



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 176/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 300 63 648**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Mai 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie den Richter Voit und die Richterin k. A. Fink

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. Juli 2001 und vom 10. Juni 2002 aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

"Photographien; Ausbildung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung; Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin; wissenschaftliche und industrielle Forschung"

zurückgewiesen wurde.

2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

**rheuma-world**

für

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel;

Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Telekommunikation, insbesondere Dienstleistungen eines Onlineanbieters, einschließlich des Sammelns, Bereitstellens und Übermittels von Informationen, insbesondere von Texten, Zeichnungen und Bildern im medizinischen Bereich, Bereitstellung von Informationen im Internet, Veröffentlichung und Herausgabe von Informationsschriften für den medizinischen Bereich;

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Seminare, Veranstaltungen, Kurse;

Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung".

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch zwei Beschlüsse, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen, die Anmeldung teilweise zurückgewiesen, nämlich hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

"Druckereierzeugnisse; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Telekommunikation, insbesondere Dienstleistungen eines Onlineanbieters, einschließlich des Sammelns, Bereitstellens und Übermittels von Informationen, insbesondere von Texten, Zeichnungen und Bildern im medizinischen Bereich, Bereitstellung von Informationen im Internet, Veröffentlichung und Herausgabe von Informationsschriften für den medizinischen Bereich; Ausbildung; sportliche und kulturelle Aktivitäten, insbesondere Seminare, Veranstaltungen, Kurse; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege;

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin; wissenschaftliche und industrielle Forschung".

Zur Begründung wird ausgeführt, der angemeldeten Bezeichnung fehle insoweit die Unterscheidungskraft, da sie lediglich in werbeüblicher Weise einen Hinweis auf ein breitgefächertes Angebot an Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit rheumatischen Erkrankungen vermittele. In Wortverbindungen von beschreibenden Angaben zusammen mit "-world", "-welt" oder "-land" liege bereits wegen der weiten Verbreitung in der Werbung die Annahme fern, es handele sich dabei um einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. Insoweit liege im Rahmen der von der Zurückweisung betroffenen Waren oder Dienstleistungen ein beschreibender, nicht aber ein betriebskennzeichnender Hinweis vor.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Sie stützt diese im wesentlichen darauf, das Zeichen sei sprachlich unkorrekt aus einer deutschen und einer englischen Bezeichnung gebildet. "World" enthalte keinen beschreibenden Bezug auf die in einer entsprechend benannten Verkaufsstätte vertriebenen Waren.

Die Anmelderin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat nur zum Teil Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht mit Ausnahme der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft, dh das Schutzhindernis des § 8 Absatz 2 Nr 1 MarkenG entgegen.

1. Einer Marke fehlt jegliche Unterscheidungskraft, wenn ihr ein für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich etwa um einen verständlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, der vom Verkehr stets nur als solcher und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st. Rspr BGH GRUR 1999, 1089 – YES; GRUR 2001, 1151 – marktfrisch).

1.1. Das angemeldete Zeichen ist erkennbar aus der deutschen Kurzbezeichnung "Rheuma" für "Rheumatismus" als veralteter, ungenauer Bezeichnung für Beschwerden am Bewegungsapparat mit fließenden, reißen und ziehenden Schmerzen (vgl Pschyrembel, 257. Aufl, S 1 331) und der englischen Bezeichnung "world" zusammengesetzt. Dieses englische Wort bedeutet "Welt" und weist in Wortverbindungen auf einen in sich geschlossenen Lebens- oder Geschäftsbereich hin, zB Arbeitswelt, Filmwelt, Bücherwelt, (vgl <http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de>). Insofern ordnet sich das Zeichen als Gesamtbegriff in eine im Deutschen übliche Wortbildung eines Kompositum mit einer Sachangabe ein.

1.2. Es liegt auch keine ungewöhnliche Zweisprachenkombination vor, weil das deutsche Wort "rheuma" mit dem englischen Wort "world" verbunden ist. Zum einen steht für den Senat nicht fest, dass das Publikum "rheuma" als deutsches Wort identifiziert, wenn es das englische Wort "world" sieht und aus dieser vom Anmelder vorgetragenen Zweisprachigkeit – im englischen gibt es nämlich die Abkürzung "Rheuma" für "Rheumatismus" nicht - die herkunftshinweisende Wirkung ableitet. Zum anderen ist bei so einfachen und in beiden Sprachen bekannten Wörtern ein derart geringes Maß an Sprachenmischung dem Publikum in markenrechtlicher Hinsicht nicht mehr signifikant auffällig angesichts der auch in der Allgemeinsprache üblichen und beklagten Verquickung der deutschen Sprache mit Anglizismen.

1.3. Derartige mit den Wörtern "Welt" oder "World" gebildete Bezeichnungen sind gebräuchlich zur Bezeichnung einer Vertriebsstätte mit einem hinsichtlich Qualität und Vielfalt umfassenden Warensortiment wie zB "Bürowelt, Möbelwelt" oder zur Bezeichnung eines Dienstleistungsinstituts oder –einrichtung wie zB

"Reisewelt, Badewelt" oder eines Informationsangebots in sog Portalen, Gates etc. im Internet, wie "fitnessworld". Mit ihnen ist nichts anderes gemeint, als dass jeweils eine unter einem solchen Begriff zusammengefaßte Fülle von Angeboten an Waren und Dienstleistungen für das Publikum auf Abruf bereit steht. Dabei kann es sich um ein klassisches Ladengeschäft oder ein Dienstleistungsinstitut im herkömmlichen Sinne handeln. Es kann damit aber auch ein Internetportal oder ein Online-Dienst sowie eine website oder homepage bezeichnet sein. Auch sie treten neben Phantasiebezeichnungen mit sachbezogenen Namen auf. Bei letzteren gibt das erste Element für gewöhnlich den Sachzusammenhang in gattungsmäßiger Weise an und das zweite Element besteht zumeist aus Modewörtern wie zB "-world, -zone, -mall, -point, -land, -corner". Solche Info-Portale sind im Zuge der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung der Inanspruchnahme von Online-Diensten durch die Verbraucher den herkömmlichen Warenvertriebs- und Dienstleistungsstätten gleichzustellen.

1.4. Das allgemein aufgeklärte und verständige Publikum im Sinne des europäischen Verbraucherleitbildes weiß um diese Bezeichnungsgewohnheiten aufgrund der Häufigkeit dieser Wahrnehmung im Marktauftritt und der Senat konnte diese Tatsache im Rahmen seiner Recherche bestätigen.

1.5. Im Falle einer derartigen Wortverbindung, dass das erste Element des Zeichens den inhaltlichen Sachzusammenhang in gattungsmäßiger Weise bezeichnet und das zweite Element "world" oder "Welt" auf eine oben bezeichnete große Diversifikation hinweist, sodass sich mit seiner Inanspruchnahme das Publikum erschöpfend bedient, versorgt und/oder informiert fühlen kann, handelt es sich um eine Bezeichnung, die als besondere Geschäftsbezeichnung grundsätzlich unter den Schutz des § 5 Abs 2 Satz 1, 2. Altern. MarkenG fällt (Ingerl/Rhonke, MarkenG, 2. Aufl., § 5 Rdn 28). Hierbei weist das Kennzeichen nach der Art eines Namens lediglich auf ein "Geschäftslokal" oder "Etablissement" hin und ist weder auf die Firma als Träger der Lokalität subjektbezogen, noch ist es herstellerhinweisend für die darin angebotenen Waren und Dienstleistungen (Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 5 Rdn 7; Ingerl/Rhonke aaO § 5 Rdn 28; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 5 Rdn 12, 41; BGH GRUR 1996, 68

- Cotton Line; GRUR 2002, 814 – Festspielhaus). Ein solches Wort ist damit nur Name eines Platzgeschäftes. Sein Schutz ist gesichert durch § 5, der sich darin aber auch erschöpft, es sei denn es kommen weitere Elemente hinzu, die weitergehenden Schutz nach § 8 Abs 2 MarkenG rechtfertigen.

1.6. Grundsätzlich ist nämlich nach allgemeiner Auffassung auch für sie Markenschutz als eingetragene Marken möglich (Fezer aaO; Ingerl/Rhonke aaO Rdn 28; Ströbele/Hacker aaO Rdn 10) ebenso wie es Markenschutz auch für Werktitel gibt (GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - Reich und Schön). Dies vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass das nicht harmonisierte Recht der geschäftlichen Bezeichnungen (EuGH GRUR 2003, 243 - Robelco) dem Recht der eingetragenen Marken weitgehend angeglichen werden soll (BGH GRUR 2001, 344 - DB Immobilienfonds). Liegen die Voraussetzungen für das höhere Maß an Unterscheidungskraft, wie es § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG im Unterschied zum Kennzeichenschutz nach § 5 fordert vor, (BGH ebd.), so kann demnach ergänzend zu § 5 MarkenG auch für eine solche besondere Geschäftsbezeichnung – gleich ob auf ein reales oder virtuelles Platzlokal bezogen - Markenschutz in Frage kommen. Dabei kann sich der Schutzgegenstand trotz der spezifischen Besonderheiten zwischen dem Schutz der besonderen Geschäftsbezeichnung und dem Markenschutz überschneiden (Ingerl/Rhonke aaO Rdn 7; Ströbele/Hacker aaO Rdn 48). Das bedeutet allerdings auch umgekehrt, dass wenn ein Zeichen lediglich die Voraussetzungen des § 5 Abs 2 Satz 1 2. Alternative MarkenG erfüllt und nicht diejenigen nach § 8 Abs 2 Nr 1 bis 3 MarkenG, Markenschutz verwehrt bleiben muss. Es bedarf also eines weiteren Elementes in einer besonderen Geschäftsbezeichnung, damit das Publikum in dem Zeichen seinem Gesamteindruck nach einen auf die Waren oder Dienstleistungen bezogenen Herkunftshinweis sieht.

1.7. Davon ausgehend und in Verbindung mit den tatsächlichen Feststellungen des Senats fehlt dem angemeldeten Zeichen "rheuma-world" diese erforderliche geringe Unterscheidungskraft für die nicht vom Tenor erfassten Waren und Dienstleistungen. Das Zeichen ist für diese nichts anderes als die Verbindung einer Gattungsbezeichnung für eine Krankheit mit einem üblichen Wort, das nur auf die

besondere Geschäftsbezeichnung als einer Erbringungsstätte des Angebots hinweist. Es erschöpft sich damit allein in der Namensangabe, die Ort und Gegenstand in sprachüblicher Weise angibt. Der Senat sieht auch insoweit eine Parallele zur Rechtsprechung die Schutzunfähigkeit von Zeitungstiteln betreffend (BGH GRUR 1974, 661 - St. Pauli Nachrichten; BPatG 29 W pat) 107/01 - Neckarbote). Im einzelnen gilt folgendes:

Die nicht im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen "Telekommunikation, insbesondere Dienstleistungen eines Onlineanbieters, einschließlich des Sammelns, Bereitstellens und Übermittels von Informationen, insbesondere von Texten, Zeichnungen und Bildern im medizinischen Bereich, Bereitstellung von Informationen im Internet, Veröffentlichung und Herausgabe von Informationsschriften für den medizinischen Bereich; sportliche und kulturelle Veranstaltungen, insbesondere Seminare, Veranstaltungen und Kurse; Gesundheitspflege" finden sich typischerweise miteinander im Angebot entsprechender Einrichtungen im medizinischen Bereich im allgemeinen, aber auch spezifiziert nach bestimmten Krankheitsbildern wie zB: [www.diabetes-world.net](http://www.diabetes-world.net) -. Das Portal für Patienten und Interessierte; <http://rheuma-online.de> - Rheumatologische Informationen im Internet; [www.ms-world.de](http://www.ms-world.de) - Multiple Sklerose Community; Histology-World: [zyx.freesevers.com/histo/histo3.htm](http://zyx.freesevers.com/histo/histo3.htm), [www.medicial-worldwide.de-Rheuma](http://www.medicial-worldwide.de-Rheuma); Nephro World: [www.nephroworld.com](http://www.nephroworld.com); Dental World online: [www.dental-world.de](http://www.dental-world.de); Doctors-World-Medizin im Netz: [www.suchwelt.com/Infos/8628.html](http://www.suchwelt.com/Infos/8628.html) fitnessworld: [google.de/search](http://google.de/search) wellness world: [google.de/search](http://google.de/search); ECO-world: [www.eco-world.de/main.htm](http://www.eco-world.de/main.htm). Für das angesprochene Publikum wird es daher angesichts des üblichen Marktauftritts auch bei anderen Gesundheitsthemen naheliegend sein das Zeichen lediglich als ein besonderes Geschäftszeichen für eine virtuelle Dienstleistungseinrichtung anzusehen, in der Informationen zum Thema Rheuma zur Verfügung gestellt werden und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis der Dienstleistungen (BGH GRUR 1999, 1089 – YES; GRUE 2001, 1151 – marktfrisch). Verstärkt wird dies durch häufig zu findende Erklärungen in derartigen "sites" wie "Informationen zum Krankheitsbild... und Kommunikation für Patienten..." oder "rund um das Thema

