

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 29 W (pat) 134/05
Entscheidungsdatum: 12. Dezember 2007
Rechtsbeschwerde zugelassen: ja
Normen: § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

My World

Zu offenen Fragen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft von Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im Spannungsfeld der Anforderungen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu BerlinCard, Cityservice und LOKMAUS einerseits und FUSSBALL WM 2006, WM 2006 andererseits.



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 134/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 17 588.2

hat der 29. Senate (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Dezember 2007 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

My World

soll für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und –analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilen von Waren zu

Werbezwecken; Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Geschäftsführung für andere; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen (Bannerexchange); Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte, Vermittlung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung mit Beschluss vom 22. August 2005 zurückgewiesen. Es handle sich um eine nicht unterscheidungskräftige Angabe, die zugleich einem Freihaltebedürfnis unterliege. Das angemeldete Zeichen bestehe aus einer sprachüblich gebildeten Zusammenstellung englischer Worte, die nichts anderes als „meine Welt“ bedeute. Dabei beziehe sich diese Bedeutung auf die besondere Anpassung der Waren und Dienstleistungen an die Bedürfnisse des Kunden, an seinen Lebensbereich, seine „Welt“. Insbesondere in der Werbung erfreuten sich Wortverbindungen unter Voranstellung des Pronomens „my“ großer Beliebtheit. Der Verkehr kenne aus der Werbesprache auch die deutsche Version „meine Welt“. Es liege daher ein konkretes Freihaltebedürfnis für die Werbesprache vor.

Die Anmelderin hat dem widersprochen und dargelegt, dass aufgrund eines Beschlusses des Bundespatentgerichts die vergleichbare Wortfolge „MY LIFE“ eingetragen worden sei (Beschluss v. 26. 4. 2005, 32 W (pat) 92/04). Der Verkehr habe sich außerdem an Marken gewöhnt, die den Begriff „My“ enthielten und verstehe die Wortfolge „My World“ daher ebenfalls als Herkunftshinweis und nicht als Sachangabe. Gerade wegen der personalisierten Anrede durch „My“ würden die Verkehrskreise auf die entsprechend gekennzeichnete Ware gelenkt werden. Auch im Anschluss an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu „FOR YOU“ könne dem Zeichen der Schutz daher nicht verweigert werden. Einen Vergleich zwischen dem deutschen Ausdruck „Meine Welt“ und dem angemeldeten englischen Zeichen „My World“ könne man nicht ziehen, da englischsprachige Wortfolgen bei entsprechender Kürze von den Verkehrskreisen als Herkunftshinweis aufgefasst würden.

Die Anmelderin beantragt daher,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
22. August 2005 aufzuheben.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung der Wortfolge „My World“ sowie der Einzelwörter wurde der Anmelderin übersandt. Desgleichen wurde die Beschwerdeführerin auf die Entscheidung des 32. Senats zu „New Beauty“ (Beschluss v. 24. 10. 2007 32 W (pat) 21/06) hingewiesen. Diesem Verfahren lag ein nahezu identisches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zugrunde.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Wortfolge „My World“ das Schutzhindernis gem. §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht. Aufgrund der Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung der Senate des Bundespatentgerichts war jedoch die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

1. Dabei geht der erkennende Senat in Übereinstimmung mit den anderen Senaten des Bundespatentgerichts (vgl. u. a. 32 W (pat) 21/06 - New Beauty; 32 W (pat) 47/06 - healthy living; 25 W (pat) 169/05 - RECHTLEGAL) davon aus, dass Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die einer Marke innewohnende konkrete Eignung ist, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR 2003, 514, 517, Rn. 40 - Linde, Winward und Rado; GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18, 19 - FUSSBALL WM 2006). Bei Wortmarken im Allgemeinen - Einzelwörtern, Wortfolgen und Slogans - ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft auszugehen, wenn diesen ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort (bzw. eine Wortfolge) der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der

