden Produkte vorhanden, insbesondere fehle es an einem Zusammenhang mit der Bestimmung, der Wirkungsweise oder mit sonstigen Eigenschaften der konkreten Waren. Der inhaltliche Bezug zu "Tee" werde dem Verbraucher allenfalls nach Art eines sprechenden Zeichens in vager und suggestiver Form vermittelt. Die Werbewirksamkeit des Slogans stehe der Eignung, einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu geben, nicht entgegen. Die Markeninhaberin verweist ergänzend auf einige ihrer Ansicht nach vergleichbare Marken, die (z. T. für Waren und Dienstleistungen anderer Klassen) zur Eintragung gelangt sind.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Entscheidung der Markenabteilung für zutreffend. Der sprachüblich gebildeten Bezeichnung "Die ganze Welt des Tees" fehle jegliche Unterscheidungskraft. Sie weise in einer für den Verkehr verständlichen Form auf eine hinsichtlich Qualität und Vielfalt besonders umfangreiche Angebotsstätte hin.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Nach § 54 i. V. m. § 50 Abs. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn sie u. a. entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist. Das Schutzhindernis muss auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschantrag bestehen (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Die Registrierung der angegriffenen Marke im Jahr 2003 hat für sämtliche beanspruchten Waren in den Klassen 5, 16 und 30 gegen die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verstoßen, da ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlte. Für den gegenwärtigen Zeitpunkt der (abschließenden) Entscheidung über den Löschungsantrag ist keine andere Beurteilung möglich; insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die Marke zwischenzeitlich sich infolge Benutzung im beteiligten Verkehr gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hätte.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Erzeugnisse (und ggf. Dienstleistungsangebote) eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; vgl. z. B. BGH GRUR 2001, 1201 - antiKALK; GRUR 2003, 1050 - Cityservice). Denn Hauptfunktion einer Marke ist es, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Waren zu gewährleisten (vgl. z. B. EuGH GRUR 2002, 804 - Philips; GRUR 2004, 428 - Henkel; GRUR 2004, 943 - SAT2). Die Prüfung, ob das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft vorhanden ist, muss streng und vollständig sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 - Libertel; GRUR 2004, 674 - Postkantoor), wobei dieser Grundsatz für das Löschungsverfahren in gleicher Weise wie für das Eintragungsverfahren gilt.

Ist - wie hier - die Unterscheidungskraft einer Wortfolge zu beurteilen, so bestehen grundsätzlich keine abweichenden Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken. Bei einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ist - insoweit in Übereinstimmung mit der Auffassung der Markeninhaberin - auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Wortfolgen sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich um beschreibende Angaben oder um Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art handelt (vgl. z. B. BGH BIPMZ 2000, 161 - Radio von hier). Letzteres ist vorliegend der Fall, da "Die ganze Welt des Tees" naheliegender Weise als Werbespruch (Slogan) verstanden wird.

Zwar muss die Werbewirksamkeit eines Slogans nicht in allen Fällen gegen die Eignung zur betrieblichen Herkunftsidentifizierung sprechen (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rn. 112), jedoch hat nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die Herkunftsfunktion gegenüber der Werbewirkung deutlich im Vordergrund zu stehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Nr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; vgl. auch Ströbele in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 113, 115, 116). Das ist vorliegend nicht der Fall, da der verfahrensgegenständliche Werbespruch den Sachbegriff "Tee" ausdrücklich enthält, mithin für Tee sowie teeähnliche Erzeugnisse in den Klassen 5 und 30 und sonstige für die Teezubereitung benötigte Waren einen eindeutigen Produktbezug vermittelt.

Das seitens der Markenabteilung unterstellte Verständnis der angegriffenen Wortfolge in Verbindung mit den konkreten Waren (des Teesektors) erscheint naheliegend. Der Senat hat die im Sinngehalt übereinstimmende englischsprachige Bezeichnung "The world of tea" gleichfalls für nicht unterscheidungskräftig erachtet (Beschluss vom 20. September 2006, 32 W (pat) 120/04) und zur Begründung u. a. ausgeführt, die betreffende Wortfolge weise auf eine hinsichtlich Qualität und Vielfalt besonders umfangreiche Angebotsstätte hin, in der die Ware "Tee" erworben werden könne. Bezüglich der für die Zubereitung und Lagerung von Tee bestimmten Erzeugnisse in Klasse 16 ist keine andere Beurteilung geboten (vgl. Senatsbeschluss vom 11. Mai 2005, 32 W (pat) 133/04 - Aroma-Teebeutel).

Selbst wenn man einräumt, dass die angegriffene Bezeichnung vage ist und dem Verbraucher keinen eindeutigen Anhalt dafür bietet, welche konkreten Inhalte vermittelt werden sollen, steht dies der Beurteilung der Marke als nicht unterscheidungskräftig letztlich nicht entgegen, weil der Konsument wegen des engen Warenbezugs die betreffende Angabe jedenfalls nicht als herkunftsmäßig unterscheidend auffasst (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt).

Aus der Schutzgewährung für andere, ähnlich gebildete Marken mit dem Bestandteil "Welt" kann kein Anspruch auf Zurückweisung des Löschungsantrags im vorliegenden Fall hergeleitet werden. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung bzw. Löschung zu befinden haben. Denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z. B. EuGH GRUR 2004, 428, Nr. 63 - Henkel; GRUR 2004, 674, Nr. 43, 44 - Postkantoor; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya; BPatG BIPMZ 2007, 236 - CASHFLOW). Dass die Registrierung einer mit der verfahrensgegenständlichen gleichlautenden Marke in Österreich keine rechtliche Bindungswirkung entfaltet, hat die Markenabteilung zutreffend dargelegt; hierauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen.

Für die Auferlegung von Kosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Kober-Dehm

Viereck

Hu