

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 80/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 76 471.2

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. November 2002 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie Richter Dr. van Raden und Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2001 aufgehoben.

Gründe:

I.

Für "Multimedia-Lautsprecher" soll die Bezeichnung

SOUNDSTICKS

als Marke geschützt werden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch einen Beamten des höheren Dienstes die Anmeldung als nicht unterscheidungskräftige sowie beschreibende und freizuhaltende Angabe zurückgewiesen. Beide Bestandteile der angemeldeten Bezeichnung seien ohne weiteres verständlich und ihre Kombination sei sprachüblich, zudem sei die Bezeichnung "Stick" für Geräte in Stiffform üblich. Auch die gewählte Pluralform sei ohne sprachliche Besonderheit.

Die von der Anmelderin geltend gemachte Voreintragung in den USA sei hier unbeachtlich, da allein das Verständnis des inländischen Verkehrs maßgeblich sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt mit dem Begehren, den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Nach ihrer Meinung ist die angemeldete Wort-/Bildmarke schutzfähig. Ein Freihaltungsbedürfnis sei schon deshalb nicht anzunehmen, weil die Marke jedenfalls in ihrer Gesamtheit nicht zur freien Verwendung durch Mitbewerber benötigt werde. Die danach noch zu stellenden geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft seien vorliegend erfüllt. Wenngleich die Bestandteile der Marke für sich jeweils unmittelbar verständlich seien, so sei die Kombination hinreichend ungewöhnlich, um vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden.

Zum Nachweis der in den USA vollzogenen Eintragung der Marke hat die Anmelderin einen Ausdruck aus dem Markenregister des US-Patent- und Markenamts vorgelegt.

Wegen des weiteren Vorbringens der Anmelderin wird auf die bei den Akten befindliche Beschwerdebegründung Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde musste in der Sache Erfolg haben, da die Vorschriften des § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG der Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegenstehen.

Ein beschreibender Sinngehalt, der hinter der angemeldeten neuen Wortbildung "SOUNDSTICKS" stehen könnte, ist für die angesprochenen Verkehrskreise nicht ohne weiteres klar und eindeutig erkennbar.

Die Markenbestandteile "SOUND" und "STICKS" werden zwar für sich betrachtet einem großen Teil des Verkehrs mit Basiskenntnissen des Englischen im Sinne von "Klang" und "Stift, Stab" verständlich sein. Daraus folgt aber nicht, dass die Wortbildung "SOUNDSTICKS" in ihrer Gesamtheit als beschreibenden Hinweis auf Lautsprecher in Stabform auffassen. Dagegen spricht bereits, dass als "Stick"

allgemein kleine, in der Hand zu haltende stabförmige Gegenstände bezeichnet werden. So findet sich in DUDEN - Deutsches Universalwörterbuch (4. Aufl. Mannheim 2001) zum Stickwort "Stick" die Angabe "[engl. stick, eigtl. = Stängel, Stock, Stecken]: 1. <meist Pl.> kleine, dünne Salzstange. 2. Stift als Kosmetikartikel (zB Deodorantstick)". Dieses Verständnis von "Stick" entspricht auch der üblichen Verwendung im inländischen Geschäftsverkehr, wo neben Deostiften, Buntstiften und Klebestiften auch stift- oder stabförmige technische Geräte, die klein und beweglich sind oder bei der Anwendung in der Hand gehalten werden, als "Stick" bezeichnet werden, wie die bekannten Fachausdrücke Memory Stick, Stick Scanner, Light Stick zeigen (vgl. Data Becker, Das große PC & Internet Lexikon 2001/2002, S. 289, 870, 975). Für die hier beanspruchten Waren "Multimedia-Lautsprecher", die – anders als beispielsweise Mikrofone – normalerweise nicht so klein sind, dass sie als Stift bezeichnet werden können, und beim Gebrauch auch nicht bewegt werden, kann dem Begriff "Stick" dagegen eine gewisse Eigentümlichkeit nicht abgesprochen werden, selbst wenn er beim Verkehr Assoziationen an eine stabförmige Gestaltung der Waren hervorrufen mag.

Das gilt erst recht für die Kombination "SOUNDSTICKS", die in der deutschen Übersetzung "Ton- oder Klangstab" die Bezeichnung für den Bestandteil eines bekannten Musikinstruments bildet, das aus mehreren Tonstäben unterschiedlicher Klanghöhe besteht. Die Übertragung dieser Bedeutung auf Lautsprecher (= engl. loudspeaker) wird der Verkehr, sofern er die angemeldete Wortbildung nicht ohnehin, wie üblich, in ihrer Gesamtheit ohne analysierende Betrachtung ihrer Einzelbestandteile aufnimmt (vgl. BGH GRUR 408 – PROTECH), als ungewöhnlich empfinden. Es besteht daher kein Anlass für die Annahme, dass er in "SOUNDSTICKS" eine rein beschreibende Angabe ohne jegliche betriebliche Unterscheidungswirkung sieht (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

In Anbetracht des in bezug auf Lautsprecher eigentümlichen Begriffsgehalts der angemeldeten Bezeichnung "SOUNDSTICKS" fehlt es auch an ausreichenden Anhaltspunkten für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses der inländischen

Mitbewerber gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Soweit die Markenstelle auf eine im Internet ermittelte – einzige – Literaturstelle hingewiesen hat, in der die Bezeichnungen "left bzw right sound stick" im Rahmen eines Textzusammenhangs verwendet wird, bezieht sich diese auf die Lautsprecher der Anmelderin selbst. Es kann hieraus also nicht der Schluss gezogen werden, die angemeldete Bezeichnung sei im englischen Sprachbereich als beschreibende Angabe für Lautsprecher in Stabform üblich oder naheliegend. Dagegen spricht als wesentliches Indiz auch die Eintragung der Marke im Principal Register der USA nach Anmeldung am 2. Juni 1999 und erster Inbenutzungnahme am 19. Juli 2000 (vgl dazu auch BGH GRUR 2001, 1046 – GENESCAN).

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Dr. van Raden

Fa