



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 505/10

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
6. Juni 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2008 062 611.9**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde sowie der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

## Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung der für die Waren

"Klasse 30: Tee, Teegetränke;

Klasse 32: Alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte und Fruchtnektare, Grundstoffe und Essenzen (soweit in Klasse 32 enthalten) für die Herstellung vorgenannter Getränke"

bestimmten Marke



mit Beschluss vom 17. November 2009 vollumfänglich zurückgewiesen, weil der angemeldeten Marke für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Wortfolge "WORLD OF TEA" werde von den maßgeblichen inländischen Verkehrskreisen in ihrer Bedeutung "Welt des Tees" ohne weiteres verstanden, da es sich bei den Wörtern, aus denen sie gebildet sei, um solche des englischen Grundwortschatzes handele. In Bezug auf die in der Anmeldung aufgeführten Waren handele es sich bei "WORLD OF TEA" um eine beschreibende Angabe, die auf eine hinsichtlich der Qualität und Vielfalt des Angebots besonders umfangreiche Verkaufsstätte hinweise, in der Tee und damit im Zusammenhang stehende Produkte angeboten würden. Auch die graphische Gestaltung der angemeldeten Marke könne deren Unterscheidungskraft nicht begründen, da es sich um eine typische, in der Werbung übliche Gestaltung handele. Insbesondere sehe der Verkehr auch in der Ersetzung des "O" im Wort "WORLD" durch eine Weltkugelabbildung keinen Herkunftshinweis.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, der Beschluss der Markenstelle könne schon deshalb keinen Bestand haben, weil ihr das rechtliche Gehör versagt worden sei. Mit dem angegriffenen Beschluss habe die Markenstelle die Anmeldung überraschend für sämtliche Waren zurückgewiesen und sei damit über die vorangegangene Beanstandung vom 9. Dezember 2008 hinausgegangen. Dort sei ausgeführt worden, dass zumindest mit einer teilweisen Zurückweisung der Anmeldung für die Waren der Klasse 30 "Tee, Teegetränke" zu rechnen sei. Es fänden sich in diesem Beanstandungsbescheid jedoch keine Ausführungen zur beschreibenden Bedeutung der angemeldeten Marke für die Waren der Klasse 32. Es habe für die Anmelderin deshalb keine Veranlassung bestanden, ein Schutzhindernis für diese Waren anzunehmen und sich auch insoweit zu äußern. Dieser Verfahrensfehler der Markenstelle begründe zugleich einen Anspruch auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der angemeldeten Marke fehle auch für alle in der Anmeldung beanspruchten Waren nicht die erforderliche Unterscheidungskraft. Bei der angemeldeten Marke handele es sich um eine sloganartige Wortfolge in einer besonderen bildlichen Gestaltung, die nicht ausschließlich einen produktbeschreibenden Inhalt habe. Für andere Waren als "Tee, Teegetränke" sei dies offensichtlich. Aber auch für "Tee" und "Teegetränke" weise die angemeldete Marke sogar ohne Einbeziehung der bildlichen Ausgestaltung Unterscheidungskraft auf. Insoweit verweist die Anmelderin auf voreingetragene Wortmarken wie "world of wheels", "Children's World of Chocolate", "World of Speed", "The World of Entertainment" und "World of Fruits". Erst recht gelte dies für die vorliegend angemeldete, grafisch gestaltete Form, an deren Freihaltung kein allgemeines Interesse bestehe. Diese vermittele den Eindruck eines Logos, das auf ein bestimmtes Unternehmen hinweise. Vom Deutschen Patent- und Markenamt sei eine Vielzahl von Marken in das Register eingetragen worden, die den Bestandteil "World of ..." sowie eine daran angehängte Warenangabe aufwiesen und denen werbeübliche Motive, u. a. auch von Weltkugeln, hinzugefügt worden seien. Zu diesen voreingetragenen Marken und den zur Stützung der Schutzfähigkeit angeführten Beschlüssen des Bundespatentgerichts habe die Markenstelle im angegriffenen Beschluss kaum etwas ausgeführt. Die sehr allgemein gehaltene Argumentation der Markenstelle genüge in Anbetracht der Vielzahl an Voreintragungen ähnlicher Marken nicht, um die Zurückweisung der angemeldeten, in Folge der Ersetzung des Buchstabens "O" durch eine Weltkugel erheblich bildlich ausgestalteten Marke zu rechtfertigen.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 17. November 2009 aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

II

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1. Der Beschluss der Markenstelle ist nicht bereits aus formalen Gründen aufzuheben, denn das Verfahren vor der Markenstelle weist entgegen der Ansicht der Anmelderin keinen wesentlichen Mangel auf. Die Markenstelle hat insbesondere den durch Art. 103 Abs. 1 GG und § 59 Abs. 2 MarkenG garantierten Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör nicht verletzt.

Gemäß den vorgenannten Bestimmungen darf eine Entscheidung nur auf Umstände gestützt werden, zu denen sich der betroffene Beteiligte vorher äußern konnte. Das betrifft alle tatsächlichen und rechtlichen entscheidungsrelevanten Umstände, insbesondere auch die konkreten Schutzhindernisse, auf welche die Zurückweisung einer angemeldeten Marke gestützt werden soll (BPatG Mitt. 2008, 355, 358 - Com.Spots; BPatG PAVIS ROMA 26 W (pat) 204/03). Der Verfahrensbeteiligte seinerseits muss prinzipiell von sich aus alle vertretbaren rechtlichen Erwägungen in Betracht ziehen (BGH GRUR 2006, 152, 153, Nr. 13 - GALLUP; GRUR 2008, 1027, 1028, Nr. 20 - Cigarettenpackung).

Hiervon ausgehend ist eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör im Verfahren vor der Markenstelle nicht feststellbar. Entgegen der Ansicht der Anmelderin hat die Markenstelle die vorliegende Anmeldung nicht nur für die Waren der Klasse 30 "Tee, Teegetränke", sondern - wie sich aus Absatz 1 sowie Absatz 3 Satz 1 und dem Satz 1 des letzten Absatzes des Beanstandungsbescheids vom 9. Dezember 2008 ergibt - vollumfänglich nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG beanstandet. Soweit im letzten Satz des Beanstandungsbescheids explizit die Waren "Tee; Teegetränke" angesprochen worden sind und ausgeführt worden ist, "zumindest" insoweit müsse mit einer teilweisen Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden, konnte diese Aussage bei verständiger Würdigung des Gesamtinhalts des Beanstandungsbescheids, insbesondere durch einen - wie hier - anwaltlich vertretenen Anmelder, nicht als eine Relativierung oder Einschränkung der vorangegangenen vollumfänglichen Beanstandung der Anmeldung verstanden werden. Vielmehr gab der Beanstandungsbescheid ausreichend Veranlassung, sich tatsächlich und rechtlich auch mit der Frage der Unterscheidungskraft der an-

gemeldeten Marke für die weiteren Waren der Klasse 32 auseinanderzusetzen. Dass dies auch die Anmelderin so gesehen hat, ergibt sich nicht zuletzt aus ihrer Erwiderung auf den Beanstandungsbescheid im Schriftsatz vom 18. Dezember 2008, in dem sie auf der Seite 2 im 2. Absatz den Inhalt des Beanstandungsbescheids mit dem Satz "Die Eintragung der angemeldeten Marke könne daher - insbesondere für die Waren "Tee, Teegetränke - nicht in Aussicht gestellt werden" referiert und auf der Seite 4 unter 2. auch zur Frage der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke für die Waren der Klasse 32 Stellung bezogen hat. Für eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses wegen einer Versagung des rechtlichen Gehörs besteht bei dieser Sachlage kein Raum.

2. Der angemeldeten Marke fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung ist die konkrete Eignung eines Zeichens, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 2004, 428, 431, Nr. 48 - Henkel). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2002, 804, 806, Nr. 35 - Philips; GRUR 2008, 608, 610, Nr. 59 - EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Was nicht individualisiert, kann nicht Gegenstand eines Individualrechts werden, sondern soll Gemeingut bleiben und der freien Verwendbarkeit unterliegen. Nur soweit die Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion bejaht werden kann, besteht eine Rechtfertigung dafür, die allgemeine Wettbewerbsfreiheit dadurch einzuschränken, dass eine Angabe oder ein Zeichen der ungehinderten allgemeinen Verwendung vorenthalten und zu Gunsten eines Einzelnen monopolisiert wird (EuGH GRUR Int. 2004, 631, 634, Nr. 48 - Dreidimensionale Tablettenform I).

Die Unterscheidungskraft fehlt insbesondere Zeichen, die für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen eine unmittelbare beschreibende Bedeutung haben oder einen sachlich beschreibenden Bezug zu diesen aufweisen (BGH a. a. O., Nr. 32 - FUSSBALL WM 2006). Die erforderliche Unterscheidungskraft kann schließlich auch Angaben und Zeichen fehlen, die - ohne die Waren/Dienstleistungen unmittelbar zu beschreiben oder einen engen beschreibenden Bezug zu diesen aufzuweisen - aus anderen Gründen nicht zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung geeignet sind. Dies gilt insbesondere für gebräuchliche Wörter oder Wendungen der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, wenn sie nur als solche in ihrer ursprünglichen, nicht markenmäßigen Bedeutung und deshalb nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; a. a. O., Nr. 19 und 45 - FUSSBALL WM 2006). Gleiches gilt aber auch für allgemeine Bezeichnungen von Verkaufsstätten, die zwar nicht zur unmittelbaren Beschreibung der dort vertriebenen Waren dienen, gleichwohl aber für diese keine unterscheidungskräftigen Angaben im Sinne konkreter betrieblicher Herkunftshinweise darstellen (st. Rspr. des BPatG, vgl. z. B: GRUR 2003, 1051, 1052 - rheuma-world; GRUR 2007, 58, 60 f - BuchPartner; PAVIS PROMA 27 W (pat) 96/03 - TECHNOMARKT; PAVIS PROMA 24 W (pat) 256/03 - tabakwelt).

Auch die in der angemeldeten Marke enthaltene englischsprachige Wortfolge "WORLD OF TEA", die für die inländischen Durchschnittsverbraucher in der Bedeutung "Welt des Tees" ohne weiteres verstanden wird, weil sie aus dem englischen Grundwortschatz stammenden und zum Teil bereits in den inländischen Sprachschatz eingegangenen Wörtern gebildet ist, stellt - worauf der Senat in der mündlichen Verhandlung hingewiesen hat - eine solche allgemeine Verkaufsstättenbezeichnung dar. Sie reiht sich zwanglos ein in die Vielzahl vergleichbarer, bereits gebräuchlicher, unter Verwendung des deutschen Wortes "Welt" oder des entsprechenden englischen Wortes "world" gebildeter Bezeichnungen, mit denen - unter Voran- oder Nachstellung einer Warenbenennung - auf die räumliche Größe der Angebotsstätte und/oder eine große Auswahl von Waren hingewiesen

wird, und die der Verkehr deshalb jedenfalls dann nicht als Herkunftskennzeichen eines einzelnen Unternehmens versteht, soweit sie für solche Waren verwendet werden, die in der Verkaufsstättenbezeichnung ausdrücklich benannt sind oder die mit diesen Waren in engem sachlichen Zusammenhang stehen. Letzteres trifft auch auf die in der Anmeldung aufgeführten Waren der Klasse 32 zu, die neben Fruchtbestandteilen und sonstigen Inhaltsstoffen auch Teeanteile in mehr oder weniger großem Umfang haben können. Da die Bezeichnung "WORLD OF TEA" somit für alle in der Anmeldung aufgeführten Waren einen für den Verkehr erkennbaren Produktbezug aufweist, fehlt ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Dass die Bezeichnung "WORLD OF TEA" sowohl als Bezeichnung einer räumlich großen Angebotsstätte als auch im Sinne einer großen Warenauswahl verstanden werden kann, macht sie entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht eintragungsfähig; denn auch verschiedene gleichwertige Bedeutungen einer Marke sprechen nicht für deren Unterscheidungskraft, wenn sich in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen alle Deutungsmöglichkeiten als sachbezogen oder sonst als zur Erfüllung der Herkunftsfunktion als ungeeignet erweisen (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT), was in Bezug auf die angemeldete Marke bei beiden vorgenannten Verständnismöglichkeiten der Fall ist.

Auch die grafische Ausgestaltung der angemeldeten Marke vermag ihr entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht zur Unterscheidungskraft zu verhelfen, da sie sich im Rahmen des Werbeüblichen bewegt und keine darüber hinausgehenden, außergewöhnlichen Merkmale aufweist, die den Verkehr veranlassen könnten, darin von Haus aus einen Hinweis auf die Herkunft so bezeichneter Waren aus einem bestimmten Unternehmen zu sehen.

Um einer nicht unterscheidungskräftigen Angabe zur Unterscheidungskraft verhelfen zu können, muss deren bildliche oder grafische Ausgestaltung eine den



schutzunfähigen Charakter der Angabe aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2006, 229, 233, Nr. 73 f. - BioID), die vom maßgeblichen Durchschnittsverbraucher auch ohne nähere analysierende Betrachtungsweise festgestellt werden kann (BPatG BIPMZ 2000, 423, 425 - COOL-MINT). Insoweit müssen die in der angemeldeten Marke enthaltenen grafischen Elemente charakteristische Merkmale aufweisen, während einfache und gebräuchliche Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds den sachbezogenen Charakter einer Angabe im Allgemeinen nicht beseitigen können (BGH a. a. O. - antiKALK; GRUR 2008, 710, 711, Nr. 20 - VISAGE). Um ein charakteristisches Gestaltungsmerkmal handelt es sich im Allgemeinen auch nicht in solchen Fällen, in denen die bildliche Gestaltung lediglich die sachbezogene Aussage der in der Marke enthaltenen Wortbestandteile illustriert (BPatG GRUR 2004, 873, 874 - FRISH; BPatG PAVIS PROMA 33 W (pat) 129/06 - CLASSIC OPEN AIR GENDARMENMARKT; vgl. auch EuG vom 15.10.2008 - T-297/07, Nr. 39 - Intelligent Voltage Guard).

Sämtliche Gestaltungselemente der angemeldeten Marke sind weder für sich genommen noch in ihrer Verbindung so charakteristisch, dass sie die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke herbeiführen könnten. Sowohl die zweizeilige Wiedergabe einer Wortfolge als auch die dreidimensional anmutende Darstellung von Buchstaben und die Unterstreichung oder Verzierung einzelner Wörter innerhalb von Wortabfolgen stellen werbeübliche Gestaltungs- und Hervorhebungsmittel dar, in denen der Verkehr auch dann keinen Hinweis auf ein einzelnes Unternehmen sieht, wenn diese grafisch und optisch ansprechend ausgeführt sind. Auch der Ersatz des Buchstabens "O" durch die Darstellung einer Weltkugel ist seit längerem ein werbeübliches Ausgestaltungsmerkmal und kann daher nicht mehr als charakteristisch oder gar originell bewertet werden. Der an solche Bildsymbole aus der Werbung gewöhnte Verkehr fasst diese jedenfalls dann, wenn es sich nicht ausnahmsweise um ein vom gedanklichen Inhalt oder von der zeichnerischen Darstellung her besonders phantasievolles Symbol handelt, in der Regel nicht als individuelles betriebskennzeichnendes Merkmal auf.

Bezüglich der Abbildung einer Weltkugel an Stelle des Buchstabens "O" hat der 33. Senat des BPatG bereits im Jahre 1997 folgendes festgestellt:

"Die ...Darstellung eines Globus bildet im Geschäftsleben aber ein zweifellos sehr beliebtes und häufig verwendetes Motiv, um auf internationale geschäftliche Verbindungen, die weltweite Erbringung von Dienstleistungen oder ein Warenangebot aus aller Welt hinzuweisen. Dies zeigt beispielsweise ein Blick in das Branchen-telefonbuch "Gelbe Seiten" 1996/1997 Ortsnetz München, in dem zahlreiche Firmen, vor allem aus der Reise- und Speditionsbranche, mit einer Weltkugel werben (vgl. ferner Anzeige des Münchener Weinhandels "WOW-World of Wine mit einem als Weltkugel ausgestalteten Buchstaben "O" in "WOW" in der SZ vom 19. November 1996)."

Innerhalb des Wortes "WORLD" illustriert die naturgetreue Abbildung einer Weltkugel lediglich die Bedeutung dieses Wortes und erleichtert damit dem inländischen Verkehr die Erfassung seines Begriffsgehaltes. Hingegen ist die Ersetzung des Buchstabens "O" durch eine Weltkugel bereits seit längerem nicht mehr ungewöhnlich und stellt für den Verkehr deshalb auch kein betriebliches Unterscheidungsmerkmal mehr dar.

Auch der Hinweis der Anmelderin auf Voreintragungen von vermeintlich mit der angemeldeten Marke vergleichbaren Marken vermag zu keiner anderen, für die Anmelderin günstigeren rechtlichen Beurteilung zu führen.

Entgegen der von ihr vertretenen Ansicht war die Markenstelle insbesondere nicht gehalten, im Hinblick auf eingetragene vergleichbare Marken im Einzelnen Gründe für eine differenzierte Betrachtung anzugeben oder darzulegen, dass es die Voreintragungen für rechtswidrig halte (BGH MarkenR 2011, 68, 69, Nr. 9 - SUPERgirl). Maßgebliche Grundlage für die Entscheidung, ob die Eintragung

des angemeldeten Zeichens als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu versagen ist, ist die Prüfung, ob eines der in § 8 Abs. 1 und 2 MarkenG genannten Eintragungshindernisse gegeben ist. Diese Prüfung darf nicht abstrakt erfolgen. Sie hat sich vielmehr auf die Eigenschaften der Marke zu beziehen, deren Eintragung begehrt wird, und hängt in jedem Einzelfall von besonderen, im Rahmen ganz bestimmter Umstände anwendbarer Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das angemeldete Zeichen unter eines der Eintragungshindernisse fällt (EuGH MarkenR 2009, 201, Nr. 14 f. - Bild digital u. a./Präsident DPMA; BGH a. a. O, Nr. 10 - SUPERgirl). Etwaige Entscheidungen über ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht; sie sind jedoch keinesfalls bindend. Denn für die Entscheidung, ob der Marken-anmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind. Der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht maßgeblich (BGH a. a. O.).

Die Markenstelle musste auf den Vortrag der Anmelderin zu angeblich vergleichbaren eingetragenen Marken auch deshalb nicht näher eingehen, weil zum einen (nicht begründeten) Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden können und zum anderen auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden darf (EuGH a. a. O. Nr. 18; BGH a. a. O. Nr. 12).

Aus eben diesen vorgenannten Gründen erübrigt sich auch eine inhaltliche Auseinandersetzung des Senats mit den von der Anmelderin angeführten Voreintragungen von angeblich mit der angemeldeten Marke vergleichbaren Marken.

Da die Markenstelle der angemeldeten Marke somit zu Recht die Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft versagt hat, musste die Beschwerde in der Hauptsache erfolglos bleiben.

3. Auch der Antrag der Anmelderin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr war zurückzuweisen, da eine Verletzung des Anspruchs der Anmelderin auf rechtliches Gehör durch die Markenstelle nicht vorliegt und auch sonst keine Gründe vorgetragen oder ersichtlich sind, die die Anordnung der Rückzahlung der Gebühr aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG rechtfertigen könnten.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Schnurr

Reker

Bb