



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 527/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 005 616.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 14. April 2015 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richterinnen Uhlmann und Akintche

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2013 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Urangas

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

Klasse 9: Bild-, Ton-, und Bildtonträger;

Klasse 35: Einzel- und Großhandelsdienstleistungen auch über das Internet betreffend Bild- und Tonträger, Zeitschriften, Bücher; Werbung; Marketing; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Online-Werbung in einem Computernetzwerk;

Klasse 41: Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Musikdarbietungen (Orchester); Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops; Rundfunkunterhaltung; Montage (Bearbeitung) von Videobändern; Komponieren von Musik; digitaler Bilderdienst; Betrieb eines Tonstudios, insbesondere Musikproduktionen, Mastering, Sprachaufnahmen, Synchronisation; Aufzeichnung von Videobändern, Tonaufnahmen auf CDs und Audiobändern; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, ausgenommen zu Werbezwecken, mit musikalischem Inhalt;

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 13. März 2013 hat die Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung für die folgenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 9: Bild-, Ton-, und Bildtonträger;

Klasse 35: Einzel- und Großhandelsdienstleistungen auch über das Internet betreffend Bild- und Tonträger, Zeitschriften, Bücher; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien, für den Einzelhandel; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Online-Werbung in einem Computernetzwerk;

Klasse 41: Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, ausgenommen zu Werbezwecken, mit musikalischem Inhalt; digitaler Bilderdienst; Mastering.

Zur Begründung hat sie unter Hinweis auf den Beanstandungsbescheid vom 13. September 2012 ausgeführt, die Dienstleistungsbegriffe „digitaler Bilderdienst; Mastering“ seien zu unbestimmt, sie ermöglichten weder eine zweifelsfreie Klassifizierung noch eine genaue Abgrenzung des Schutzzumfangs; der Anmelder sei der Aufforderung im Beanstandungsbescheid, sie näher zu erläutern, nicht nachgekommen. Der Eintragung des Zeichens für die übrigen zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen stünden die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und

2 MarkenG entgegen. Für Fachkreise der Energieerzeugung, Atom- und Gastech-
nik könne unterstellt werden, dass der Begriff „Uragas“ zur Bezeichnung von
„Uran-Hexafluorid“ bekannt sei. Er werde ferner in der allgemeinen Presse ver-
wendet. Damit komme dem Begriff die Eignung einer beschreibenden Angabe im
Sinne eines Hinweises zu, dass die „Bild-, Ton- und Bildtonträger“, die Dienstlei-
stungen der Klasse 35 und die Dienstleistungen der Klasse 41 von ihrem Gegen-
stand her in irgendeiner Weise mit Uragas in einem Zusammenhang stünden.
Dieses Verständnis sei naheliegend, da Energieversorgung, Atomproblematik und
angrenzende Themen in der Gesellschaftsentwicklung gegenwärtig von Bedeu-
tung seien und sich bereits Seminare und Workshops mit derartigen Fragen be-
schäftigten. Bei Ausrichtung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen auf
die Erzeugung von Atomstrom stelle der Begriff sogar eine Themen- und Gegen-
standsbenennung dar. Die an diesen Themen interessierten Verkehrskreise hätten
keine Veranlassung, der angemeldeten Bezeichnung etwas anderes zu entneh-
men, als dass es sich um die thematische Benennung derartiger Veranstaltungen
und Datenträger handele.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 12. April 2013. Er hat
das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit per Telefax am 13. Februar 2015
eingegangenem Schriftsatz vom 10. Februar 2015 - wie folgt - eingeschränkt und
die Anmeldung im Übrigen zurückgenommen:

Klasse 09: Bild-, Ton-, und Bildtonträger, ausschließlich für Musik;

Klasse 35: Einzel- und Großhandelsdienstleistungen auch über das Internet be-
treffend Bild- und Tonträger, Zeitschriften, Bücher; Werbung; Marke-
ting; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und
Verkaufszwecken; Präsentation von Waren in Kommunikations-Me-
dien, für den Einzelhandel; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über
den An- und Verkauf von Waren; Online-Werbung in einem Com-

puternetzwerk; alle vorgenannten Dienstleistungen ausschließlic
im Zusammenhang mit Musik und dem Thema Musik;

Klasse 41: Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Musikdarbietungen (Orchester); Verfassen von Texten, ausgenommen Werbetexte; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltungen und Durchführung von Workshops; Rundfunkunterhaltung; Montage (Bearbeitung) von Videobändern; Komponieren von Musik; Betrieb eines Tonstudios, insbesondere Musikproduktionen, Sprachaufnahmen, Synchronisation; Aufzeichnung von Videobändern, Tonaufnahmen auf CDs und Audiobändern; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen zum Thema Musik, ausgenommen zu Werbezwecken; alle vorgenannten Dienstleistungen ausschließlich im Zusammenhang mit Musik und dem Thema Musik.

Der Beschwerdeführer stellt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2013 aufzuheben.

Er ist der Auffassung, die von der Markenstelle vorgelegten Recherchebelege seien nicht geeignet, einen Nachweis dafür zu erbringen, dass der Begriff „Uran-gas“ in der von der Markenstelle unterstellten Bedeutung beschreibend benutzt werde. Bei Urangas handele es sich nicht um Uran-Hexafluorid. Eine entsprechende Verwendung des Begriffs sei fachwissenschaftlich nicht unterlegt. Als Themenangabe sei der Begriff ebenfalls nicht geeignet. Der Anmelder benutze das Zeichen nicht in dieser Richtung, sondern ausschließlich für und im Zusammenhang mit Musik. Ungeachtet dessen gebe es keinen Verkauf von radioaktiven Materialien, sodass eine Nutzung in dem von der Markenstelle konstruierten Bereich gar nicht möglich sei. Auch als beschreibende Angabe komme das Zeichen nicht in Betracht. Jedenfalls nach Konkretisierung des Waren- und Dienstleis-

tungsverzeichnisses könnten die Erwägungen der Markenstelle die Zurückweisung der Anmeldung nicht mehr tragen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nach der Einschränkung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses durch den Anmelder und Beschwerdeführer begründet. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens stehen keine Eintragungshindernisse gemäß §§ 37 Abs.1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Dem Zeichen kommt für die nunmehr noch beanspruchten Waren „Bild-, Ton- und Tonbildträger, ausschließlich für Musik“ sowie für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41, die „ausschließlich im Zusammenhang mit Musik und dem Thema Musik“ beansprucht werden, Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu.

a) Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2013, 731 Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das

Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2014, 565 Rn. 12 - smartbook; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 - TOOOR!).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder 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 Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 - SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 - grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantor; BGH, a. a. O. Rn. 11 - Link economy) 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 (BGH a. a. O. Rn. 20 – TOOOR!; GRUR 2010, 640 Rn. 13 - hey!). 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 Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

b) Der Senat teilt die mit zutreffender Begründung vertretene Auffassung der Markenstelle, dass der Begriff „Urangas“ einen bestimmten Aggregatzustand der Uran-Fluorverbindung „Uran-Hexafluorid“ als Sachbegriff bezeichnet. Aus dem vom Beschwerdeführer vorgelegten Auszug aus Wikipedia ergibt sich zwar der

Begriff „Urangas“ als Terminus technicus nicht. Es wird aber der physikalische Vorgang beschrieben, wonach Uran-Hexafluorid durch Sublimation bei Normaldruck und einer bestimmten Temperatur direkt vom festen in den gasförmigen Zustand übergeht, mithin zu „Urangas“ wird. In diesem Sinne findet sich auch eine allgemeinsprachliche Verwendung des angemeldeten Zeichens in den von der Markenstelle vorgelegten Zeitungsartikeln, die sich mit der Urananreicherung im Iran befassen. Für die vor Einschränkung des Warenverzeichnisses zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen kann der Begriff daher in erster Linie als Hinweis auf den gedanklichen Inhalt bzw. das Thema der Waren und Dienstleistungen angesehen werden.

Nach der zulässigen Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Beschwerdeverfahren tritt diese Bedeutung im Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die sich aus der Allgemeinheit der Verbraucher und dem Fachverkehr zusammensetzen, jedoch in den Hintergrund.

Die nachträgliche Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist gemäß § 39 Abs. 1 MarkenG wirksam und entspricht insbesondere dem Gebot der Rechtssicherheit (EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 115 - Postkantoor; Kirschneck in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. 2014, § 39 Rn. 4). Dieses gebietet, dass der Umfang des Markenschutzes aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eindeutig hervorgehen muss. Dritte und insbesondere Konkurrenten müssen klar und eindeutig erkennen können, auf welche bestimmten Waren oder Dienstleistungen sich der Schutz der Marke erstreckt. Dazu muss die Einschränkung die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren und Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise betreffen, wobei es auf dauerhafte charakteristische Kriterien ankommt (BGH GRUR 2002, 340, 341 - Fabergé; GRUR 2013, 725 Rn. 33 - Duff Beer; Ströbele in Ströbele/Hacker a. a. O., § 8 Rn. 392). Diesen Anforderungen wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auch in der eingeschränkten Form durch die gewählten positiven Formulierungen „ausschließlich

für Musik“, bzw. „alle vorgenannten Dienstleistungen ausschließlich im Zusammenhang mit Musik und dem Thema Musik“ gerecht. Der Schutzbereich des Anmeldezeichens ist durch die inhaltliche Bestimmung objektiv, dauerhaft und hinreichend klar abgegrenzt.

Mit dieser Einschränkung verliert der Begriff „Urangas“ seine Eignung als Sachangabe für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Urangas kommt weder bei der Herstellung der beanspruchten „Bild- Ton und Bildtondatenträger ausschließlich für Musik“ zum Einsatz, noch ist der Begriff als Themen- oder Inhaltsangabe im Bereich der Musik geeignet, da ihm jeglicher Bezug zur Musik fehlt.

Nichts anderes gilt für die Erbringung der nunmehr „ausschließlich im Zusammenhang mit Musik und dem Thema Musik“ in den Klassen 35 und 41 beanspruchten Dienstleistungen. Auch sie weisen keinerlei inhaltlichen oder sonstigen Sachbezug zu Uran-Hexafluorid auf.

Im Gegenteil sind die Kennzeichnungsgewohnheiten im Bereich der modernen Unterhaltungsmusik gerade dadurch geprägt, dass Sachbegriffe als betrieblicher Herkunftshinweis benutzt werden, die in keinerlei Zusammenhang mit dem Musikbereich stehen, aber wegen der thematischen Aktualität, als Provokation oder gerade wegen der ungewöhnlichen und deshalb überraschenden Verbindung zwischen dem Bedeutungsinhalt des Begriffs mit der Musikbranche die Aufmerksamkeit des allgemeinen Publikums auf sich ziehen wie z. B. Kraftwerk, Haftbefehl, Die Ärzte, Die Toten Hosen, Massive Attack, Metallica, Status Quo, Die Dissidenten, Element of Crime, Tokio Hotel, Rammstein etc.

Das Anmeldezeichen reiht sich in diese Art der Namensgebung von Dienstleistern im Musikbereich ein; es ist deshalb davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen im Zusammenhang mit den noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen einen betrieblichen Herkunftshinweis auf einen bestimmten Hersteller oder Dienstleister erkennen werden. Dem Anmeldezeichen

kann daher die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden.

2. Da das angemeldete Wortzeichen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt in Bezug auf die noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen hat, besteht auch kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu