



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 193/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 52 429.0

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Kruppa in der Sitzung vom 9. November 2005

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 41 - vom 11. Februar 2003 und vom 8. April 2003 insoweit aufgehoben, als der angemeldeten Marke die Eintragung für die Waren und Dienstleistungen "Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Papier, Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Handelsgeschäften über Online-shops; Werbung einschließlich Rundfunkwerbung sowie Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Geschäftsführung für andere, Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Computerberatungsdienste; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software" versagt worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 23. Oktober 2002 für eine Vielzahl von Waren in den Klassen 9 und 16 sowie Dienstleistungen in den Klassen 35, 38, 41 und 42 angemeldete Wortmarke

"Woman's world"

ist von der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts nach vorangegangenem Beanstandungsbescheid in einem ersten Beschluss vom 11. Februar 2003 teilweise, nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen:

"Speicher für Datenverarbeitungsanlagen; Computer-Software, insbesondere für die Abfrage, Darstellung, Bearbeitung und Ausgabe multimedialer Daten in Computernetzwerken einschließlich des Internets; mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art sowie Ton- und Bildaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten, CD-ROMs, DVDs, Chip-Karten, Magnet-Karten, Video-Kassetten, Compact-Disks und Video-Disks; auf Datenträgern aufgezeichnete Informationssammlungen und Datenbanken; elektronische Publikationen (herunterladbar); Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher; insbesondere auch als elektronische Publikationen; Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier, Pappe, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), soweit in Klasse 16 enthalten; E-Commerce-Dienstleistungen, nämlich Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Handelsgeschäften über Online-shops; Werbung einschließlich Rundfunk-

werbung sowie Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising), Marktforschung und -analyse; Verteilung von Waren zu Werbezwecken, Verkaufsförderung; Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Werbeveranstaltungen; Geschäftsführung für andere, Unternehmensverwaltung; Dienstleistungen einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen in Internet und anderen Medien; Telekommunikation; Übermittlung von Informationen an Dritte, Verbreitung von Informationen über drahtlose oder leitungsgebundene Netze; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Online-Dienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; E-Mail-Datendienste (= elektronischer Postversand); Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet, jeweils soweit in Klasse 38 enthalten; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformation und auch in elektronischer Form; Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Rundfunksendungen, Zusammenstellen von Rundfunkprogrammen; Dienstleistungen einer Multimediaproduktion, nämlich Sammeln, Speichern und Zurverfügungstellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und Videoinformation im Internet und anderen Medien; Unterhaltung; insbesondere Rundfunkunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen, sportlichen und werbemäßigen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Online-Publikation

von elektronischen Büchern und Zeitschriften; Erstellen von Dokumentationen im Rahmen einer redaktionellen Betreuung von Internetauftritten; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, zur Verfügung stellen und Aktualisieren von Daten und sonstigen Informationen; Erstellen und Design von Programmen für die Datenverarbeitung (Computer-Software); Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie Online-Updating-Service; Computerberatungsdienste; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Erstellung, Design und Einrichtung von Internetpräsentationen; Konzeption, Wartung und Pflege von Internet-Inhalten"

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden. Dem Beschluss waren Ausdrücke von sieben Internetseiten, in denen die angemeldete Wortfolge verwendet wurde, beigefügt.

Die Erinnerung der Anmelderin ist von der mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzten Markenstelle durch Beschluss vom 8. April 2003 zurückgewiesen worden. Die sprachüblich gebildete englische Wortfolge "Woman's world" bedeute "Welt der Frau" und werde vom inländischen Verkehr auch ohne weiteres so verstanden. Die begriffliche Unschärfe reiche noch nicht für das Vorhandensein von Unterscheidungskraft aus. Die angemeldete Bezeichnung werde bereits zur Bewerbung und Beschreibung von Produkten verwendet. Die angesprochenen Verkehrskreise sähen hierin lediglich eine beschreibende Angabe (in dem Sinne, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen sich inhaltlich mit der Welt der Frau beschäftigten bzw. Teil dieser Welt seien, etwa vom Zuschnitt her auf die Zielgruppe Frau).

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die Unterscheidungskraft von "Woman's world" ergebe sich aus der Mehrdeutigkeit dieser Wortfolge. Sie bezeichne sowohl den räumlichen, sinnlich wahr-

nehmbaren Teil der Welt, in dem Frauen normalerweise lebten und sich aufhielten, als auch im übertragenen Sinn die Einstellungen und Werte von Frauen in der Gesellschaft. Zu dieser Mehrdeutigkeit trage bei, dass es sich um einen fremdsprachigen Begriff handele. Dieser sei nicht glatt beschreibend und daher nicht freihaltebedürftig. So könne etwa der Werkinhalt einer Zeitschrift auf diese Weise nicht treffend und erschöpfend beschrieben werden. Schließlich verweist die Anmelderin auf zahlreiche eingetragene Marken mit dem Bestandteil "Woman".

Auf Rückfrage des Senats hat die Anmelderin klargestellt, dass im Beschwerdeverfahren weiterhin die Eintragung der angegriffenen Marke bezüglich aller von der Markenstelle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen erstrebt wird.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und teilweise, hinsichtlich der in der Beschlussformel genannten Waren und Dienstleistungen, auch begründet. Bezüglich der sonstigen von der Markenstelle versagten Waren und Dienstleistungen bleibt sie ohne Erfolg, weil die Marke insoweit nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft verfügt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne der genannten Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Prüfung, ob das erforderliche, aber auch ausreichende Mindestmaß an Unterscheidungskraft vorliegt, muss - seitens der Markenstelle eben-

so wie in der Beschwerdeinstanz - eingehend und umfassend sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 - Libertel, Nr. 59; GRUR 2004, 674 - Postkantoor, Nr. 123). Kann einer Wortmarke (die aus einem oder mehreren Wörtern besteht) ein für die beanspruchten Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und/oder handelt es sich um ein gebräuchliches Wort (bzw. eine Wortkombination) der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so entbehrt diese jeglicher Unterscheidungseignung und damit jeglicher Unterscheidungskraft (st. Rspr.; vgl. BGH BIPMZ 2004, 30 - Cityservice). Wortzusammensetzungen sind insbesondere dann nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich um beschreibende Angaben oder - wie hier bezüglich der nicht im Tenor genannten beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen - um Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art handelt (vgl. z.B. BGH BIPMZ 2000, 161 - Radio von hier).

"Woman's world" stellt einen englischsprachigen Ausdruck dar, wobei die Einzelwörter zum - inländischen Verbrauchern ganz weitgehend bekannten - Grundwortschatz dieser Sprache zählen und auch die grammatische Konstruktion (sog. sächsischer Genitiv) allgemein vertraut ist. Die Bezeichnung wird deshalb zwanglos, sofern überhaupt eine Übersetzung erfolgt, mit dem deutschen Gesamtbegriff "Welt der Frau" gleichgesetzt. Dass - abhängig von einer mehr traditionellen oder eher fortschrittlichen Einstellung - im einzelnen umstritten sein kann, was zur Welt der Frau (im Gegensatz zu der des Mannes) zählt, vermag die Unterscheidungskraft nicht zu begründen. Die inhaltliche Unbestimmtheit und Weite der als solchen sprachüblichen Wortkombination führt nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit. Der Verneinung von Unterscheidungskraft steht nämlich nicht entgegen, dass eine Bezeichnung vage ist und dem Verbraucher (bzw. hier vorrangig der Verbraucherin) wenig Anhalt dafür bietet, welche konkreten Inhalte - etwa im Rahmen einer Publikation - vermittelt werden sollen (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt). Es genügt,

wenn der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen konkrete Inhalte vermutet und die Bezeichnung als nicht herkunftsmäßig unterscheidend auffasst.

a) Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die angemeldete Bezeichnung nicht schutzfähig für Publikationsmittel aller Art - unabhängig davon, ob sie nun in gedruckter, elektronischer oder sonstiger Form in Erscheinung treten -, weil "Woman's world" hier naheliegenderweise inhaltsbezogen (im Sinne einer Behandlung frauenspezifischer Themen) verstanden wird; auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle wird insoweit zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Ob "Woman's world" den - wesentlich geringeren - Anforderungen an den Werktitelschutz genügt, ist vorliegend nicht maßgeblich.

Gleichfalls nicht schutzfähig ist die Marke für sämtliche Dienstleistungen, die einen Bezug zu Publikationen aufweisen. Der produktbezogene Begriffsinhalt von "Woman's world" betrifft nicht nur das Druckerzeugnis, den Datenträger, die Software usw. als solche, sondern gleichermaßen auch die Dienstleistungen, mittels derer die Werke entstehen und verbreitet werden (vgl. BGH GRUR 2003, 342 - Winnetou; z.T. abweichend von GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN).

"Schreibwaren" sind, anders als sonstige Büroartikel, häufig in Form und Design so gestaltet, dass sie sich ausschließlich (oder jedenfalls vorrangig) an die Zielgruppe der Frauen richten.

Von den sonstigen Dienstleistungen können "Marktforschung und -analyse; Verkaufsförderung; Öffentlichkeitsarbeit" einen besonderen Bezug zur Welt der Frau, etwa hinsichtlich spezifischer Konsumgewohnheiten, aufweisen, so dass die angemeldete Marke auch insoweit nicht unterscheidungskräftig ist.

b) Eine andere Beurteilung ist aber für die in der Beschlussformel genannten Waren und Dienstleistungen geboten. "Speicher für Datenverarbeitungsanlagen"

weisen keine Verbindung zur Welt der Frau auf; es liegt fern, hierin eine Bestimmungsangabe zu sehen, etwa dahingehend, dass diese sich (nur oder vorrangig) zur Speicherung frauenspezifischer Daten eigneten. Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen "Computerberatungsdienste; Konfiguration von Computernetzwerken durch Software". Derartige technische Dienstleistungen haben im allgemeinen keinen inhaltlichen Bezug.

Waren aus Papier und Pappe, einschließlich Schildern und Modellen, Büroartikel sowie Lehr- und Unterrichtsmittel richten sich regelmäßig nicht an die spezielle Zielgruppe der Frauen.

Bei den verbleibenden Dienstleistungen in Klasse 35, die sich auf Handelsgeschäfte und Werbung aller Art beziehen, ist - sofern sie als selbständige Dienstleistungen für Dritte unter der angemeldeten Bezeichnung erbracht werden - ein inhaltsbezogenes Verständnis, etwa dass nur Geschäfte mit Frauen angebahnt und getätigt würden oder die Werbemaßnahmen sich nur an diese richteten, jedenfalls nicht so naheliegend, um die Eignung, einen betrieblichen Herkunftshinweis zu geben, mit der gebotenen Sicherheit ausschließen zu können.

2. Der Senat hat angemessen berücksichtigt, dass - wie seitens der Anmelderin durch Vorlage von Unterlagen belegt - eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil "Woman" für Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Klassen zur Eintragung gelangt ist. Generell gilt aber, dass aus der Schutzgewährung für andere, vermeintlich vergleichbare (deutsche und europäische) Marken ein Anspruch auf Registrierung nicht abgeleitet werden kann. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche

über die Eintragung zu befinden haben. Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (vgl. z.B. BPatGE 32, 5 - CREATION GROSS; BGH BIPMZ 1998, 248 - Today; EuGH, Postkantoor, aaO, Nrn. 43, 44; GRUR 2004, 428 - Henkel, Nr. 63).

Prof. Dr. Hacker

Kruppa

Viereck

Hu