



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 514/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
13. Dezember 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die international registrierte Marke IR 947 071**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Bayer und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der international registrierten Wortmarke 947 071 „WORLDLINE“. Sie hat um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nachgesucht für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 35, 38, 42 und 45:

09

Appareils scientifiques (autres qu'à usage médical) et appareils électriques destinés à la conduite, la distribution, la transformation, le stockage, l'ajustement et le contrôle de l'électricité; appareils, supports pour la production et la reproduction, l'enregistrement, le stockage, la manipulation, la transmission, le traitement de sons, d'images, d'informations et de toute sorte de données; appareils pour le traitement des données, systèmes de transmission de données, ordinateurs, logiciels, jeux de circuits imprimés.

35

Services de conseils en gestion comprenant la gestion des affaires; services de conseils en gestion commerciale et administrative comprenant le développement et la planification en terme d'organisation; services de conseils techniques, administratifs ou commerciaux en management; conseils en suivi de projets techniques et informatiques comprenant les conseils en stratégie; services de conseils techniques, administratifs ou

commerciaux dans le domaine des technologies de l'information et du traitement des données; gestion administrative d'opérations informatiques pour des tiers; gestion informatique de dossiers, gestion informatisée en matière administrative, commerciale et technique; saisie et traitement de données; location de fichiers informatiques; services de recrutement et de gestion du personnel; organisation d'expositions à buts commerciaux en relation avec ces affaires; services informatiques, à savoir gestion de fichiers informatiques; services de conseils, de consultation et de recherche administratifs et/ou commerciaux dans le domaine des technologies de l'information, des ordinateurs, de la conception des logiciels, et la mise à jour et la compilation de bases de données informatique; compilation de bases de données; recrutement du personnel.

38

Services de télécommunication, notamment ceux par réseaux multimédia et télématique, communication par terminaux d'ordinateurs notamment par réseau de type Internet; transmission d'images et de messages assistée par ordinateur, services de messagerie électronique, téléphonie mobile; gestion de réseaux de transmission de données de valeur supérieure (systèmes multimédia, vidéo texte, réseaux informatiques de télécommunication au niveau international); location de temps d'accès à une base de données informatisée par tout appareil technique comprenant un système de transmission de données.

42

Services de programmation informatique, conception et mise à jour de logiciels; services informatiques à savoir location d'ordinateurs, programmation pour ordinateurs; support technique à savoir aide technique en matière informatique; location de logiciels et services de conseils en gestion technique comprenant le développement et la planification en termes d'organisation; services de conseils, de consultation et de recherches techniques dans le domaine des technologies de l'information, des ordinateurs, de la conception des logiciels, la mise à jour et la compilation de bases de données informatiques; conseils en suivi de projets techniques et informatiques comprenant la gestion de processus; gestion de serveurs informatiques; planification stratégique des technologies de l'information, à savoir la réalisation de schémas directeurs, l'urbanisation de systèmes, la réalisation de cahiers des charges, la définition des meilleures approches; établissement de processus et méthodologies liés à la réalisation d'architectures de systèmes informatiques, de réseaux de données, à la définition, l'implantation, la maintenance ou la migration de systèmes ou de solutions informatiques, à la mise en place de règles de sécurité pour les systèmes informatiques, les solutions informatiques ou les réseaux.

45

Concession de licences de logiciels“.

Die Markenstelle für Klasse 42 IR hatte diese Marke zunächst als nicht schutzfähig beanstandet, u. a. mit der Begründung, dass das Markenwort „WOLRDLINE“ nicht unterscheidungskräftig sei, §§ 107, 113, 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2 PVÜ. Aus demselben rechtlichen Grund hat die Markenstelle, vertreten von einer Beamtin

des gehobenen Dienstes, der IR-Marke mit Beschluss vom 1. Oktober 2009 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland verweigert. Zur Begründung hat sie u. a. ausgeführt: Die Wortkombination „WORLDLINE“ entstamme dem englischen Grundwortschatz. „WORLD“ habe die Bedeutung von „Welt, weltweit“ und sei ein Hinweis auf eine weltweite Präsentation des Angebots bzw. auf eine internationale Tätigkeit des Anbieters. „LINE“ sei heute ein gängiger Hinweis auf eine Produktreihe/Produktlinie oder im Bereich der Telekommunikation für einen Anschluss, eine Leitung oder eine Internetseite, also den Vertriebskanal für Waren und Dienstleistungen. In der Kombination bezeichne „WORLDLINE“ eine weltweite Verbindung zum Anbieter, um die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 45 zu erhalten, bzw. weise darauf hin, dass es sich um solche Waren der beanspruchten Klasse 9 sowie um solche Dienstleistungen der beanspruchten Klassen 38 und 42 handele, die dazu dienen, eine solche Verbindung zu ermöglichen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Oktober 2009 aufzuheben und den Schutz der IR-Marke auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu erstrecken.

Die IR-Markeninhaberin sieht in dem Markenwort „WORLDLINE“ eine neue phantasievolle Wortschöpfung, die inhaltlich in keinem engen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen steht und erst recht nicht als unmittelbar beschreibende Angabe eingeordnet werden könne. Wie ein Auszug aus dem Deutschen Universalwörterbuch des Duden belege, werde das Wort „world“ von den deutschen Verbrauchern nur als Hinweis auf die Welt oder Erde verstanden, während für den deutschen Begriff „weltweit“ in der deutschen Bevölkerung nur der Begriff „world-wide“ bekannt sei. Nach dem Wissen der IR-Markeninhab-

rin werde das Markenwort im Bereich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen bisher weder als Werbeschlagwort noch als beschreibende Angabe verwandt. Die IR-Markeninhaberin beanstandet, dass die Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss die Frage der Schutzfähigkeit des Markenwortes nur pauschal geprüft habe, ohne sich mit der Schutzfähigkeit dieses Wortes in Bezug auf die im einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen auseinanderzusetzen. Unter Hinweis auf die Entscheidung BGH GRUR 2009, 949 ff. - *My World* - meint die IR-Markeninhaberin, dass es jedenfalls für Geschäftskunden der Dienstleistungen der Klasse 35 naheliegend sei, schlagwortartige Bezeichnungen auch als Herkunftshinweis zu verstehen. Die IR-Markeninhaberin gibt zu bedenken, dass ihre Marke bereits in Großbritannien und anderen europäischen Ländern Schutz genieße. Die Vielzahl von eingetragenen deutschen Marken mit dem Wortbestandteil „-line“ - darunter auch einige Marken mit beiden Wortbestandteilen der Marke „WORLDLINE“ - begründe ein Indiz für eine allgemeine Verkehrsauffassung, nach der solche Marken unterscheidungskräftig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat der Markeninhaberin die Schutzerstreckung für ihre Marke auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu Recht wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert, §§ 107, 113, 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2 PVÜ.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen zukommende Eignung, die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet bzw. international registriert wurde, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu

unterscheiden (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 228, 229 (Nr. 33) - *Vorsprung durch Technik*; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - *EUROHYPO*; BGH GRUR 2010, 640 (Nr. 10) - *hey!*; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - *My World*). Keine Unterscheidungskraft in diesem Sinne haben u. a. solche Zeichen, die zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einem engen sachlichen Bezug stehen. Entscheidend ist, ob die maßgeblichen Verkehrskreise den sachbezogenen Begriffsgehalt einer Angabe ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassen und deshalb in der Bezeichnung kein Mittel sehen, mit dessen Hilfe sich die betriebliche Herkunft der betroffenen Waren und Dienstleistungen von der Herkunft gleicher Waren und Dienstleistungen aus anderen Unternehmen unterscheiden lässt (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - *BerlinCard*; GRUR 2006, 850 (Nr. 19 und 28) - *FUSSBALL WM 2006*). So verhält es sich hier.

Das Markenwort „WORLDLINE“ setzt sich aus den beiden englischen Wörtern „world“ und „line“ zusammen, die beide zum englischen Grundwortschatz gehören (s. Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, bearbeitet von Erich Weis, Klettverlag 2005). „World“ ist ein Hauptwort und bedeutet auf Deutsch „Welt“, „Erde“. In Verbindung damit können im Englischen - wie im Deutschen auch - Gesamtbegriffe gebildet werden, die auf eine weltweite oder internationale Präsenz, Tätigkeit oder Teilnahme hinweisen wie z. B. in „World Bank“ (Weltbank), „world citizen“ („Weltbürger“), „World Cup“ (Welt-Cup), „world literature“ (Weltliteratur), „world peace“ (Weltfrieden), „world trade“ (Welthandel)“, „world empire“ (Weltreich), „world economy“ (Weltwirtschaft) oder „world famous“ (weltberühmt) (vgl. die Zusammenstellung in *The New International Webster's Comprehensive Dictionary*, Auflage von 2003, S. 1450). Von solchen Ausdrücken sind bereits die Begriffe „Worldcup“ und „World Games“ als eingedeutschte Fremdwörter lexikalisch nachweisbar (s. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Auflage 2011, S. 2028, sowie der von der Anmelderin vorgelegte Auszug aus einer früheren Auflage).

Soweit „line“ im Englischen auch ein Verb sein kann, hat der Senat das hier vernachlässigt, weil sich eine Kombination dieses Verbs mit einem Hauptwort im Stil der IR-Marke weder im Deutschen noch im Englischen feststellen ließ. Im übrigen ist „Line“ ein Hauptwort, das verschiedene Bedeutungen haben kann. Als Bestandteil des englischen Grundwortschatzes kann es in Deutschland als englischer Ausdruck für „Linie“, „Strecke“, „Leine“, „Reihe“, „Branche“ als bekannt vorausgesetzt werden. In der Kommunikationstechnik bedeutet „line“ „Zeile; Anschluss, Anschlusseinheit“ (Brinkmann/Blaha, Wörterbuch der Daten- und Kommunikationstechnik, 6. Auflage 2002, S. 294) und in der Telekommunikation „Telefonleitung“ (PONS, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch, 1. Auflage 2008, S. 557, 837). Ferner kann es „Produktlinie“ bedeuten (s. PONS a. a. O. S. 557, 671). Dass das Wort „line“ in Deutschland in einer Vielzahl von Wortkombinationen und in Bezug auf eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen im Sinne einer Produktlinie, eine Baureihe oder eine Produktionssparte oder -Gruppe verstanden wird, ist in der Rechtsprechung immer wieder festgestellt worden (s. EuG Urteil vom 12. Januar 2000, Aktenzeichen: T-19/99 - *Companyline* - für eine Anmeldung aus Deutschland; bestätigt durch EuGH GRUR 2003, 58 ff.; BGH GRUR 1998, 394 ff. - *Active Line*; GRUR 1996, 68 ff. - *COTTON LINE*; BPatG Beschluss vom 7. Dezember 2010, Aktenzeichen 24 W (pat) 503/09 - *Eco Street Line*; Beschluss vom 12. Oktober 2010, Aktenzeichen 24 W (pat) 63/09 - *serverline*; Beschluss vom 15. März 2007, Aktenzeichen 27 W (pat) 100/06 - *Starline*; Beschluss vom 23. August 2006, Aktenzeichen 24 W (pat) 42/04 - *CHAMPIONS LINE ./.* *Champion*; Beschluss vom 6. Februar 2006, Aktenzeichen 25 W (pat) 34/05 - *Danceline*; BPatG Beschluss vom 26. April 2005, Aktenzeichen 28 W (pat) 41/05 - *CREATIVE LINE*; Beschluss vom 22. April 1998, Aktenzeichen 32 W (pat) 59/98 - *EUROLINE*; sowie jeweils zu verschiedenen Anmeldungen von „*Topline*“ für verschiedene Waren und Dienstleistungen BPatG Beschluss vom 27. Februar 1997, Aktenzeichen 25 W (pat) 9/97; Beschluss vom 30. September 1997, Aktenzeichen 24 W (pat) 76/96 und Beschluss vom 14. Mai 2002, Aktenzeichen 32 W (pat) 45/01).



Bei dieser Ausgangslage werden auch die weitesten Verkehrskreise in dem Markennwort „WORLDLINE“ in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen Hinweis darauf sehen, dass die betroffenen Waren und Dienstleistungen als einheitliche Produktlinie von ihrem Herkunftsunternehmen weltweit zur Verfügung gestellt werden und für einen weltweiten Einsatz geeignet sind. Das ist ein wirtschaftlich wesentlicher Umstand mit direktem Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen und berührt die Interessen der angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar. Das kann der internationale Handel mit Sitz (auch) in Deutschland sein, der die Waren und Dienstleistungen der Markeninhaberin, sei es im eigenen Unternehmen, sei es als Zwischenhändler, weltweit einsetzen will, und das kann ein Einzelner sein, der in Deutschland lebt und die Produkte der Markeninhaberin auch im Ausland nutzen können möchte. Als Unterscheidungsmittel für die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen und folglich als Marke kann das Wort „WORLDLINE“ dagegen nicht wirken, auch deswegen nicht, weil ein weltweites Angebot von weltweit einsetzbaren Produktgruppen und Dienstleistungen kein Umstand ist, durch den sich ein Unternehmen von anderen Unternehmen in Deutschland unterscheiden könnte. Dafür ist die deutsche Wirtschaft zu stark auf den Export ausgerichtet. Vielmehr erlaubt das Wort „WORLDLINE“ den angesprochenen, in Deutschland ansässigen Verkehrskreisen nur den Rückschluss, dass die so beworbenen Waren und Dienstleistungen aus einem der zahlreichen global agierenden Unternehmen stammen, die in Deutschland auftreten, ohne dass die Marke die Markeninhaberin als das eine tatsächliche Herkunftsunternehmen individualisieren könnte.

Die vorstehenden Feststellungen gelten für alle Waren und Dienstleistungen, für die die IR-Marke Schutz in der Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt. Dass diese Waren und Dienstleistungen - von Haus aus, also unabhängig von den wirtschaftlichen Intentionen der Markeninhaberin - nicht international angeboten werden könnten oder nicht international einsetzbar wären, hat die Markeninhaberin nicht dargetan und ist auch sonst nicht erkennbar.

Die Neuheit einer Marke ist keine Voraussetzung für ihre Schutzzfähigkeit, noch begründet sie - für sich genommen - die Unterscheidungskraft (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 37-47) - *DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 30) - *Schuhpark*; GRUR 2010, 640 (Nr. 13) - *hey!*). Entscheidend ist, ob die angesprochenen Verkehrskreise die bisher noch nicht verwendete Sachaussage - wie hier - ohne weiteres verstehen und damit nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 - *URLAUB DIREKT*); GRUR 2001, 1151, 1152 - *marktfrisch*; BPatG GRUR 1996, 489 - *Hautactiv*).

Soweit sich die vorstehenden Feststellungen u. a. auf Dienstleistungen der Klasse 35 beziehen, werden sie durch die Entscheidung BGH GRUR 2009, 949 ff. - *My World* - nicht in Frage gestellt. Eine eigene Tatsachenfeststellung des Bundesgerichtshofs des Inhalts, dass es jedenfalls für Geschäftskunden der Dienstleistungen der Klasse 35 naheliegend sei, schlagwortartige Bezeichnungen auch als markenrechtlichen Herkunftshinweis zu verstehen, hat der Senat in der genannten Entscheidung nicht gefunden (s. insbesondere BGH GRUR a. a. O. (Nr. 22-25). Es sind auch sonst keine unmittelbaren tatsächlichen oder rechtlichen Bezüge zwischen dem vorliegenden Fall und der zitierten Entscheidung des Bundesgerichtshofs erkennbar. Denn der Bundesgerichtshof hat sich als Rechtsbeschwerdeinstanz nur mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Tatsachenfeststellungen des Bundespatentgerichts in dem angegriffenen Beschluss dessen rechtliche Beurteilung trugen, dass die Wortmarke „My World“ für Dienstleistungen der Klasse 35 deswegen nicht unterscheidungskräftig sei, weil der Verkehr diese Wortfolge nur als Hinweis zu den Themata der im einzelnen angebotenen Dienstleistungen auffassen würde. Für diese Beurteilung hat der Bundesgerichtshof die entsprechenden Tatsachenfeststellungen des Bundespatentgerichts nicht für ausreichend gehalten. Da das Bundespatentgericht keine weiteren Tatsachenfeststellungen getroffen hatte, die seine rechtliche Beurteilung - in diesem Punkt - aus anderen Gründen hätten tragen können, hat der Bundesgerichtshof den angegriffenen Beschluss insoweit aufgehoben.

Der Umstand, dass eine Vielzahl von Wortmarken mit dem ans Ende gestellten Wortbestandteil „Line“ oder mit entsprechenden Endsilben in das deutsche Register eingetragen worden sind, ermöglicht vorliegend nicht die Feststellung, dass die Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts solche Wortmarken i.d.R. als unterscheidungskräftig ansehen würden. Denn die Eintragungen belegen nur die stattgebenden Entscheidungen der Markenstellen, nicht dagegen die Zurückweisungen. Eine Recherche in der allgemein zugänglichen Internet-Datenbank „DPMARegister“ des Deutschen Patent- und Markenamts zeigt jedoch, dass viele der hier in Betracht kommenden Marken zurückgewiesen werden, z. B. die Wortmarke „World Line“ für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 39, 41 und 42. Im übrigen lässt die überwiegende Masse der Eintragungen, die durch Formalakte der Markenstelle ohne nähere Begründung erfolgen, die rechtlichen Gründe für diese Eintragungen, insbesondere die Beurteilung der Unterscheidungskraft durch die Markenstelle, nicht erkennen.

Die von der Markeninhaberin mitgeteilten vier Eintragungen, die beide Wortbestandteile ihrer Marke enthalten - „world“ und „line“ - sind zu wenige, um Aufschluss über eine andauernde Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts zu geben. Im übrigen betrifft nur eine dieser Eintragungen eine reine Wortmarke, drei dieser Eintragungen betreffen Wort-Bild-Marken und welche Bedeutung die Markenstelle den jeweiligen Bildbestandteilen beigemessen hat, lässt sich weder den von der Markeninhaberin eingereichten Unterlagen noch den Eintragungen in „DPMARegister“ entnehmen.

Soweit der IR-Marke inzwischen in anderen Staaten Schutz gewährt worden ist, haben nach höchstrichterlicher Rechtsprechung diese Entscheidungen für das vorliegende Verfahren keine Bindungswirkung und erst recht keine Indizwirkung. Maßgebend für Entscheidungen auf nationaler Ebene ist die nationale Rechtslage (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 63, 64) - *Henkel*; BGH GRUR 2005, 578, 580 - *Lokmaus*; GRUR 2006, 850 (Nr. 27) - *FUSSBALL WM 2006*; GRUR 2008, 1093

(Nr. 18) - *Marlene-Dietrich-Bildnis*; GRUR 2008, 778 (Nr. 18) - *Willkommen im Leben*).

Werner

Bayer

Paetzold

Bb