



BUNDESPATEENTGERICHT

32 W (pat) 224/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Januar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 767 081

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung ...

auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2006

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) international für die Waren und Dienstleistungen

- 16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; imprimés, photographies, papeterie.
- 35 Publicité, location de surfaces destinées à la publicité, recherche de marché, élaboration d'analyses de marché, relations publiques, organisation et réalisation d'événements à buts publicitaires et commerciaux, conseils en relation avec les affaires, notamment avec la commercialisation.
- 41 Divertissements, activités sportives et culturelles, production et prêt de films, notamment de films vidéo, organisation et réalisation de séminaires et d'événements en direct.

registrierte Marke IR 767 081

SKIWORLD

(Ursprungsland Österreich mit Priorität vom 21. Juni 2001) sucht um Schutz in Deutschland nach.

Seitens der Markenstelle für Klasse 41 IR des Deutschen Patent- und Markenamts ist der IR-Marke nach vorangegangenem refus de protection und Beanstandungsbescheid mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 13. Mai 2003 der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland teilweise, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

„imprimés, photographies; publicité, recherche de marché, élaboration d'analyses de marché, relations publiques, organisation et réalisation d'événements à buts publicitaires et commerciaux, conseils en relation avec les affaires, notamment avec la commercialisation; divertissements, activités sportives et culturels, production et prêt de films, notamment de films vidéo, organisation et réalisation de séminaires et d'événements en direct“,

wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert worden.

Der angesprochene Verkehr werde die aus bekannten Begriffen (was auch für das englischsprachige Wort „WORLD“ gelte), gebildete IR-Marke als beschreibende Sachangabe im Sinne von „Skiwelt“ verstehen. Bezüglich der in der Beschlussformel genannten Waren und Dienstleistungen werde in werbemäßig verkürzter Form der Inhalt/Gegenstand und die Bestimmung angezeigt. Ein betrieblicher Herkunftshinweis werde insoweit nicht gesehen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er beantragt schriftsätzlich,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Mai 2003 aufzuheben und der IR-Marke 767 081 in vollem Umfang Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu gewähren.

Unter Bezugnahme auf das Vorbringen im patentamtlichen Verfahren wird die Auffassung vertreten, der maßgebliche Verkehr werde die IR-Marke im Sinne von „Welt der Skier“, mithin als Bezeichnung einer Vertriebsstätte für derartige Winter-sportgeräte, verstehen. Demgegenüber würden Merkmale der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar beschrieben. Eine analysierende Betrachtungsweise dürfe nicht zugrundegelegt werden. Weiterhin wird auf mehre-

re registrierte deutsche und europäische Marken mit dem Bestandteil „WORLD“ hingewiesen.

An der mündlichen Verhandlung hat der Markeninhaber nicht teilgenommen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist, da sie vor dem 31. Dezember 2004 eingelegt wurde, ohne vorherige Erinnerung statthaft und auch sonst zulässig (§ 66, § 165 Abs. 4 MarkenG), jedoch in der Sache nicht begründet. Hinsichtlich derjenigen Waren und Dienstleistungen, für welche die Markenstelle der IR-Marke den nachgesuchten Schutz in Deutschland verweigert hat, fehlt dieser das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft (Art. 5 Abs. 1 MMA, Art. 6 quinquies Abschn. B Satz 1 Nr. 2 PVÜ i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37, § 107, § 113 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmungen des internationalen Verbandsrechts und des MarkenG 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 ebenso wie in der Beschwerdeinstanz - eingehend und umfassend sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 - Libertel, Rdn. 59; GRUR 2004, 674 - Postkantoor, Rdn. 123). Kann einer Wortmarke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen 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 Unterscheidungskraft (st. Rspr.; vgl. BGH BIPMZ 2004, 30 - Cityservice).

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass „SKIWORLD“ eine sprachüblich gebildete Wortverbindung darstellt und vom inländischen Verkehr im Sinne von „Skiwelt“ verstanden wird. Das - ursprünglich aus dem skandinavischen Bereich stammende - Wort „SKI“ ist seit über einem Jahrhundert im Deutschen (wie auch in anderen Sprachen) gebräuchlich; „WORLD“ ist ein Begriff des dem deutschen Publikum vertrauten englischen Grundwortschatzes.

Wenn der Markeninhaber vorträgt, „SKIWORLD“ werde naheliegenderweise als Bezeichnung eines kaufmännischen Betriebs (Vertriebsstätte für Skier und sonstige Wintersportgeräte) verstanden, so wäre dieser Beurteilung ohne weiteres zu folgen, sofern die Marke etwa für Sportartikel der Klasse 28 oder Sportbekleidung der Klasse 25 bestimmt wäre. Der Bedeutungsgehalt eines Markenwortes ist jedoch stets konkret, d. h. in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. Im vorliegenden Fall können sich diese, soweit sie Gegenstand der Beschwerde sind, ganz generell mit der „Welt der Skier“ bzw. des Skisports befassen. Die schutzsuchende Marke erschöpft sich insoweit in einer Sachaussage über den Gegenstand dieser Waren/Dienstleistungen.

Diese Beurteilung gilt für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für welche die Schutzerstreckung versagt wurde. Druckerzeugnisse aller Art (z. B. Werbebrochüren) können Informationen über ein Skigebiet enthalten oder sich somit mit dem Skisport befassen, ebenso Photographien. Dienstleistungen der Werbung, Marktforschung und Public Relation können z. B. sich auf ein bestimmtes Skigebiet beziehen. Veranstaltungen für kommerzielle und Werbezwecke weisen vielfach einen Bezug zum Wintersport (auch was Ausrüstung und Bekleidung angeht) auf; entsprechendes kann für Geschäftsberatung sowie für die Organisation und Veranstaltung von Seminaren und Live-Veranstaltungen gelten. Sofern Dienstleis-

tungen der Unterhaltung, des Sports und kultureller Art - die sich oftmals nicht eindeutig voneinander abgrenzen lassen - unter der Bezeichnung „SKIWORLD“ in Erscheinung treten, liegt naheliegenderweise eine Inhaltsangabe vor (Skilauf, Skispringen usw.); niemand wird hierin den Hinweis auf den Veranstalter sehen. Dementsprechend wird in Verbindung mit der Produktion und dem Verleih von Filmen auf deren Gegenstand - den Skisport im weitesten Sinne - geschlossen werden, nicht aber auf ein bestimmtes Dienstleistungsunternehmen.

Die schutzsuchende Marke ist nach alledem nicht geeignet, die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen als solche eines ganz bestimmten Unternehmens zu individualisieren.

Aus der Schutzgewährung für andere, nach Ansicht des Anmelders vergleichbare (deutsche und europäische) Marken mit dem Bestandteil „WORLD“ kann kein Anspruch auf Registrierung abgeleitet werden. Voreintragungen führen weder für sich, noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung bzw. Schutzerstreckung 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, a.a.O., Rdn. 43, 44; GRUR 2004, 428 - Henkel, Rdn. 63).

Der Beschwerde war mithin der Erfolg zu versagen.

gez.

Unterschriften