Werbung oder in den Medien, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungs-
mittel verstanden wird (st. Rspr. seit BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU; i. Ü. vgl.
GRUR 2003, 1050 - Cityservice und GRUR 2006, 850 ff. - FUSSBALL WM 2006;
MarkenR 2000, 48 - Radio von hier; GRUR 2001, 1042, 1044 re. Sp. - Gute Zeiten
- Schlechte Zeiten). Bei Zeichenangaben, die sich auf Umstände beziehen, die die
Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, kann eine hinreichen-
de Unterscheidungskraft nur verneint werden, wenn durch die Angabe ein enger
beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen herge-
stellt wird (BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard). Dabei ist das Merkmal des
engen beschreibenden Bezugs nicht absolut und generalisierend zu ermitteln,
sondern von den Umständen des Einzelfalles abhängig, nämlich vom Bedeutungs-
gehalt der konkret als Marke beanspruchten Bezeichnung und den konkreten Wa-
ren und Dienstleistungen, für die die Eintragung begehrt wird. Maßgeblich ist da-
bei, ob der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen unmittelbar er-
fasst und deshalb in der Bezeichnung kein Unterscheidungs-
mittel für die Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen sieht. Dabei ist von Bedeutung die
Bekanntheit der Bezeichnung. Je bekannter der beschreibende Begriffsinhalt einer
Bezeichnung ist, desto eher wird der Verkehr ihn auch dann als solchen erfassen,
wenn der Begriff ihm im Zusammenhang mit der Kennzeichnung einer Ware oder
Dienstleistung entgegentritt (BGH GRUR 2006, 850 ff. – Rn. 29 – FUSSBALL WM
2006; Beschluss v. 27. 4. 2006, I ZB 97/05 - WM 2006 i. V. m. BPatG Beschluss
vom 4. April 2007, 32 W (pat) 238/04 - WM 2006).

Bei einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ist auf die Bezeichnung in
ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. z. B. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL
SOFTWARE CORPORATION). Dennoch sind auch Wortfolgen nicht unterscheidungs-
kräftig, soweit es sich bei ihnen lediglich um beschreibende Angaben, An-
preisungen oder schlichte Werbeaussagen allgemeiner Art handelt.

2. Hinzu kommt, soweit es sich bei den Waren und Dienstleistungen um sol-
che handelt, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeich-

nungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder aufweisen können, unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG, für den andere Anforderungen gelten, dass die markenrechtliche Unterscheidungskraft zu verneinen ist, wenn die betreffende Bezeichnung nach Art eines Sachtitels geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1045 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070, 1072 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou; BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär; 32 W (pat) 21/06 - New Beauty).

3. Der Senat teilt nicht die Auffassung der Anmelderin, bei der Prüfung der Unterscheidungskraft sei - generell - ein „anmelderfreundlicher Maßstab“ anzulegen. Dieser wird von der Mehrzahl der Senate des Bundespatentgerichts für nicht unbedenklich gehalten (vgl. z. B. BPatG 32 W (pat) 21/06 - S. 6 - New Beauty). Zwar ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. z. B. BGH GRUR 2004, 502, 504 - Gabelstapler II; GRUR 2006, 679, 681, Rn. 16 - Porsche Boxster) des Öfteren von einem „großzügigen Maßstab“ die Rede. Demgegenüber hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften mehrfach eine strenge und vollständige, nicht auf ein Mindestmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen angemahnt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rn. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, 680, Rn. 123 - POSTKANTOOR). In der Entscheidung „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“ (GRUR 2004, 1027, 1030 - Rn. 45) hat er einen „großzügigen“ Beurteilungsmaßstab sogar explizit abgelehnt (32 W (pat) 21/06 - New Beauty; 30 W (pat) 85/03 - My Solution). Der Senat folgt im Sinne der Einheitlichkeit der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts nicht der Auffassung, der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften habe sich in diesen Entscheidungen auf die formellen Voraussetzungen des Prüfungsverfahrens als solches bezogen, nicht jedoch habe er eine inhaltlich restriktive Eintragungspraxis gemeint (Rohnke, MarkenR 2006, 480, 482).

4. Darüber hinaus ist aber auch bei Prüfung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG das Allgemeininteresse an der Nichtmonopolisierung mit einzustellen (Hacker, GRUR 2001, 630, 635; Ströbele in FS für Ullmann, 2006, 425). Das bedeutet, dass eine markenrechtliche Monopolisierung der Werbesprache zu Lasten des freien Wettbewerbs nicht angebracht ist, d. h. die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Monopolen Einzelner zu schützen ist und zwar insbesondere bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Zeichen und Angaben, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreiben (Ströbele, a. a. O., S. 436).