Erkrankungen des Bewegungsapparates und deren Therapiemöglichkeiten". Daher ist für den Senat das Zeichen lediglich eine Namensangabe für die Informationsstätte und mag Schutz als besondere Geschäftsbezeichnung nach § 5 Abs 2 MarkenG genießen, entbehrt jedoch des darüberhinaus gehenden geringfügigen unterscheidungskräftigen Elements um Markenschutz zu erlangen. Insoweit ist hier bei der verfahrensgegenständlichen besonderen Geschäftsbezeichnung die Ausgangssituation einem Werktitel vergleichbar, wenn sich ein solcher allein in einer Titelangabe erschöpft (BGH aaO Reich und Schön; Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001,1043 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten).

2. Letzteres, nämlich eine Sachangabe im Sinne eines sich in der Inhaltsangabe erschöpfenden Werktitels liegt vor hinsichtlich der beanspruchten "Druckerei-erzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)". Hier wird lediglich mit "rheuma-world" titelartig der Hinweis auf den thematischen Inhalt der Waren gegeben. Insbesondere im Bereich der Zeitschriften sind entsprechende Titel gebräuchlich wie zB Zahnärztliche Welt; Die medizinische Welt; Rheuma-Journal; Rheuma-Forum. Auf Grund des engen sachlichen Zusammenhangs zwischen diesen Waren und den ebenfalls beanspruchten Dienstleistungen "Veröffentlichung und Herausgabe von Informationsschriften für den medizinischen Bereich" erstreckt sich die inhaltsbeschreibende Angabe auch auf letztere Dienstleistungen (vgl BGH GRUR 2003, 342 – Winnetou).

3. Hingegen konnte der Senat keinen derartigen gemeinsamen Auftritt in entsprechenden Einrichtungen hinsichtlich der im Tenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen feststellen.

3.1. Für die Waren "Photographien" und die Dienstleistung "Schönheitspflege" ist dies offensichtlich. Des weiteren ergab sich aus den Belegen des Senats auch kein Anhaltspunkt dafür, dass in derartigen Portalen eine Ausbildung mit Zielrichtung auf eine bestimmte Krankheit – auch nicht für Rheuma - erfolgt oder dass signifikant Hinweise zur Erreichung eines medizinischen Berufes gegeben werden. Soweit in den ermittelten Internetauftritten Informationen unter dem

Stichwort "Ausbildung" gegeben werden, beziehen sich diese auf tatsächliche Ausbildungsstätten, in denen ein bestimmtes Berufsziel erreicht werden kann. Dies ist für den Senat jedoch nicht ausreichend, um die Dienstleistung "Ausbildung" als in einer derartigen Einrichtung erbracht und in einem sachlichen Zusammenhang stehend anzusehen.

Bei der Dienstleistung "Beherbergung von Gästen" ergaben sich ebenfalls keine in signifikanter Anzahl ausreichende Belege dafür, dass Übernachtungsmöglichkeiten in Internetseiten mit der Wortbezeichnung "-world" üblicherweise angeboten werden. Ein solches Leistungsangebot, dh der Fall einer stationären Unterbringung, ist in der Regel unter der Bezeichnung "Klinik" zu finden.

3.4. Gleiches gilt für die Dienstleistungen "ärztliche Versorgung; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der wissenschaftlichen und industriellen Forschung". Diese werden von akademisch geschultem Personal eigenständig erbracht, so dass für den angesprochenen Verkehr deren individuelle fachliche Qualifikation im Vordergrund steht. In solchen Fällen ergaben die Feststellungen, dass auch hier der Begriff "Klinik" oder "Zentrum" Verwendung findet, nicht jedoch das eher modesprachliche Wort "world", wie zB: Rheuma-Klinik Bad Nenndorf mit Angeboten zu Diagnostik, Therapie und Rehabilitation; das Rheumazentrum am Niederrhein, Rheumaklinik Ratingen, Kooperatives Rheumazentrum Düsseldorf; Rheumaklinik Bad Bramstedt.

Insgesamt wird daher das Publikum bezüglich der Waren "Photografien" und der im Tenor genannten Dienstleistungen das Zeichen nicht nur als besondere Geschäftsbezeichnung ansehen, sondern als betrieblichen Herkunftshinweis.

Hinsichtlich dieser Waren und Dienstleistungen waren daher die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Grabrucker

Richter Voit ist abgeordnet und kann daher nicht unterzeichnen.

Fink

Grabrucker

Hu