



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 121/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
6. Juli 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 44 827.3

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. April 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Vogel von Falckenstein, die Richterin Winter und den Richter Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. November 2005 und vom 22. Juni 2006 aufgehoben.

Gründe

I.

Zur Eintragung als Wortmarke in das Markenregister angemeldet worden ist die Bezeichnung **Rail World**. Nach Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen im Beschwerdeverfahren ist die Marke noch bestimmt für:

Klasse 14: Edelsteine;

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton); Schreibwaren; Büroartikel (ausgenommen Möbel), insbesondere Füllfederhalter, Kugelschreiber und Bleistifte;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), Käbme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Putzzeug; Glaswaren, Porzellan und Steingut (soweit in Klasse 21 enthalten);

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten;

Klasse 34: Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer;

Klasse 41. Erziehung; sportliche Aktivitäten.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat - auf der Grundlage des seinerzeit maßgeblichen Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses - die Anmeldung im Ergebnis wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, weil es sich mit der Bedeutung „Welt der Bahn“ um einen beschreibenden Hinweis handele.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Er hält mit näheren Ausführungen die angemeldete Bezeichnung jedenfalls auf der Grundlage des eingeschränkten Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen für schutzfähig, weil ihr kein beschreibender Sinngehalt zukomme.

Der Anmelder beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren eingeschränkten Verzeichnisses der Waren und Dienstleistun-

gen Erfolg; es kann nicht festgestellt werden, dass die Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstehen.

Es sind keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG rechtfertigen könnten. Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Es ist nicht erkennbar, welches Merkmal der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen durch die Bezeichnung **Rail World** beschrieben werden soll. Zwar bedeutet das englische Wort „rail“ im Deutschen „Eisenbahn“ (vgl. Leo online-Lexikon); das englische Wort „world“ bedeutet „Welt“ und wird neben dem Hinweis auf die Erde gedanklich regelmäßig mit einem in sich geschlossenen Lebensbereich verbunden (z. B. Welt der Arbeit, des Sports, vgl. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache 3. Aufl., Band 10, S. 4480; im Englischen z. B. Disney World); in Wortzusammensetzungen ist „world“ bzw. „Welt“ darüber hinaus gebräuchlich zur Bezeichnung einer Vertriebsstätte mit einem hinsichtlich Qualität und Vielfalt umfassenden Warensortiment oder Dienstleistungsangebot.

Die Marke **Rail World** bedeutet in der Gesamtheit „Eisenbahnwelt“ oder „Welt der Eisenbahn“. Damit bezeichnet dieser Begriff aber nicht eine der in § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Einzelnen aufgeführten Angaben oder ein sonstiges Merkmal der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Soweit der Bestandteil „world“ eine im Inland verbreitete Bezeichnung für einen Vertriebsort von Erzeugnissen bzw. Erbringungsstätte von Dienstleistungen darstellt und damit in der Kombination mit dem Bestandteil „rail“ einen kaufmännischen Betrieb bezeichnen könnte, in dem Waren angeboten werden, die die Eisenbahn betreffen, so begründet dies noch

kein Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Marke für die hier in Rede stehenden Waren. Denn von der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG werden nur Wörter erfasst, die einen Warenbezug aufweisen (vgl. BGH MarkenR 1999, 351 - FOR YOU). Eine Bezeichnung für einen kaufmännischen Betrieb stellt aber nicht notwendig auch eine beschreibende Sachangabe für die in einem solchen Betrieb veräußerten Waren dar (vgl. BGH MarkenR 1999, 292, 293 - HOUSE OF BLUES). Auch sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass mit einer Marke, die sich ausschließlich auf einen Geschäftsbetrieb bezieht, auch für die in diesem Betrieb veräußerten Waren als Bezeichnung besonderer Merkmale dienen kann, etwa dass diese Waren nach ihrer Art, technischen Ausrichtung, Ausstattung o. ä. irgendwie speziell auf die Bedürfnisse des Bereichs „Eisenbahn“ zugeschnitten sein könnten und die Marke deshalb als unmittelbare Angabe über die Eignung oder Bestimmung dieser Waren verstanden werden könnte. Damit lässt sich nicht feststellen, dass das angemeldete Markenwort hinsichtlich der Waren Freihaltebedürftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Auch in Bezug auf die noch beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 „Erziehung; sportliche Aktivitäten“ besteht kein Freihaltebedürfnis; denn es ist nicht ersichtlich, dass das Zeichen insoweit schlagwortartig angeben könnte, wofür die Dienstleistungen bestimmt sind; es fehlt an einem konkreten Bezug zum Bereich „Eisenbahn“.

Die angemeldete Marke verfügt auch über die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) - Henkel; GRUR 2003, 514, 517

(Nr. 40) - Linde, Winward u. Rado; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) - VISAGE; GRUR 2008, 71, 73 (Nr. 23) - Fronthaube). Eine Wortmarke besitzt insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihr die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuGH a. a. O. (Nr. 56 ff.) - EUROHYPO; GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 81 u. 86) - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 19) - BIOMILD; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18 f.) - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Wie bereits oben ausgeführt, wird die Marke **Rail World** von den angesprochenen Verkehrskreisen auf den hier maßgeblichen Gebieten nicht als naheliegende, ernsthafte Bezeichnung irgendeines Waren- oder Dienstleistungsmerkmals verstanden. Weder konnte ihr damit ein eindeutiger, im Vordergrund stehender beschreibender Bedeutungsgehalt zugeordnet werden, noch waren Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass sie nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel verstanden wird.

Damit verfügt die angemeldete Marke über die Eignung, auf die betriebliche Herkunft der hier noch maßgeblichen Waren und Dienstleistungen hinzuweisen. Ihr kann daher nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Paetzold

CI