5. Davon ausgehend gilt Folgendes:

5.1. „My World“ bedeutet in das Deutsche übersetzt nichts anderes als „Meine Welt“. Diese englischen Wörter werden vom angesprochenen allgemeinen Publikum jederzeit als solche verstanden. Insgesamt gehört der Begriff „world“ im Bereich der Werbeslogans quer durch alle Waren- und Dienstleistungssegmente zu einem der am häufigsten verwendeten Begriffe. 272 Slogans mit „World“ und fünf mit „My World“ sind allein in der Datenbank der Werbung (www.slogans.de) verzeichnet. „World“ wird verwendet in Werbesprüchen wie *„We move the world“* (DHL); *„World of pleasure“* (Camel); *„Your own world“* (Camel Shop); *„Find your world“* (Peter Stuyvesant); *„Probably the best beer in the world“* (Carlsberg); *„Discover your world“* (Elefanten); *„The world is our culture“* (Esprit) etc. und *„my world“* findet sich in *„It's my world“* (Dolomiti Superski) (www.slogans.de) oder in *„Avril Lavigne – My World“*; *„GIGA.DE – My World“*; *„Morillo – My World“*; *„My World – Googles 3D-Social Network“* etc. (www.google.de Stichwort: my world). Die angemeldete Wortfolge ist daher eine dem Verkehr aus verschiedenen Zusammenhängen geläufige Werbeaussage, die zum Ausdruck bringt, dass entsprechend der jeweils individuellen Vorstellungswelt der angesprochenen Person im Zusammenhang mit den beworbenen Waren und Dienstleistungen ein den jeweiligen persönlichen Ansprüchen genügendes vollständiges Angebot erbracht wird.

5.2. Kombinationen des Pronomens „my“ mit einer Sachangabe - wie hier - sind außerdem vielfältig als Titel von Zeitschriften und Fernsehsendungen gebräuchlich, die das durch die Sachangabe bezeichnete Thema aus einer subjektiven Perspektive behandeln. Der angesprochene Verkehr erfasst die angemeldete Marke i. V. m. den Waren und Dienstleistungen, die ihrem thematischen Inhalt nach beschrieben werden können, daher ohne Weiteres als Sachhinweis auf ein umfassendes, den individuellen Interessen gerecht werdendes Themenangebot, die ihn betreffende „eigene Welt“ deckend.

5.3. Für die beanspruchten Waren „Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher“ eignet sich „My World“ als Angabe über den Inhalt der beanspruchten Waren. Es kann dabei unter dem Titel „My World“ über prominente Personen in ihrem persönlichen Umfeld ebenso berichtet werden wie über Tiere in ihrem Lebensraum, aber auch über den Planeten Erde unter diversen Aspekten wie Klima, Umweltschutz, Demographie, Wirtschaft etc. Für die interessierten Verkehrskreise wird im Vordergrund der Hinweis auf „Meine Welt“ unter einem näher zu spezifizierenden Gesichtspunkt stehen. Sie werden darin jedoch keinen betriebsbezogenen Unternehmenshinweis erkennen. Entsprechendes gilt für „Poster, Aufkleber, Kalender, Schilder und Modelle aus Papier und Pappe, Fotografien und Lichtbilderzeugnisse“. Bei „Lehr- und Unterrichtsmitteln (ausgenommen Apparate)“ kann es sich um Schulungsunterlagen für Tagungen, Kongresse o. ä. handeln, die sich mit einem weltpolitischen Problem, z. B. im Rahmen einer Klimaschutzkonferenz beschäftigen können.

Die weiteren in Klasse 16 beanspruchten Waren, nämlich „Buchbindeartikel, Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Papier und Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel)“ werden zwar typischerweise nicht nach ihrem Inhalt benannt. Für sie gilt aber, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen „My World“ lediglich um eine nicht schutzfähige Werbeaussage allgemeiner Natur handelt.

5.4. Auch für die Dienstleistungen in Klasse 41, die sich auf die Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen sowie auf elektronische Informationsmedien beziehen, nämlich „Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar)“ steht „My World“ noch in einem engen sachlichen Zusammenhang zur o. g. unmittelbar beschreibenden bzw. inhaltsbezogenen Angabe und ist daher nicht schutzfähig (BGH GRUR 2003, 342 – Winnetou).

5.5. „My World“ ist auch im Hinblick auf die Dienstleistungen „Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios, nämlich Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten“ geeignet, Inhalte für Rundfunk- und Fernsehprogramme, Unterhaltungsveranstaltungen aller Art (live oder aufgezeichnet), Schulungs- oder Bildungsangebote sowie kulturelle und sportliche Veranstaltungen zu vermitteln und daher unmittelbare Sachangabe, ohne den für eine Marke notwendigen - den Titelschutz überschießenden - Gehalt als Unternehmenshinweis in sich zu tragen.

5.6. Bei den Dienstleistungen der Klasse 35, nämlich „Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Me-

dien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Geschäftsführung für andere; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet; Vermietung von Werbeflächen (Bannerexchange); Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte, Vermittlung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen“ ist das Zeichen ebenfalls nicht geeignet als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen. Wegen des engen beschreibenden Zusammenhangs zwischen den beanspruchten Dienstleistungen und den dort gebotenen Informationen bzw. Leistungen erfasst der Verkehr das Zeichen lediglich als thematischen Hinweis auf das individuelle, umfassende Angebot an den angesprochenen Verbraucher im o. g. Sinn. Diese Dienstleistungen können vom Gegenstand her mit der „Welt“ im Allgemeinen zu tun haben. Es kann sich dabei um Werbung für ein Buch, einen Film, eine CD oder irgendeine beliebige andere Ware handeln, die die Welt als solche, den Menschen, das Tier oder eine sonstige Thematik als Objekt der Werbung in Bezug nimmt, z. B. „Avril Lavigne – My World“; „Morillo – My World“; „YouTube- Sick Puppies – My World“ (www.google.de Stichwort: my world). Damit ist zwar nicht die Dienstleistung der Werbung bezeichnet, aber eine Angabe gemacht, auf welchen Inhalt die Tätigkeit der Werbung, der Geschäftsführung etc. abgestellt ist bzw. worauf sie sich beziehen soll. Entsprechendes gilt für die „Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken“. Auch bei der Dienstleistung „Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren für Dritte, Vermittlung von Verträgen über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für Dritte, soweit in Klasse 35“ handelt es sich um ein Makler-, Handelsvertreter- oder Kommissionsgeschäft, das in einem engen sachlichen bzw. thematischen Bezug zur jeweiligen „Welt“ des Abnehmers der Dienstleistungen steht, und damit Individualität garantieren soll.

5.7. Der Senat bezieht insoweit nicht mit ein, dass er in den vorgenannten Geschäftsbereichen andere tatsächliche Feststellungen zu den Kennzeichnungsgewohnheiten in dem jeweiligen Segment getroffen hat. Danach werden die vorgenannten Dienstleistungen benennende Zeichen nämlich nicht thematisch oder inhaltsbezogen als betriebliches Unterscheidungsmittel eingesetzt. Der Verkehr erwartet daher insbesondere keine konkrete Sachaussage hinter dem angemeldeten Zeichen in Verbindung mit den genannten Dienstleistungen.

5.7.1. Denn das Angebot der beanspruchten Dienstleistungen, z. B. im Umfeld „Werbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur“, wird in der Regel nicht inhaltsbezogen vorgenommen und vom Verbraucher so nicht nachgefragt. In diesem Segment wird unterschieden nach der Art des Mediums in dem Werbung platziert werden soll, z. B. in Printmedien, im Internet oder im Multimediabereich (z. B. „[ka:media] visuelle Kommunikation“; „Companile - Designbüro für Digital- und Printmedien“, vgl. <http://agentur.de/recherche?>). Eine Segmentierung findet weiter statt nach Branchen, wie z. B. Banken, Bier, Food, Handel, Interieur, Investitionsgüter, Kommunen, Lebensmittelmarkt, Mode, Pharma, Telekommunikation oder Transport (a. a. O.). Dabei werden Werbedienstleistungen häufig unter Bezeichnungen wie z. B. „herzblut“, „semper smile“, „kastor und pollux“, „keep in touch“, „Junges Blut“, „Tomatenfisch“ angeboten (<http://agentur.de/recherche?>). Daraus ergibt sich für den Senat, dass die Spezialisierung auf bestimmte Modalitäten der Dienstleistungserbringung bzw. Besonderheiten der Werbemedien für das angesprochene Publikum bedeutsame Auswahlkriterien sind, nicht jedoch der thematische Inhalt der Werbung, d. h. des Produkts für das geworben werden soll (BPatG 29 W (pat) 146/01 - family matters). Dies erscheint bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise auch ohne Weiteres nachvollziehbar. Werbedienstleistungen sind ihrer Art nach unabhängig von den vermittelten Inhalten, da die Festlegung auf ein bestimmtes Themengebiet die geschäftlichen Möglichkeiten einer Werbeagentur unnötig einschränken würde. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass konkurrierende Hersteller und Anbieter ihre Produkte und Dienstleistungen nicht von derselben Werbeagentur bewerben lassen möchten. Sind inhaltsbezogene Angaben demnach zur Bezeichnung von Werbedienstleistungen unüblich, kann das an-

gemeldete Zeichen insoweit auch keinen klaren Aussagegehalt für diese aufweisen.

5.7.2. In Bezug auf die Dienstleistung „Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen“ geht der Senat davon aus, dass diese nach der Lebenserfahrung nicht nach dem Sachtitel einer - bestimmten - Ton- und Bildaufzeichnung benannt wird (BGH GRUR 2001, 1043 - REICH UND SCHÖN für „Vermietung von Büchern“). Ein Unternehmer, der derartige Vermietungsdienstleistungen anbietet, will dem Kunden mit seiner Marke vermitteln, in welcher Branche oder auf welchem Gebiet er seine Vermietungsdienstleistung anbietet (z. B. „DVDStar“, „VideoBuster“), sich allerdings sachlich thematisch nicht auf einen bestimmten Film- oder Musiktitel beschränken. Der Verkehr könnte andernfalls dem Irrtum unterliegen, der Markeninhaber vermiete nur Produkte im engen thematischen Umfeld des Sachtitels.

5.7.3. Dies gilt auch für die beanspruchte Dienstleistung „Geschäftsführung“. Das Angebot dieser Dienstleistung für Dritte erfolgt in der Regel unter einem Familien- oder Firmennamen oder unter einer Phantasiebezeichnung, nicht aber durch einen allgemein verständlichen, mit einem Pronomen personalisierten Allgemeinplatz.

5.7.4. Die „Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet“ wird üblicherweise unter dem Namen des Auktionshauses (Sothebys, Christie's, Neumeister etc.) oder unter Bezeichnungen wie „Auktionshaus allmoi“; „XXL Auktionshaus“; „Wetju.de Auktionen“; „Versteigerungen4u.de – Das clevere Auktionshaus im Internet“; „1-2-meins.de – das kostenfreie Auktionshaus“; „WosWeb Online Auktionen“ (www.auktionsindex.de/show_cat.php?cat_id=1) angeboten.

5.8. Diese tatsächlich getroffenen Feststellungen waren letztendlich für den Senat nicht mehr entscheidungserheblich, denn diese Bezeichnungsgewohnheiten spielen aufgrund der Entwicklung der Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von

Wortmarken keine Rolle mehr. Vielmehr traf der Senat seine Entscheidung aufgrund der folgenden drei Gesichtspunkte:

(1.) Handelt es sich um eine sprachübliche Bezeichnung mit allgemeiner Bekanntheit, also z. B. um eine bekannte Wortfolge wie „My World“, dann gilt die, auf tatsächlichen Feststellungen und der Ermittlung segmentbezogener Bezeichnungsgewohnheiten für einzelne Waren und Dienstleistungen basierende, Rechtsprechung als überholt von den Feststellungen in „Fußball WM 2006“ (BGH GRUR 2006, 850 ff. - FUSSBALL WM 2006) und „WM 2006“ (Beschluss v. 27. 4. 2006, I ZB 97/05). Das Zeichen wird wegen seiner Bekanntheit im Sinne der vorgenannten Entscheidungen vom Verkehr nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden, sondern immer nur als „Wort als solches“. Der Senat verkennt dabei nicht den deutlichen Unterschied in der Bekanntheit der Wortfolgen „My World“ und „Fußball WM 2006“. Da ein Kriterium für den Grad der Bekanntheit einer im inländischen Sprachgebrauch nachweisbaren Wortfolge in der Entscheidung zu „Fußball WM 2006“ vom Bundesgerichtshof nicht objektiviert wurde, geht der Senat angesichts des vorliegenden Rechercheergebnisses von einer hier im Einzelfall (BGH, a. a. O., WM 2006) ausreichenden Bekanntheit aus.

(2.) Bei der Einbeziehung der Inhalte der beanspruchten Dienstleistungen handelt es sich nicht um weitere analytische Gedankenschritte, die bislang in der Rechtsprechung ausschlaggebend bei der Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens waren (wie z. B. BGH GRUR 2001, 162 ff. - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Die Grenze zwischen „engem beschreibendem Bezug“ (BGH GRUR 2005, 417 - BerlinCard) und dem Vorliegen analytischer Gedankenschritte ist fließend und nicht ohne Weiteres zu erkennen. Soweit ein Zeichen nicht ohnehin unmittelbar beschreibend ist, fließt in der Folge im Rahmen einer einzelfallgerechten Beurteilung zum einen seine Bekanntheit ein, sowie zum anderen der enge Bezug zum Aussagegehalt des Zeichens und den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen, zu dem Zweckbestimmungen oder sonstige Modalitäten gehören.

(3.) Die Aussagen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Interpretation aller Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses an der Freihaltung der Werbesprache für die anderen Wettbewerber (EuGH, GRUR 1999,723 Rn. 25-27 - Chiemsee; 2002, 804 Rn. 77 - Philips; GRUR Int. 2004, 631, Rn. 44-48 - Dreidimensionale Tablettenform I; GRUR 2004, 943 - Rn. 25 - SAT. 2) sowie diejenigen zur strengen und vollständigen Prüfung (EuGH GRUR 2004, 674, Rn. 68 - POSTKANTOOR), auch wenn sich bisher eine beschreibende Verwendung des Zeichens in diesem Warenssegment noch nicht hat feststellen lassen (vgl. BPatG Beschluss v. 29. 8. 2007 26 W (pat) 48/06 - Prismenschachtel) sind in die Prüfung der Unterscheidungskraft einzubeziehen (Hacker, a. a. O.; Ströbele, a. a. O.). Damit ist ein häufig gebrauchter Werbeslogan wie „My World“ im Lichte des Allgemeininteresses zur Freihaltung der Werbesprache auch für Wettbewerber nicht monopolisierbar.

B. Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde gem. § 83 Abs. 2 Ziff. 2 MarkenG zu, da die Einheitlichkeit der Rechtsprechung durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu sichern ist. Die Rechtsprechung der (Markenbeschwerde-)Senate des Bundespatentgerichts ist angesichts der Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu „BIOMILD“ (GRUR 2004, 680 - Rn. 19), „POSTKANTOOR“ (GRUR 2004, 674 – Rn. 86) und „The Kitchen Company“ (GRUR Int. 2007, 408) sowie des Bundesgerichtshofs zu „Cityservice“ (GRUR 2003, 1050), „BerlinCard“ (GRUR 2005, 417), „LOKMAUS“ (GRUR 2005, 578) und „FUSSBALL WM 2006“ (GRUR 2006, 850, Rn. 19) uneinheitlich und lässt somit keine Rechtssicherheit für die Anmeldenden erkennen.

1. Ausgehend von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, GRUR 1999,723 Rn. 25-27 - Chiemsee; 2002, 804 Rn. 77 - Philips; GRUR 2004, 674, Rn. 68 - POSTKANTOOR; GRUR Int. 2004, 631, Rn. 44-48 - Dreidimensionale Tablettenform I; GRUR 2004, 943 - Rn. 25 - SAT. 2), dass alle absoluten Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen seien, das ihnen jeweils zugrunde liege, wurde dieser Gesichts-

punkt zunehmend in den Entscheidungen der Senate auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft mit eingestellt (BPatG a. a. O. - New Beauty).

1.1. Demgemäß war für nicht schutzfähig gehalten worden: „hot edition“ und „cool edition“ (BPatG, Beschluss v. 2. 10. 2007 - 24 W (pat) 121/06 und 122/06; „backWERK“ (BPatG, Beschluss v. 24. 05. 2007 - 25 W (pat) 121/05); „Cleverle“ (BPatG, Beschluss v. 8. 1. 2008 - 33 W (pat) 117/06) Derselbe Prüfungsansatz kommt auch in weiteren Verfahren zum Tragen, wie z. B. „egovKommune“ (BPatG, Beschluss v. 28. 06. 2007 - 25 W (pat) 51/059); „RECHTLEGAL“ (BPatG, Beschluss v. 26. 10. 2007 - 25 W (pat) 169/05), „Biofriends“ (BPatG, Beschluss v. 4. 07. 2007 - 28 W(pat) 100/06) und „FineLine“ (BPatG, Beschluss v. 5. 12. 2007 - 28 W (pat) 67/07). Obwohl die Zeichen zwar jeweils nicht unmittelbar beschreibend seien, fehle ihnen aber dennoch die Unterscheidungskraft, denn diese könne aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu „BIOMILD“ (GRUR 2004, 680, Rn. 19) und „POSTKANTOOR“ (GRUR 2004, 674, Rn. 86) nicht allein bei einer unmittelbar beschreibenden Bedeutung, sondern auch aus anderen Gründen verneint werden.

1.2. Des Weiteren erfolgt die Prüfung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unter Bezug auf die Feststellungen des Bundesgerichtshofs in „FUSSBALL WM 2006“ (BGH, GRUR 2006, 850 - Rn. 19) in dem Sinne, (z. B. in BPatG, Beschluss v. 12. 12. 2007, 24 W (pat) 51/05 – UMAMI), dass eine Bezeichnung, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht unmittelbar beschreibt, dennoch schutzunfähig ist, wenn durch sie ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst (BGH, GRUR 2006, 850 Rn 19, 33 - Fußball WM 2006) und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis einordnet. Demgemäß war in dem Verfahren zu „HappyBet“ (BPatG 32 W (pat) 76/06 u. a. für „Telekommunikation“), oder „healthy living“ (32 W (pat) 47/06 u. a. für „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation) Schutzunfähigkeit angenommen worden, weil das Zeichenwort für die-

se Dienstleistungen lediglich einen Hinweis darauf darstelle, dass sie speziell auf die Erfordernisse für Wetten per Telekommunikation ausgerichtet seien bzw. auch Dienstleistungen mit einem inhaltlichen Bezug darunter fallen können.

2. Demgegenüber gab es entsprechend der Vorgaben des Bundesgerichtshofs seit „BONUS“ (GRUR 1998, 465) und „BONUS II“ (GRUR 2002, 816), und weiter in „RATIONAL SOFTWARE CORPORATION“ (GRUR 2001, 162), „REICH und SCHÖN“ (GRUR 2001, 1042); „Gute Zeiten - schlechte Zeiten“ (GRUR 2001, 1043); „BerlinCard“ (GRUR 2005, 417), „LOKMAUS“ (GRUR 2005, 578) Entscheidungen, die diese Linie nicht verfolgten, sondern in denen allein auf tatsächliche Feststellungen zum beschreibenden Gebrauch des Markenworts im maßgeblichen Waren- oder Dienstleistungssegment abgestellt wurde und demnach Zeichen für schutzfähig gehalten wurden, wie „air-dsl“ (BPatG, Beschluss v. 27.08.2007 - 25 W (pat) 98/05; „Audit Committe Institute“ (BPatG, Beschluss v. 21.08.2007 - 33 W (pat) 103/05) und „EQUIFORUM“ (BPatG, Beschluss v. 24.07.2007 - 33 W (pat) 104/05, sowie „NanoConcept“ (33 W (pat) 85/06) und „artconcept“ (33 W (pat) 65/06). Trotz der verständlichen Bedeutung der Zeichenwörter für die konkreten Waren und Dienstleistungen sei kein beschreibender Gebrauch festzustellen und demgemäß könnten sie auch nicht als eine im Vordergrund stehende Sachangabe gewertet werden. Nach denselben Prüfungskriterien wurden aufgrund der Belegsituation zum tatsächlichen Gebrauch des Wortes im beanspruchten Segment für (teilweise) nicht schutzfähig gehalten: „Weisse Flotte“ (BPatG, Beschluss v. 30.05.2007 - 26 W (pat) 99/06), „TV-Wartezimmer“ (BPatG, Beschluss v. 18.04.2007 - 29 W (pat) 27/05, „Menschen gewinnen“ (BPatG, Beschluss v. 27.04.2007 - 29 W (pat) 86/05); „Olympiafackel“ (BPatG, Beschluss v. 08.05.2007 - 33 W (pat) 12/05), denn hier war der Gebrauch als unmittelbare Sachangabe in beschreibendem Sinne belegt. Insoweit ist von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs noch keine Aussage zum Spannungsverhältnis zwischen den Entscheidungen zu „BONUS“ (a. a. O.) und zu „FUSSBALL WM 2006“ (a. a. O.) getroffen worden. Hier ist eine Vorgabe für die Weiterentwicklung der Rechtsprechung der verschiedenen Senate am Bundespatentgericht notwendig, da sie zwi-

schen einer restriktiven und einer extensiven Auslegung der gesetzlichen Vorschriften zur Unterscheidungskraft changiert.

3. Zudem variiert die Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zwischen einer Einzelprüfung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen und einer großzügigen Zusammenfassung in Gruppen zur Beurteilung der Schutzfähigkeit derselben nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu „The Kitchen Company“ (GRUR Int. 2007, 408) im Unterschied zu „BerlinCard“ (a. a. O.) und „WM 2006“ (a. a. O.) mit der Vorgabe der Einzelprüfung jeder Ware und Dienstleistung. Dieser Gesichtspunkt ist insofern von Bedeutung, als eine Prüfung sowohl anhand der Gruppenbildung auf Oberbegriffe der Klassifikation erfolgen kann, aber auch davon unabhängig Untergruppen nach Geschäfts- und Branchensegmentierung gebildet werden können. Entscheidungserheblich ist dies insbesondere dann, wenn es sich um beanspruchte Dienstleistungen aus dem Bereich der Werbung und Geschäftsführung handelt, die entweder nach diesem Oberbegriff zusammen geprüft werden können oder aber nach den Branchen „Marktforschung und -analyse“, „Öffentlichkeitsarbeit“ u. s. w. jeweils gesondert, was zu unterschiedlichen Rechercheergebnissen führen kann.

4. Aus dem Vorgenannten folgt des Weiteren das Problem einer objektivierbaren Definition des vom Bundesgerichtshofs seit der Entscheidung zu „Winnetou“ (GRUR 2003, 342) eingeführten Kriteriums des „engen Bezugs“ zwischen den Waren oder Dienstleistungen, für die das Wort unmittelbare Sachangabe ist und denjenigen, für die dies nicht zutrifft, sie aber wegen dieses engen Bezugs zueinander dennoch als nicht schutzfähig angesehen sollen oder können.

4.1. So sieht das Gericht einerseits in seiner Entscheidung zu „Papaya“ (24 W (pat) 121/05, GRUR 2007, 333) einen hinreichend engen Bezug zwischen der Bezeichnung einer Frucht und den Dienstleistungen „Restaurantbetrieb; Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich der Fertiggerichte; Catering für Veranstaltungen, mit und ohne Servicepersonal“ und führt aus: „Dass das Wort ‚Papaya‘ insoweit

die Art oder Beschaffenheit der im Rahmen der Dienstleistungen angebotenen Speisen näher spezifiziert und nicht Art und Wesen der Dienstleistungen selbst, steht der Annahme einer beschreibenden Angabe nicht entgegen. Denn eine solche liegt auch bei einer Bezeichnung vor, die sich auf Umstände bezieht, welche die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen selbst nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Bezeichnung ein enger beschreibender Bezug zu den Waren und Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst (vgl. BGH, GRUR 2006, 850, 854 Rn. 19, 856 Rn. 33] - Fußball WM 2006)“ (BPatG, a. a. O. - Papaya). Gleiches galt in der Entscheidung zu „UMAMI“ (BPatG, 24 W (pat) 51/05) hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistung „Verpflegung und Bewirtung von Gästen“.

4.2. Hingegen geht das Gericht andererseits (BPatG, 29 W (pat) 13/05 - druck24; 29 W (pat) 86/04, GRUR 2007, 58 - BuchPartner) nur dann von einem solch engen beschreibenden Bezug aus, wenn die Tätigkeit für die das Zeichen beschreibend ist notwendigerweise einen Gegenstand voraussetzt, mit dem zusammen die Tätigkeit überhaupt zu einem Ergebnis führt. Der Verkehr erfasse den Zusammenhang zwischen der Dienstleistung und dem sich daraus ergebenden Erzeugnis nur dann, wenn eine wesensgemäß notwendige funktionelle Verbindung vorliegt zwischen der Ware für die das Zeichen Sachangabe ist und der anderen Ware oder Dienstleistung, für die die unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht zutrifft. Damit ersetzt der Senat die in den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu „REICH UND SCHÖN“ (a. a. O.) und „Gute Zeiten - schlechte Zeiten“ (a. a. O.) sowie „Winnetou“ (a. a. O.) angenommene Lebenserfahrung.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko