



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 146/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 769 850

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. September 2004 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzende sowie des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. März 2003 aufgehoben.

Gründe

I.

Für die international registrierte Marke **ANOTHER WORLD** wird nach Teilverzicht im Beschwerdeverfahren in der Bundesrepublik Deutschland die Schutzbewilligung begehrt für:

Appareils de jeux vidéo conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, notamment appareils de jeux vidéo portables et dispositifs de commande pour ces produits, notamment manettes de jeu; appareils électroniques pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision:

circuits intégrés de traitement vidéo pour appareils de jeux vidéo.

Die Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat den nachgesuchten Schutz verweigert. Die Marke weise in der Bedeutung "eine andere Welt" beschreibend auf Eigenschaften der Waren hin, die im Zusammenhang mit Computerspielen dazu dienen könnten, den Nutzer in eine andere Welt zu führen.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen hält sie die Marke in ihrer Gesamtheit für schutzfähig, weil sie für die hier maßgeblichen Waren keine beschreibende Angabe sei.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und den Inhalt des patentamtlichen Beschlusses Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Der IR-Marke kann nach § 113, § 107, § 37 Abs 1, § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG iVm MMA Art 5, PVÜ Art 6 ^{quin-}_{quies} B Nr 2 der Schutz nicht versagt werden. Fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG wie auch ein der Eintragung entgegenstehendes Freihaltebedürfnis iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG lassen sich bei der schutzsuchenden Marke in ihrer Gesamtheit und im Zusammenhang mit den noch maßgeblichen Waren nicht feststellen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (st Rspr vgl BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). 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 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 die Unterscheidungskraft nicht gänzlich abgesprochen werden.

Die angemeldete englischsprachige Wortfolge **ANOTHER WORLD** bedeutet, wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat, im Deutschen "eine andere Welt". Auch kann davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen inländischen Verkehrskreise die beiden zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Worte in dieser Bedeutung ohne weiteres verstehen werden.

Soweit "world" bzw. "Welt" als gebräuchliche Bezeichnung einer Vertriebsstätte mit einem hinsichtlich Qualität und Vielfalt umfassenden Warensortiment verstanden werden sollte, wie den Hinweisen der Markenstelle auf Entscheidungen des Bundespatentgerichts wie "digiPhoto World" (30 W (pat) 191/00) oder "Wasserwelt" (32 W (pat) 20/00) entnommen werden könnte, lässt sich hierauf eine Schutzverletzung indessen nicht stützen. Denn eine Bezeichnung für einen kaufmännischen Betrieb stellt nicht auch eine beschreibende Sachangabe für die in einem solchen Betrieb veräußerten Waren dar (vgl. BGH MarkenR 1999, 292, 293 - HOUSE OF BLUES).

Allerdings bezieht sich die Marke **ANOTHER WORLD** – wovon die Markenstelle auch ausgegangen ist - nicht ausschließlich auf einen Geschäftsbetrieb. Denn das englische Wort "world" wird ebenso wie das deutsche Wort "Welt" neben dem

Hinweis auf die Erde gedanklich regelmäßig mit einem in sich geschlossenen Lebensbereich verbunden (zB Unterwelt, Arbeitswelt, Sportwelt; im Englischen zB business world). Aber auch in dieser Bedeutung kann dem Ausspruch **ANOTHER WORLD** bzw der deutschen Übersetzung ("eine andere Welt ") in bezug auf die Waren, für die nach Teilverzicht noch Schutz in der Bundesrepublik Deutschland beansprucht wird, keine unmittelbare, ausschließlich produktbeschreibende Aussage entnommen werden. So bleibt im Wort "another" die Art der Andersheit unbestimmt, was die Marke von konkreteren, wenn auch inhaltlich eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit enthaltenden Bezeichnungen wie "bessere Welt" oder "humanere Welt" unterscheidet (vgl BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt; I ZB 31/97 – Bücher für eine humanere Welt). Der der IR-Marke entnehmbare Bedeutungsgehalt ist damit von vornherein eher unscharf. Anders auch als zB bei Büchern, Filmen, Videos uä, deren inhaltlicher Gegenstand eine irgendwie andere Welt sein kann, bezeichnet der Ausspruch weder Beschaffenheit, Eigenschaften, Gegenstand, Bestimmung oder sonstige Merkmale der hier maßgeblichen elektronischen Produkte als solche. Dass die Apparate wie auch die integrierten Schaltkreise bei Verwendung für Computerspiele den Nutzer in eine andere Welt versetzen können, führt nicht zu einer Beschreibung dieser Waren, denn die Bilder, die den Spieler in eine andere Welt versetzen, werden allein durch die Software erzeugt, und nur bezüglich dieser Waren kommt mit dem Ausspruch ein Produktbezug in betracht (vgl BGH GRUR 2001, 735 – Test it). Ein konkreter und unmittelbarer Aussagegehalt mit Bezug auf die beanspruchten Waren kann der Marke damit nicht entnommen werden.

Der Senat konnte auch keine Feststellungen dahingehend treffen, dass der angemeldeten Wortfolge, jedenfalls in Alleinstellung, eine Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art innewohnt oder es sich etwa um einen gebräuchlichen Werbespruch handelt, der vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Wenngleich der Spruch "eine andere Welt" auch einen positiven bzw positiv stimmenden Begriffsinhalt besitzen mag - was im Bereich von Video-Spielen mit bedeutenden Bereichen wie Horror und Krieg nicht

einmal so im Vordergrund steht - , ist dieser doch in erster Linie unbestimmt, sehr allgemein und interpretationsbedürftig und läßt keinen naheliegenden Produktbezug, etwa im Sinn einer allgemeinen Qualitätsanpreisung oder eines allgemeinen Werbeversprechens für die in Rede stehenden elektronischen Apparate und integrierten Schaltkreise erkennen. Dem entspricht das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Internet-Recherche (Google-Suche zu den Suchwörtern "another world" und "eine andere Welt"), nach der sich weder der Gebrauch des englischen Ausdrucks "Another world" noch der des entsprechenden deutschen Ausdrucks "eine andere Welt" in Alleinstellung zu Werbezwecken feststellen läßt. Vielmehr erfolgt eine Verwendung des englischen sowie des deutschen Ausdrucks zum Beispiel im Titel eines Pop-Songs (englisch), als Name eines Videospiele, das dem deutschen Spiel "Schiffe versenken" entspricht (englisch), im Zusammenhang mit Urlaub und Reisen mit einem ergänzenden Zusatz wie "Flying to another world" (zB Reno, Tahoe), "abtauchen/eintauchen in eine andere Welt" (zB Tunesien, Toskana) oder in sozialpolitischen Zusammenhängen mit "another world is possible" oder "eine andere Welt ist möglich" (im Zusammenhang mit Montagsdemos gegen Hartz IV vgl www.attac.de). Eine verständliche, allgemein anpreisende Werbeaussage der Marke **ANOTHER WORLD** in Alleinstellung ist damit für die hier noch maßgeblichen Waren nicht erkennbar (vgl auch BPatG 24 W (pat) 56/02 – Wonderful World, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Mangels eines die maßgeblichen Waren unmittelbar beschreibenden Aussagegehalts kann der schutzsuchenden IR-Marke auch nicht nach der Vorschrift des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG der nachgesuchte Schutz verweigert werden.

Winter

Paetzold

Hartlieb

Hu