

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 250/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Februar 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 26 010.2

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 20. Februar 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Dezember 1999 und vom 20. März 2000 werden aufgehoben.

G r ü n d e

I.

Die Wort-Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

soll für die Dienstleistung

"Telekommunikation"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren er-
gangen ist, zurückgewiesen, weil dem angemeldeten Zeichen jegliche Unterschei-
dungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Die Marke setze sich neben
dem graphischen Element aus den Wortbestandteilen "GlobalTelecom" (= globale,

die ganze Welt umfassende Telekommunikation) und dem Slogan "the world is yours" (= die Welt gehört dir) zusammen. In seiner Gesamtheit weise das auch breiten deutschen Verkehrskreisen verständliche Zeichen daher darauf hin, dass die beanspruchte Dienstleistung eine weltweite Kommunikation ermögliche, wobei der Werbeslogan den Aussagegehalt der darüber stehenden Wörter nur unterstütze. Bei dem graphischen Element der Marke handele es sich lediglich um eine einfache werbeübliche Ausschmückung, die die Marke nicht schutzfähig mache.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Der Marke könne nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Das Wortelement "Global" habe den Begriffsinhalt "umfassend, allgemein" und erwecke gleichzeitig Assoziationen in Richtung "einheitlich, alles umfassend, international", so dass der Sinngehalt unscharf sei, nicht mit der angemeldeten Dienstleistung in Verbindung stehe und sich allenfalls nach komplizierteren Überlegungen erschließe. Der weitere Wortbestandteil "Telecom" existiere nicht in der deutschen Sprache und gehöre auch nicht zum allgemeinen englischen Grundwortschatz. Außerdem sei zu berücksichtigen, dass dieses Wort in der Schreibweise "Telekom" Bestandteil des Firmennamens und die Kurzbezeichnung für die in der Bundesrepublik sehr bekannte Anmelderin sei und als Hinweis auf die Anmelderin angesehen werde. Aus diesem Grund sei der schriftbildlich nur geringfügig abweichende und klanglich identische Markenbestandteil schutzfähig. Auch die Wortfolge "the world is yours", deren Verwendung in der Werbung die Markenstelle nicht nachgewiesen habe, und deren Bedeutung sich erst nach einem Übersetzungsvorgang und bei zergliedernder Betrachtungsweise ergebe, gehe über eine rein beschreibende Aussage hinaus und sei unklar. Schließlich wirke noch das graphische Element des Zeichens in Verbindung mit den Wortbestandteilen nicht wie eine übliche Ausschmückung.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und in der Sache auch begründet. Der angemeldeten Kennzeichnung fehlt weder jegliche Unterscheidungskraft noch handelt es sich bei ihr um eine Angabe, die zur Beschreibung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann (§ 8 Abs. 2 Nr 1 und 2 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die der Anmeldung zugrundeliegenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH, GRUR 1995, 408, 409 - PROTECH; BGH WRP 1999, 1169 - FOR YOU; BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES; zuletzt BGH BIfPMZ 2001, 398 – LOOK). Nach diesen Grundsätzen ist das angemeldete Kombinationszeichen in seinem Gesamteindruck, der den Schutzzumfang zugleich bestimmt und beschränkt, unterscheidungskräftig (BGH GRUR 1991, 136 – NEW MAN; BGH GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl).

Bei den einzelnen Bestandteilen "GlobalTelecom" und "the world is yours" und dem Bildbestandteil handelt es sich zwar – wie eine Recherche des Senats ergeben hat und wie in der mündlichen Verhandlung erörtert worden ist - um jeweils für sich genommen schutzunfähige Zeichenelemente. So lässt sich die Verwendung von "global telecom" in der Bedeutung von "weltweite, weltumfassende Kommunikation" als schlagwortartige Sachangabe durch verschiedene Telekommunikationsanbieter nachweisen (vgl. auch 29 W (pat) 163/99 – GlobalNet; 29 W (pat) 238/99 - GlobalCall, 29 W (pat) 382/99 - Telecom Prima; 29 W (pat) 120/97 - BUSINESS TELECOM SERVICES"). Der Bestandteil "Telecom" kommt im übrigen in den Bezeichnungen vieler Telekommunikationsanbieter im In- und Ausland vor, so dass zumindest in der angemeldeten

Schreibweise mit c der Verkehr keinerlei Veranlassung hat, diesen Zeichenbestandteil mit der Anmelderin in Verbindung zu bringen. Auch die Wortfolge "the world is yours" wird als Werbespruch auf dem Gebiet der Telekommunikation durch verschiedene Gesellschaften oder Personen verwendet, was gegen eine betriebskennzeichnende Eigenschaft spricht. Bei der graphischen Ausgestaltung der Schrift und dem bogenförmigen Bildelement handelt es sich isoliert gesehen um werbeübliche Zeichenelemente, die keinerlei Unterscheidungskraft aufweisen. Bögen, angeschnittene Bögen, Teile von Ellipsen und gekrümmte Linien – in der Fachsprache "Wisch" genannt - dienen in der Werbegrafik häufig zur Ausschmückung und Hervorhebung von Wortelementen, aber auch zur Symbolisierung einer Brückenfunktion.

Die angemeldete Marke entbehrt jedoch in ihrer Gesamtheit nicht jeglicher Unterscheidungskraft. Einer Wort-Bildmarke ist ungeachtet der Schutzunfähigkeit der Einzelelemente die erforderliche Unterscheidungskraft zuzusprechen, sofern die grafische Ausgestaltung oder der durch die Gesamtheit der Elemente entstehende Gesamteindruck charakteristische Merkmale aufweist, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN). Solche charakteristische Merkmale können bei der hier zu beurteilenden Anmeldemarke letztlich nicht verneint werden. Zwar ist davon auszugehen, dass das Schriftbild der Wortteile "GlobalTelecom" und "the world is yours" mit einfachen werbeüblichen grafischen Mitteln gestaltet ist, was für sich genommen als Herkunftshinweis nicht ausreicht (vgl. BGH WRP 2001, 1201, 1202 – anti-KALK). Darüber hinaus enthält die Anmeldemarke aber ein weiteres Bildelement, und das durch die Anordnung der Zeichenelemente zueinander erzeugte Gesamtbild geht über einfache werbeübliche grafische Gestaltungen hinaus. Daher kann nur diese konkrete Ausgestaltung der Marke insgesamt und zwar in genau dieser Anordnung gerade noch einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit dem Anmeldezeichen gekennzeichneten Waren begründen. Diesen Gesamteindruck vermittelt insbesondere der Teil eines Kreisbogens, der sich über dem Wortelement "GlobalTelecom" wölbt.

Dieser Bogen unterscheidet sich von vielen werbeüblichen Formen des "Wisch" dadurch, dass er symmetrisch verläuft und symmetrisch angeordnet ist, seine Basis lediglich das Wortelement "GlobalTelecom" umfasst, den darunter stehenden Slogan aber nicht einschließt, und dass die Linie überall dieselbe Stärke aufweist. Damit erscheint dieser Bogen im Gesamteindruck nicht als bloße Umrahmung und nicht als reines Blickfang- oder Hintergrundelement, sondern kann als stilisierte Darstellung einer aufgehenden Sonne, eines Regenbogens, hinter dem Schriftzug angeordneten Scheibe einer Brücke oder Teil eines Globus aufgefasst werden. Auch wenn der Halbkreis für sich betrachtet aus einer Form besteht, die zu den im allgemeinen nicht als schutzfähig erachteten einfachsten geometrischen Grundfiguren gehört (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 1998, § 8 Rdn. 44), ist er somit hier doch mit den Wortbestandteilen zu einer bildlichen Einheit verbunden, die aufgrund ihrer designerischen Schlichtheit insgesamt - noch - den Eindruck eines betrieblichen Herkunftshinweises zu vermitteln vermag, ohne dass einer dieser Bestandteile im Vordergrund steht.

2. Ein gegenwärtiges oder zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Marke ist ebenfalls nicht ersichtlich. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die nur aus Angaben bestehen, die im Verkehr u.a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 1999, 988, 989; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 - FOR YOU). Wie oben ausgeführt sind Anhaltspunkte dafür, dass die beanspruchte Kombination der englischsprachigen Wortfolge und der bildlichen Markenbestandteile von Mitbewerbern zur Beschreibung der in Rede stehenden Waren und Dienstleistung gegenwärtig oder im Hinblick auf eine künftige

beschreibende Verwendung benötigt bzw. gar tatsächlich bereits verwendet wird, nicht vorhanden.

Grabrucker

Pagenberg

Guth

CI

Abb. 1

