



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 527/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 010 038.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Dezember 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. April 2012 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

„Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung von Ton und Bild auf Trägern beliebiger Art, insbesondere zur Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder Daten jeglicher Art; herunterladbare Software; Videospiele (Software); Computerspiele (Software);

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung“.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

VERY US RECORDS

ist am 19. Januar 2012 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 9: Geräte zur Aufzeichnung von Ton und Bild auf Trägern beliebiger Art, insbesondere zur Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder Daten jeglicher Art; Ton und/oder Bild und/oder Datenträger jeglicher Art insbesondere Compact Disc Platten, Musikkassetten, CD-ROM, Digital Versatile Disc aller Art, HD- DVD, optische und magnetooptische Platten, Schallplatten aus Vinyl; herunterladbare Software; Videospiele (Software); Computerspiele (Software); elektronische Publikationen (herunterladbar); Ton- und Datenträgerverpackungen, nämlich Schallplattenhüllen und kassettenartige Behälter zur Aufnahme von scheibenförmigen Datenträgern; elektronische Publikationen (herunterladbar); Musikdateien zum Herunterladen; Bilddateien zum Herunterladen;

Klasse 38: Telekommunikation;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 45: Handel mit Film-, Video- und Musiklizenzen; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten; Verwaltung von Urheberrechten“

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 23. April 2012 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes überwiegend, nämlich für sämtliche Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der Dienstleistung der Klasse 38 „Telekommunikation“, sowohl wegen eines Freihaltebedürfnisses als auch wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen **VERY US RECORDS** bestehe aus der Verknüpfung mehrerer beschreibender Elemente. „Very“ sei das englische Adjektiv für „sehr“, „außerordentlich“ oder „echt“. Auch wenn es andere Interpretationsmöglichkeiten für den Zeichenbestandteil „US“ gebe, sei wegen des Sachzusammenhangs die Gleichsetzung mit dem geläufigen

Kürzel für die Vereinigten Staaten von Amerika („US“) naheliegend. „RECORDS“ sei die englische Bezeichnung für „Aufnahmen/Aufzeichnungen“, „Datensätze“ und „Schallplatten“. In seiner Gesamtheit sei das Anmeldezeichen damit geeignet, die inländischen Verbraucher als inhaltsbeschreibende Sachaussage über die Art der Waren und Dienstleistungen und ihre geografische Herkunft zu informieren, dass diese Waren nämlich aus den Vereinigten Staaten stammten oder als DVDs oder herunterladbare Publikationen amerikanische Filminhalte zeigten. Die Verknüpfung der Bestandteile sei nicht überraschend oder unüblich und stelle keine schutzbegründende Ungewöhnlichkeit dar. Dass das Adjektiv „very“ zur Beschreibung der USA grammatikalisch falsch sei, verleihe dem Zeichen keine besondere Eigentümlichkeit.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung hat sie ausgeführt, selbst in der englischen Sprache sei ein direkt beschreibender Bezug nicht gegeben. Das Anmeldezeichen sei mehrdeutig. Der Anmelderin sei es überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist, den Bestandteil „US“ als Abkürzung für die USA zu nutzen. Der Bestandteil „US“ solle „wir“ oder „uns“ bedeuten, so dass das Anmeldezeichen als „sehr uns Schallplatten“ oder verständlicher „sehr (wie) wir Schallplatten“ zu lesen sei. Diese Mehrdeutigkeit sei auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Gleichsetzung des Anmeldezeichens „US“ mit der Abkürzung für die USA so nahe liegend sei, dass alle anderen Deutungsvarianten ausgeschlossen seien. Selbst unter Zugrundelegung der Auslegungsvariante der Markenstelle verfüge das Anmeldezeichen über die erforderliche Unterscheidungskraft und erschöpfe sich nicht in einer beschreibenden Angabe für Waren und Dienstleistungen aus den USA.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 9, vom 23. April 2012 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache in dem aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet, da insoweit Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht bestehen. Im Übrigen ist die angemeldete Marke **VERY US RECORDS** hingegen wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen und die Beschwerde unbegründet, da die Markenstelle die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 - EUROHYPO;

BGH GRUR 2008, 710, Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rn. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Rn. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen hat die Markenstelle der Wortfolge **VERY US RECORDS** die Unterscheidungskraft für die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen zu Unrecht abgesprochen. Im Übrigen, für die Mehrzahl der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, fehlt ihr indessen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Für die von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise, zu denen (bis auf die nur für ein Fachpublikum interessanten Dienstleistungen der Klasse 45) sowohl Fachkreise als auch der Durchschnittsverbraucher gehören, ist das Anmeldezeichen erkennbar aus den drei der englischen Sprache zurechenbaren Buchstabenfolgen „VERY“, „US“ und „RECORDS“ gebildet.

„Very“ kann als Adverb „sehr“ oder „aller-“ bedeuten oder im Sinne von „genau“ oder „gleich“ zur Verstärkung eines Adjektivs (z. B. „meet the very next day“ = „sich gleich am nächsten Tag treffen“) eingesetzt werden. Als Adjektiv verwendet, kann es „genau“, „ganz“, „bloß“ oder „absolut“ bedeuten oder auch zur Verstärkung und besonderen Betonung eines Substantivs eingesetzt werden (vgl. Langenscheidts Schulwörterbuch Englisch, 1986, S. 340).

„US“ kann für das Personalpronomen „uns“ (entweder 1. Person Plural Dativ oder 1. Person Plural Akkusativ) stehen. „US“ ist aber auch die Abkürzung für das Substantiv „United States“, das in dieser Form im Deutschen auch attributiv verwendet („US-“) wird. „US“ ist überdies das zweibuchstabige Länderkürzel nach der DIN EN ISO 3166-1 (Codes für die Namen von Ländern und deren Untereinheiten) und im Internet das Top-Level-Domain-Kennzeichen für die Vereinigten Staaten von Amerika.

„Records“ kann als Verb in Verbindung mit einem Bezugswort in der 3. Person Singular „aufzeichnen“, „dokumentieren“, „protokollieren“ und als Substantiv in seiner Pluralform „Protokolle“, „Akten“, „Dokumente“, „Zeugnisse“, „Schallplatten“

oder „Rekorde“ bedeuten. Ein „record label“ ist ein „Plattenlabel“. In der Musikbranche sind Plattenlabel üblicherweise mit einem oder mehreren Vorworten und der Endung „Records“ bezeichnet (z. B. „Island Records, Cadillac Records, Atlantic Records, Capitol Records, Columbia Records, Interscope Records, RCA Records, Apple Records, Arista Records, Mute Records, Decca Records“ etc.), was selbst der nur normal informierte Durchschnittsverbraucher aus der Musikberichterstattung als Hinweis auf eine „Plattenfirma“ erkennen wird.

b) Im Umfang der Zurückweisung ist das Anmeldezeichen danach geeignet, in sprachüblicher Weise auf die Art - je nach Zusammenhang entweder auf „Tonträger“ oder auf „Rekorde“ - und die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus den Vereinigten Staaten von Amerika bzw. einen inhaltlichen Bezug dazu hinzuweisen.

aa) Soweit ein Zusammenhang mit Produkten besteht, die mit den Tätigkeiten einer „Plattenfirma“ in Verbindung stehen, wird der Verkehr **VERY US RECORDS** zwanglos als Hinweis auf Tonträger („Records“/ veraltet: „Schallplatten“) verstehen, die durch die Attribute „VERY“ und „US“ näher beschrieben werden.

Da die Vereinigten Staaten von Amerika, was allgemein bekannt ist, das Ursprungsland besonderer Musikrichtungen (z. B. „Gospel“, „Blues“, „Rap“ etc.) sind, liegt ein Verständnis von „US“ als Herkunftshinweis nahe. Zu einer Interpretation von „US“ als Personalpronomen (entsprechend der Darstellung der Anmelderin auf ihrer Internetseite: „Wie der Labelname bereits verrät, zeichnet uns besonders aus, dass wir sehr (VERY) WIR (US) sind. Teamgeist und Um-die-Ecke-Denken werden bei uns groß geschrieben.“, www.very-us.com/very-us) werden die angesprochenen Verkehrskreise nicht gelangen. Fern liegt auch eine Interpretation von „VERY US“ als lautmalerscher klanglicher Hinweis auf eine Künstlervielfalt („various“), auf die die Anmelderin ebenfalls auf ihrer Internetseite hinweist: „Auf ein bestimmtes Genre sind wir bei der Ausrichtung unseres Repertoires nicht festgelegt - schließlich lassen wir auch anklingen, inhaltlich verschieden (VARI-OUS) zu

sein. ...!“ Derartige Analysen stellen im Wirtschaftsverkehr weder Durchschnittsverbraucher noch Fachkreise an, so dass sich daraus eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit nicht ableiten lässt.

Ob sich „VERY“ in **VERY US RECORDS** nur auf „US“, nur auf „RECORDS“ oder insgesamt auf „US RECORDS“ bezieht, kann offenbleiben, da es sich in jeder Hinsicht um Substantive handelt, deren Bedeutung durch „VERY“ als Adjektiv werbemäßig verstärkt werden kann. Die von der Markenstelle angenommene grammatikalische Unrichtigkeit besteht danach nicht.

Nach alledem liegt im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen eines „Plattenlabels“ ein Verständnis des Anmeldezeichens im Sinne einer Anpreisung von Tonträgern aus den Vereinigten Staaten von Amerika nahe.

Mit dieser Bedeutung ist das Anmeldezeichen geeignet, werblich anpreisend auf die Art und die geografische Herkunft der beanspruchten Waren der Klasse 9: „Ton und/oder Bild und/oder Datenträger jeglicher Art insbesondere Compact Disc Platten, Musikkassetten, CD-ROM, Digital Versatile Disc aller Art, HD- DVD, optische und magnetooptische Platten, Schallplatten aus Vinyl; Musikdateien zum Herunterladen“ aus den Vereinigten Staaten von Amerika hinzuweisen. „Elektronische Publikationen (herunterladbar)“ können sich inhaltlich mit derartigen Tonträgern befassen.

Als Hilfsmittel für die Herstellung dieser Waren ist **VERY US RECORDS** für die beanspruchten „Ton- und Datenträgerverpackungen, nämlich Schallplattenhüllen und kassettenartige Behälter zur Aufnahme von scheibenförmigen Datenträgern“ wegen des engen sachlichen Bezugs mittelbar beschreibend (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rn. 32 - FUSSBALL WM 2006; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2012, § 8 Rn. 70).

Die Dienstleistungen der Klasse 41: „Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten“ können spezifisch den Inhalt von Tonträgern aus den Vereinigten Staaten von Amerika zum Gegenstand haben. Gleiches gilt für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 45 „Handel mit Film-, Video- und Musiklizenzen; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten; Verwaltung von Urheberrechten“, da diese auf einen spezifischen US-amerikanischen Tonträgermarkt fokussiert sein können, so dass auch insoweit jedenfalls ein enger sachlicher Bezug gegeben ist.

bb) Im Zusammenhang mit Produkten, die mit Höchstleistungen („Rekorden“) in Verbindung stehen, kann **VERY US RECORDS** auf solche hinweisen, die von US-amerikanischen Staatsbürgern erzielt wurden oder auf sonstige Weise mit dem Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten von Amerika zusammenhängen.

Insoweit ist das Anmeldezeichen geeignet, den Gegenstand und den Inhalt der Dienstleistungen der Klasse 41 „Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ und auch der Waren der Klasse 9 „Bilddateien zum Herunterladen“ zu beschreiben.

Die angemeldete Marke ist somit in diesem Umfang nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Die Beschwerde war daher insoweit zurückzuweisen.

c) Hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen ist das Anmeldezeichen hingegen ausreichend unterscheidungskräftig und kann auch ein Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden.

Die beanspruchten Waren der Klasse 9 „Geräte zur Aufzeichnung von Ton und Bild auf Trägern beliebiger Art, insbesondere zur Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder Daten jeglicher Art“ stehen zwar sowohl mit dem Begriff „Aufzeichnung“ („record“) als auch mit „Tonträgern“ in einem thematischen Zusammenhang. Insoweit handelt es sich um Hilfsmittel für die Herstellung von

Tonträgern (BGH GRUR 2006, 850, Rn. 32 - FUSSBALL WM 2006). Eine plausible - auch nur mittelbare - Sach- oder Werbeaussage kann dem Anmeldezeichen wegen des Zusatzes „VERY US“ jedoch nicht entnommen werden. Die Existenz von spezifischen Geräten zur Aufzeichnung von Daten gerade aus den Vereinigten Staaten von Amerika ist nicht ersichtlich, so dass es von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Bestimmungsangabe („für die Herstellung von US-Tonträgern“) gewertet werden wird. Eine Plattenfirma stellt üblicherweise auch keine Aufzeichnungsgeräte her, zumindest erwartet der Verkehr dies nicht.

Ein inhaltlicher Bezug des Anmeldezeichens zu den beanspruchten Waren der Klasse 9 „herunterladbare Software; Videospiele (Software)“ und „Computerspiele (Software)“ ist nicht ersichtlich. Gleiches gilt für die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 „Ausbildung“ und „Erziehung“, wobei letztere üblicherweise „Benehmen und Manieren“ zum Gegenstand hat.

Weil dem Anmeldezeichen für diese Waren und Dienstleistungen kein unmittelbar merkmalsbeschreibender Bedeutungsgehalt entnommen werden kann, steht ihm insoweit auch nicht das Schutzhindernis einer beschreibenden Angabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Der Beschwerde war deshalb in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang stattzugeben.

Hacker

Winter

Jacobi

CI