



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 92/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2009 049 923.3**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richterinnen Hartlieb und Kopacek am 26. Februar 2013

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

1. Am 20. August 2009 ist die Wortmarke 30 2009 049 923

### **„JOIN THE WORLD!“**

angemeldet worden für die Dienstleistungen

„Personalanwerbung; Beruf- und Personalberatung; Personalmanagementberatung; Public Relations; Personal- und Stellenvermittlung; Vermittlung von in- und ausländischen Schülern und Studenten an Schulen und Universitäten; Vermittlung von Au-pair-Stellen und Au-Pair-Kräften; Vermittlung von Schulaufenthalten weltweit; Beförderung von Passagieren und Reisenden; Buchung; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen, insbesondere Sprachreisen; Veranstaltung von touristischen Führungen und Besichtigungen sowie Organisation von Ausflügen, Reisebegleitung, insbesondere im Zusammenhang mit Sprachkursen im In- und Ausland; Dienstleistungen von Verkehrsbüros [ausgenommen Zimmerreservierung in Hotels und Pensionen] Reservierungsdienste [Reisen]; Aus-, Weiter- und Fortbildung, insbesondere für Sprachschüler, Studenten und Sprachreisende; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Berufsberatung; Ausbildungsberatung und Fortbildungsberatung sowie Erziehungsberatung; Organisa-

tion und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen; Pflege akademischer Beziehungen, nämlich Austausch von Schülern, Studenten und Lehrkräften; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Unterrichtszwecke; Übersetzungs- und Dolmetscherdienste“.

2. Nach erfolgter Beanstandung hinsichtlich aller angemeldeten Waren und Dienstleistungen mit Bescheid vom 28. April 2010 erfolgte mit Beschluss vom 4. Juli 2011 eine vollumfängliche Zurückweisung der Anmeldung durch eine Prüferin des höheren Dienstes (Dienststelle Jena). Zur Begründung ist ausgeführt worden, die angemeldete Marke sei nicht unterscheidungskräftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 1; ein bestehendes Freihaltebedürfnis könne dahingestellt bleiben.

In der Wortzusammensetzung „JOIN THE WORLD!“ liege ein beschreibender Hinweis darauf, dass es sich um Dienstleistungen handele, die dazu beitragen würden, sich der Welt anzuschließen, die Welt zu verbinden usw. Damit sei ein beschreibender Hinweis auf Art, Thematik und Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistungen gegeben. Die angemeldete Wortfolge sei sprachüblich gebildet und würde von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden. Auf die lexikalische Nachweisbarkeit komme es nicht an. Alle beanspruchten Dienstleistungen dienten dazu, fremde Länder kennen zu lernen, fremde Sprache zu sprechen und dadurch die Welt zu verbinden oder sich der Welt anzuschließen und Weltgewandtheit zu erlangen. Dies könne durch Arbeit und Studium im Ausland geschehen, durch Reisen, das Lernen fremder Sprachen etc. Es müsse nicht genau definiert werden, was alles dazu gehöre, um sich der Welt anzuschließen, ein Begriff könne bewusst weit gefasst sein, um ein möglichst breites Feld abzudecken. Eine gewisse Unschärfe führe nicht zur Schutzfähigkeit; eine Analyse für das beschreibende Verständnis sei nicht erforderlich. Eine Verwendung der Wortfolge „JOIN THE WORLD“ sei aus den in Bezug genommenen Internetauszügen ersichtlich. Das Zeichen werde dabei insbesondere nicht nur mit der Anmelderin in Verbindung gebracht. Zu der von der Anmelderin zitierten Ent-

scheidung „VORSPRUNG DURCH TECHNIK“ sei die vorliegende Anmeldung nicht vergleichbar, auch vermeintlich vergleichbare Eintragungen von Wortfolgen mit dem Bestandteil „JOIN“ wie z. B. „Join the Club!“ „JOIN US. TOGETHER WE CHANGE THE WORLD“ führten nicht zur Schutzfähigkeit der Anmeldung.

3. Mit Schriftsatz vom 2. August 2011 hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt (Bl. 7/8 GA) und beantragt,

den angefochtenen Beschluss im Umfang der Versagung aufzuheben, hilfsweise Termin zur mündlichen Verhandlung zu bestimmen.

Die Beschwerdebegründung erfolgte mit Schriftsatz vom 4. April 2012, bei Gericht eingegangen am 5. April 2012 (Bl. 16 ff. GA), in dem die Anmelderin ihr Einverständnis mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren erklärt hat.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, der angemeldeten Marke könne nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Von mangelnder Unterscheidungskraft sei bei einer Wortfolge dann auszugehen, wenn sie lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen in Werbeaussagen allgemeiner Art enthalte. Kürze, Originalität und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage könnten Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Das Anmeldezeichen sei kurz und prägnant und werde nicht zuletzt durch die Großschreibung und das Ausrufezeichen als Kennzeichnung und nicht als Beschreibung aufgenommen. Da die Markenstelle auch davon ausgegangen sei, dass es sich bei der Marke um einen beschreibenden Hinweis für Dienstleistungen handele, die dazu beitragen würden, sich der Welt anzuschließen, der Welt zu verbinden usw. zeige sich insbesondere durch das „usw.“, dass das Zeichen mehrdeutig sei und ihm eine klar definierte eindeutige Aussage nicht entnommen werden könne. Das englische Verb „to join“ habe die Bedeutungen „verbinden, mitmachen, eintreten, beitreten,

anschließen, einreihen usw.“ Aufgrund der Vielfalt der Übersetzungsmöglichkeiten ergäben sich zahlreiche Interpretationsmöglichkeiten wie z. B.

Verbinde Dich mit der Welt!

Tritt in die Welt ein!

Tritt der Welt bei!

Schließ Dich der Welt an!

Reihe Dich in die Welt ein!

Mache in der Welt mit!

Es sei zudem nicht klar, ob es sich um eine Verbindung mit der Welt handele oder um einen Anschluss an die Welt in kultureller, philosophischer, emotionaler oder gar technischer Art.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat jedoch in der Sache keinen Erfolg.

1. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, da sich die Anmelderin ausweislich ihres Schriftsatzes vom 4. April 2012, bei Gericht eingegangen am 5. April 2012, mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt hat.

2. Die angemeldete Marke weist entgegen der Auffassung der Anmelderin keine Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen hat.

a) Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere

Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Tz. 9 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006, a. a. O.).

Schlagwortartige Wortfolgen, wie die hier vorliegende Markenmeldung "JOIN THE WORLD!", unterliegen weder strengeren noch geringeren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken. Einerseits reicht allein die Tatsache, dass ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird, - für sich gesehen - nicht aus, um die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Es ist auch nicht erforderlich, dass schlagwortartige Wortfolgen einen selbständig kennzeichnenden Bestandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen phantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Ferner kann selbst dann, wenn die jeweilige Marke zugleich oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird, deren Schutzfähigkeit in Betracht kommen, sofern sie zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufgefasst wird (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 45 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Andererseits ist aber bei schlagwortartigen Wortfolgen die für die Schutzfähigkeit erforderliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn - wie bei anderen Markenkategorien auch - ein zumindest enger beschreibender Bezug im eingangs dargelegten Sinn zu den jeweils konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass der Verkehr in Slogans oder

schlagwortartigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - z. B. in Form einer Anpreisung der Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Tz. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

Diese Grundsätze werden durch die Entscheidung des EuGH zu „VORSPRUNG DURCH TECHNIK“ nicht entscheidend modifiziert. Auch danach setzt die Bejahung der Unterscheidungskraft unverändert voraus, dass das Zeichen geeignet sein muss, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 44 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Letzteres kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die jeweilige Marke nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern eine gewisse Originalität und Prägnanz aufweist, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH GRUR 2010, 228, Tz. 57 - VORSPRUNG DURCH TECHNIK; s. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8, Rdn. 177).

- b) Ausgehend hiervon weist die angemeldete Wortfolge „JOIN THE WORLD!“ keine Unterscheidungskraft auf. Sie besteht aus drei zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden und damit allgemein verständlichen Begriffen, die von den Adressaten der beanspruchten Dienstleistungen, die sich mit Sprachreisen, Studium oder Arbeits- bzw. Ausbildungsstellen o. ä. im Ausland befassen und daher in jedem Fall englische Grundkenntnisse besitzen, unmittelbar erfasst und verstanden werden. Das Verb „to join“ hat im Wesentlichen die Bedeutungen „verbinden, einigen, zusammenfügen, sich anschließen, beitreten, teilnehmen“ (siehe Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, S. 354). Zu den Aussagegehalten „Schließe dich der Welt an!“ und „Ver-

binde dich mit der Welt!“ ergeben sich zwar verschiedene weitere Übersetzungsmöglichkeiten, die auch die Anmelderin aufgezeigt hat, wie „Tritt der Welt bei“, „Tritt in die Welt ein!“, „Reihe dich in die Welt ein!“, „Mache in der Welt mit!“ oder auch „Nimm an der Welt teil!“. Alle möglichen Übersetzungen sind letztlich aber Synonyme für den beschreibenden bzw. anpreisenden Aspekt, dass man sich durch die von der Anmelderin erbrachten Dienstleistungen mit der Welt verbindet, sich der Welt anschließt oder an ihr teilnimmt. Durch die angebotenen Sprachreisen, die Reisereservierungs-, personellen Beratungs- oder auch Übersetzungsdienste, die Inanspruchnahme der Vermittlungstätigkeiten für Auslandsstudien oder Auslandsaufenthalte zu Arbeitszwecken oder die angebotenen Veranstaltungen im kulturellen und Unterrichtsbereich bewegt man sich in andere Länder (durch Reisen unmittelbar) bzw. generell in die Welt hinaus (in andere Umgebungen wie z. B. Arbeitsstätten, Universitäten, Schulen, Kulturkreise etc.) und nimmt damit an der Welt teil, schließt sich dieser an oder tritt ihr bei. Letztendlich ist es vom Sinngehalt her kein Unterschied, ob man in die Welt eintritt, dieser beitrifft oder sich in die Welt einreicht, sich mit ihr verbindet oder sich ihr anschließt, sodass eine echte Mehrdeutigkeit der angemeldeten Wortfolge nicht vorliegt, da „JOIN THE WORLD!“ keine unterschiedlichen, sondern in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen gleichgerichtete Bedeutungsgehalte aufweist, die stets den gleichen Aussagegehalt haben. Für eine Schutzversagung reicht es bereits aus, dass ein Wortzeichen in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 58, 59, Rn. 21 - Companyline; MarkenR 2003, 450, 453, Rn. 32 - Doublemint, MarkenR 2004, 99, 109, Rn. 97 - Postkantoor; MarkenR 2004, 111, 115, Rn. 38 - Biomild). Erst recht begründet die Mehrdeutigkeit einer Angabe nicht deren erforderliche Unterscheidungskraft, wenn sich in Bezug auf die angemeldeten Waren/Dienstleistungen alle Deutungsmöglichkeiten als sachbezogen und zur Erfüllung des Herkunftshinweises ungeeignet erweisen (Ströbele/Hacker/Ströbele, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rn. 113).

- c) Für ein sachbezogenes Verständnis der Wortfolge ist unerheblich, dass sich der Wortfolge als solcher nicht konkret entnehmen lässt, was alles dazu gehört, um sich der Welt anzuschließen, ob es sich um eine Verbindung mit der Welt handelt oder um einen Anschluss an die Welt in kultureller, philosophischer, emotionaler oder gar technischer Art. Auch zusammenfassende oberbegriffsartige Ausdrücke und Wortfolgen können, wie hier, einen beschreibenden und sachbezogenen Charakter in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen haben (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; 2008, 397, Rn. 15 - SPA II; WRP 2009, 960, Rn. 15 - DeutschlandCard). Auch der durch das Ausrufezeichen entstehende Charakter eines Appells bzw. eines Zurufs kann aufgrund der Werbeüblichkeit solcher Aussagen eine Schutzfähigkeit nicht begründen (BGH BeckRS 2009, 10621-hey!).
- d) Aus den von der Markenstelle ermittelten Belegen ergibt sich schließlich eine beschreibende Verwendung der Wortfolge „JOIN THE WORLD!“ durch verschiedene, auch von der Anmelderin unabhängige Autoren. Für die Feststellung, dass einem Markenwort das zu einer Eintragung notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehlt, bedarf es derartiger Nachweise im Übrigen nicht. Ob es sich bei „JOIN THE WORLD!“ um eine in Deutschland durch die Anmelderin erstmals verwendete Wortneuschöpfung handelt, kann dahinstehen. Denn für die Annahme des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist kein lexikalischer oder sonstiger Hinweis erforderlich, dass die Angabe oder das Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird.

Da der Wortfolge „JOIN THE WORLD!“ mithin für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, kommt es auf die Frage, ob für die beanspruchten Dienstleistungen im Interesse von Mitbewerbern zusätzlich von einem Freihaltebedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszugehen ist, nicht mehr an.

Soweit sich die Anmelderin auf die Eintragung ihrer Ansicht nach vergleichbarer Drittmarken beruft, ändert dies nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit für die hier zu beurteilende Anmeldemarke. Aus der Schutzgewährung für andere Marken kann ein Anmelder keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben, denn die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke ist keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage (vgl. EuGH MarkenR 2008, 163, 167, Rn. 39 - Terranus; GRUR 2004, 674, Rn. 43, 44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Rn. 63 - Henkel; BPatG MarkenR 2007, 351, 352 f. - Topline; GRUR 2007, 333, 335 ff. - Papaya; GRUR 2010, 423 - amazing discoveries; GRUR 2010, 425 - Volksflat).

Aus den dargelegten Gründen war die Beschwerde zurückzuweisen.

Dr. Albrecht

Hartlieb

Kopacek

Pr