

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 144/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die international registrierte Marke 632 239**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. November 2001 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 39 IR des Deutschen Patentamts vom 9. Dezember 1997 auch insoweit aufgehoben, als der IR-Marke 632 239 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren der Klasse 16 verweigert worden ist.

## **Gründe**

### **I.**

Die Markenstelle für Klasse 39 IR des Deutschen Patentamts hat der für die Waren und Dienstleistungen

- "16 Papier, carton et produits en ces matières (non compris dans d'autres classes); livres, publications imprimées, manuels pour l'instruction et autres ainsi que matériel publicitaire et promotionnel imprimé, bulletins d'informations se rapportant aux possibilités de voyage, cartes imprimées et formulaires et autres imprimées; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papeterie.
  
- 39 Organisation de voyages; services d'agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; arrangement et organisation de circuits et de vacances et voyages entièrement organisés; organisation du transport par air, par terre et par eau pour voyageurs individuels et pour groupes; réservation de voitures de location; offre et

règlement de programmes avantageux pour des voyageurs fréquents.

- 42 Réservations d'hôtels et de motels et services de réservation d'autres logements temporaires; services de coordination des réservations de logements temporaires pour des voyageurs individuels et des groupes."

in der Bundesrepublik Deutschland um Schutz nachsuchenden IR-Marke 632 239

### **LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER**

den begehrten Schutz gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 3 MarkenG verweigert.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben.

Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes den Beschluß des 29. Senats (Marken-Beschwerde-senats) des Bundespatentgerichts vom 22. Juli 1998 aufgehoben, soweit die Beschwerde gegen die Verweigerung des Schutzes für die in Anspruch genommenen Waren der Klasse 16 zurückgewiesen worden ist und die Sache im Umfang der Aufhebung zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Im übrigen hat er die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen.

Zur Begründung der teilweisen Aufhebung und Zurückverweisung hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, das Bundespatentgericht habe im Hinblick auf die beanspruchten Waren der Klasse 16 zu hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft des Schutz begehrenden Werbeslogans gestellt. Auch für Werbeslogans gelte, daß es dann, wenn einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden könne und

es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handele, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werde, keinen tatsächlichen Anhalt dafür gebe, ihnen den Schutz wegen fehlender Unterscheidungskraft zu verweigern (BGH GRUR 1999, 1089, 1091 – YES). Grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig würden in der Regel längere Wortfolgen sein. Indizien für die Eignung, die Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, könnten dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein. Auch die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage könnten einen Anhalt für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten. Dabei dürften die Anforderungen an die Eigenart im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen nicht überspannt werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage könne nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden (BGH GRUR 2000, 321, 322 – Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 – Partner with the Best). Die Wortfolge "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER" genüge diesen an die Unterscheidungskraft zu stellenden Anforderungen für die beanspruchten Waren der Klasse 16, weil sie nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts insoweit einen bestimmten Sachbezug zu diesen Waren nicht aufweise und kurz und prägnant sei und sich deutlich von einem längeren Werbeslogan unterscheide. Die Bestandteile der Wortfolge "LOCAL PRESENCE" und "GLOBAL POWER" drückten einen gewissen Gegensatz aus und regten durch ihre Gegenüberstellung zum Nachdenken über die Aussage an. Der Werbeslogan verfüge zudem auch nach der Beurteilung des Bundespatentgerichts im Hinblick auf die Waren der Klasse 16 über eine gewisse Originalität. Deshalb könne ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Für die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 39 und 42 weise der Werbeslogan hingegen einen beschreibenden Bezug auf und erschöpfe sich in einer ausschließlich werblichen Anpreisung, weil es gerade im Transport- und Touristikbereich nach den nicht zu beanstandenden Feststellungen des Bundespatentgerichts für den Verkehr von großer Bedeutung sei, daß das Unternehmen am

Ort anwesend sei und dort, aber auch weltweit über ausreichende Kraft zur ordnungsgemäßen Vertragsabwicklung verfüge.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin führt auf der Grundlage der vom Bundesgerichtshof mit dem Beschluß vom 1. Februar 2001 – I ZB 55/98 –getroffenen Feststellungen zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses der Markenstelle des Deutschen Patentamts, soweit die Schutzverweigerung für die beanspruchten Waren der Klasse 16 ausgesprochen worden ist.

Der beanspruchten Wortfolge "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER" fehlt für die Waren der Klasse 16 nach den bindenden Feststellungen des Bundesgerichtshofes nicht jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Einem Schutz dieser Wortfolge in Deutschland stehen darüber hinaus für die genannten Waren auch die weiteren, gemäß § 113 Abs 1 iVm § 37 Abs 1 MarkenG zu prüfenden Schutzhindernisse des Art 5 MMA und des Art 6 quinquies Abschn. B PVÜ, die mit den in § 8 Abs 2 MarkenG aufgeführten Schutzhindernissen weitgehend deckungsgleich sind, nicht entgegen.

Es handelt sich bei ihr insbesondere nicht um eine Angabe, die zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der mit der Marke beanspruchten Waren dienen kann. Wie bereits mit dem Beschluß des Bundespatentgerichts vom 22. Juli 1998 festgestellt worden ist, weist die Wortfolge "LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER" keinen konkret beschreibenden Sachbezug zu den Waren der Klasse 16 auf, so daß hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für ein gegenwärtiges oder zukünftiges Freihaltungsbedürfnis fehlen.

Auch eine gemäß § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG schutzunfähige Angabe ist in der um Schutz nachsuchenden Marke nicht zu sehen, weil durch diese Bestimmung nur Gattungsbezeichnungen bzw. Freizeichen vom Markenschutz ausgeschlossen sind (BGH BIPMZ 1998, 249 – BONUS). Anhaltspunkte dafür, daß die in Rede stehende Wortfolge eine im Verkehr allgemein gebräuchliche oder werbeübliche Wendung wäre, sind nicht feststellbar.

Andere Schutzhindernisse sind ersichtlich ebenfalls nicht gegeben, so daß der angegriffene Beschluß in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang aufzuheben war.

Kraft

Eder

Reker

prä