



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 522/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 022 111.5

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Oktober 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Januar 2017 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

TONART

ist am 28. Juli 2016 u. a. für die Waren

„Klasse 09: wissenschaftliche, Film-, Signal- und Unterrichtsapparate und -Instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; CDs; DVDs; digitale Aufzeichnungsträger; Computersoftware“

zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 23. Januar 2017 teilweise, nämlich hinsichtlich der o.g. Waren, zurückgewiesen.

Zur Begründung nimmt die Markenstelle auf den Beanstandungsbescheid vom 10. November 2016 Bezug, in welchem ausgeführt ist, dass einer Eintragung des angemeldeten Markennamens **TONART** hinsichtlich dieser Waren die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegenstünden.

Der angemeldete Begriff **TONART** bezeichne auf dem Gebiet der Musik zum einen eine bestimmte Art bzw. eine Stufenfolge von Tönen, die auf einen bestimmten Grundton bezogen sei und gleichzeitig ein bestimmtes Tongeschlecht aufweise. Überdies werde die Angabe auch im Sinne von „Tonkunst“ aufgefasst, einem Synonym für Musik.

In beiden Fällen vermittele das Zeichen den hier angesprochenen Verkehrskreisen lediglich einen beschreibenden Sachhinweis auf die Art, Bestimmung bzw. Inhalte der beanstandeten Waren. So könnten diese speziell der Wiedergabe, Bearbeitung, Aufnahme oder dem Abspielen von Musik oder auch von Tonarten dienen. Das Zeichen werde daher vom Verkehr insoweit nicht als Unterscheidungsmittel im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufgefasst werden. Darüber hinaus unterliege das Zeichen insoweit als unmittelbar beschreibende Angabe auch einem Freihaltebedürfnis nach (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass es nicht den Gepflogenheiten im Verkehr entspreche, dass auf Schallplatten, CDs oder DVDs angegeben werde, in welcher Tonart die darauf zu findenden Inhalte komponiert worden seien. Die Marke biete daher keine klare und sinnvolle Aussage dazu an, welche besonderen Eigenschaften oder Modalitäten die so gekennzeichneten Waren auszeichneten. Der Bedeutungsgehalt sei vage und diffus. Der Verkehr werde der Bezeichnung **TONART** in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren nichts, jedenfalls nichts Beschreibendens entnehmen.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Januar 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren kein Schutzhindernis entgegensteht. Insbesondere fehlt dem Wortzeichen für die zurückgewiesenen Waren weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs- mittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949

(Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smart-book; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft 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 Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 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, Nr. 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 her-

gestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen **TONART** nicht die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die beschwerdegegenständlichen Waren abgesprochen werden.

a) Das angemeldete Wortzeichen **TONART** ist lexikalisch nachweisbar als Bezeichnung einer „Stufenfolge von Tönen, die auf einen bestimmten Grundton bezogen ist und gleichzeitig ein bestimmtes Tongeschlecht aufweist“ sowie als Synonym für „Tonfall“, d.h. der Art und Weise, in der jemand spricht, etwas äußert (vgl. DUDEN-online zu „Tonart“).

b) In der letztgenannten Bedeutung kommt dem Begriff ersichtlich kein beschreibender oder sachbezogener Aussagegehalt in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren zu.

c) Aber auch in der von der Markenstelle zugrunde gelegten Bedeutung als Bezeichnung einer „Stufenfolge von Tönen, die auf einen bestimmten Grundton bezogen ist und gleichzeitig ein bestimmtes Tongeschlecht aufweist“ kann der angemeldeten Bezeichnung **TONART** entgegen der Auffassung der Markenstelle die notwendige Unterscheidungskraft in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren nicht mit der Begründung abgesprochen werden, dass diese speziell der Wiedergabe, Bearbeitung, Aufnahme oder dem Abspielen von Musik und oder auch von Tonarten dienen können.

aa) Dies gilt zunächst in Bezug auf die beanspruchten „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ wie auch „Filmapparate und -Instrumente“. Diese können zwar als technische Hilfsmittel bei der Wiedergabe, Aufnahme oder dem Abspielen von Musik und/oder Tonfolgen in einer bestimmten **TONART** zum Einsatz kommen. Jedoch sind die vorgenannten Geräte

in ihrer Funktion unabhängig vom Inhalt der wiederzugebenden Daten und Informationen. Bei solchen Waren kann daher nur dann von einem die Unterscheidungskraft ausschließenden beschreibenden Charakter ausgegangen werden, wenn der Begriff bzw. die Wortfolge branchenüblich als themen- oder inhaltsbezogene Bezeichnung verwendet wird (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 8 Rdnr. 116). Dafür bestehen keine Anhaltspunkte.

Ungeachtet dessen bedarf es zudem einiger Überlegung und gedanklicher Zwischenschritte, um einen Bezug zwischen dem Begriff **TONART** in seiner vorgenannten Bedeutung und der durch diese Geräte wiedergegebenen Musik/Tonfolgen, welche in einer bestimmten **TONART** wiedergegeben werden (können), herzustellen.

bb) Ebenso kann der angemeldeten Bezeichnung **TONART** in Bezug auf die beanspruchten „Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; CDs; DVDs; digitale Aufzeichnungsträger; Computersoftware“ ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Bei diesen handelt es sich zwar um (mediale) Waren, die neben ihrem Charakter als handelbare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen können. Unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5 Abs. 3 MarkenG ist bei solchen Waren aus dem Medienbereich die markenrechtliche Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn die betreffende Bezeichnung geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882, 883 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042, 1043 – REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043, 1045 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070, 1072 – Bar jeder Vernunft). Dies gilt aber nur für Bezeichnungen, die nach Art eines Sachtitels ernsthaft als beschreibende Angabe des Themas, geistigen Inhalts oder Werks, das in der Ware verkörpert sein kann, in Betracht kommen (vgl. BPatG GRUR 1998, 145, 146 – Klassentreffen; BPatG GRUR 2006, 593 – Der kleine Eisbär).

Das lässt sich in Bezug auf die vorgenannten medialen Waren der Klassen 9 nicht feststellen. Zwar können diese – worauf die Markenstelle zutreffend hinweist – sich inhaltlich in informativer, wissenschaftlicher oder theoretischer Form z. B. als Lehrmittel mit (verschiedenen) Tonarten und deren Verhältnis zueinander oder deren Bestimmung beschäftigen und Wissen/Erkenntnisse zu diesen vermitteln. Nicht zu erwarten ist hingegen, dass diese medialen Waren sich inhaltlich lediglich mit einer einzelnen **TONART** z. B. eines Musikstückes beschäftigen. Inhaltsbeschreibend ist dann aber allein die Pluralform „Tonarten“, nicht jedoch der Singular **TONART**. Angesichts des danach erforderlichen Interpretationsaufwands, mag dieser auch gering sein, erschöpft sich **TONART** in Bezug auf diese Waren damit aber nicht in einer reinen Themen- und Inhaltsangabe. Vielmehr erscheint in Bezug auf mediale Datenträger, welche sich inhaltlich z. B. mit dem Verhältnis von Tonarten zueinander beschäftigen, die Verwendung des Singulars **TONART** zumindest ungewöhnlich und wirkt aus sich heraus – nach Art einer sprechenden Marke – noch hinreichend individualisierend.

Soweit die Medienträger Musikstücke, Tonfolgen in einer bestimmten **TONART** enthalten können, werden diese durch den Begriff **TONART** auch nicht nach Art eines Sachtitels (inhaltlich) beschrieben, wie es z. B. bei der Benennung des Musikstücks selbst, des Interpreten oder des Komponisten der Fall wäre. Der Begriff **TONART** in Alleinstellung stellt insoweit keine naheliegende und/oder branchenübliche Inhalts-/Themenangabe für solche (Ton-)Medienträger dar. Ohne erläuternde Angaben z. B. zu dem Musikstück (in einer bestimmten **TONART**) ist die angemeldete Bezeichnung zu vage und unbestimmt, als dass der angesprochene Verkehr diese in Zusammenhang mit den vorgenannten Waren ohne weiteres als reine Themen- und Inhaltsangabe auffassen würde.

cc) Dies gilt auch in Bezug auf die weiterhin zu dieser Klasse beanspruchten Waren „wissenschaftliche und Unterrichtsapparate und -instrumente“. Diese können zwar als musikwissenschaftliche Lehr- und Unterrichtsapparate und –instrumente speziell für die Bestimmung, Wiedergabe etc. von Tonarten bestimmt

und konzipiert sein, sinnvollerweise jedoch nicht für eine einzelne **TONART**. Daher bedarf insoweit ebenfalls eines gewissen Interpretationsaufwands bzw. einer gedanklichen Ergänzung, um der Singularform **TONART** eine beschreibende Angabe zu Bestimmungs- und Verwendungszweck der betreffenden Geräte zu entnehmen.

dd) An Unterscheidungskraft mangelt es der angemeldeten Bezeichnung **TONART** in Bezug auf die vorgenannten Waren „Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; CDs; DVDs; digitale Aufzeichnungsträger; Computersoftware“ sowie „Wissenschaftliche und Unterrichtsapparate und -instrumente“ auch nicht deshalb, weil der Begriff über seine vorgenannten, lexikalisch nachweisbaren Bedeutungen hinaus auf Grundlage eines Verständnisses des Zeichenbestandteils „-ART“ als lateinischer Begriff für „Kunst“ nach Art eines Wortspiels mit der Bedeutung „Tonkunst“ – einem Synonym für Musik im weitesten Sinne (als Kunstgattung; vgl. dazu DUDEN-online zu „Tonkunst“) – verstanden werden und mit dieser Bedeutung jedenfalls in Bezug auf die zurückgewiesenen medialen Datenträger als inhaltsbeschreibende Angabe dienen kann.

Dabei kann offen bleiben, ob und inwieweit sich bezogen auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Begriff **TONART** überhaupt in der Bedeutung „Tonkunst“ etabliert hat und dementsprechend auch so verstanden wurde. Denn jedenfalls in der konkret angemeldeten und für die Beurteilung der Schutzfähigkeit allein maßgeblichen Form in einheitlichen Großbuchstaben tritt ein Verständnis von **TONART** als wortspielartige Kombination von „Ton“ und „Art“ mit der Bedeutung „Tonkunst“ nicht so deutlich hervor wie es z. B. bei einer – insoweit auch verkehrsüblichen – getrennten Schreibweise von „Ton“ und „Art“ oder auch einer Binnengroßschreibung („TonArt“) der Fall wäre. Hingegen wird der Verkehr in der angemeldeten Bezeichnung angesichts ihrer Ausgestaltung in Großbuchstaben eher den einheitlichen Begriff **TONART** in der ihm bekannten Bedeutung erkennen, so dass es jedenfalls bei einer Schreibweise in der konkret angemeldeten Form analytischer Überlegungen und gedanklicher Zwischenschritte bedarf, um der angemeldeten

Bezeichnung die zudem lexikalisch nicht nachweisbare Bedeutung „Tonkunst“ beizumessen.

ee) Was die weiterhin zurückgewiesenen Waren „Signalapparate und -instrumente“ betrifft – welche oberbegrifflich Signal- und Warnanlagen wie z. B. Warnsirenen umfassen –, können nach z. B. als Dauerton- oder Mehrtonsignal verschiedene „Tonarten“ aufweisen. Mit dem Begriff **TONART** wird insoweit keine Tonfolge, sondern die Art und Ausgestaltung des jeweiligen Warn- und/oder Signaltons bezeichnet. Insoweit bedarf es aber ebenfalls einiger gedanklicher Zwischenschritte bzw. assoziativer Ergänzungen, um im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in dem abstrakten Begriff **TONART** in Alleinstellung ohne weiteren verständnisfördernden Kontext einen rein beschreibenden Hinweis auf die Art des in den entsprechenden Geräten implementierten Signal- und/oder Warntons zu erkennen. Aus sich heraus vermittelt der Begriff **TONART** insoweit daher ebenfalls keinen eindeutig verständlichen beschreibenden Sinngehalt. Bei der Beurteilung, ob absolute Schutzhindernisse bestehen, ist jedoch allein die Marke in ihrer angemeldeten Form zugrunde zu legen und diese nicht um weitere Bestandteile (assoziativ) zu ergänzen (vgl. BGH GRUR 2013, 731 – Kaleido; GRUR 2011, 65 Rn. 17 – Buchstabe T mit Strich).

Es ist für den Senat auch nicht erkennbar, dass der Begriff **TONART** in Alleinstellung als (merkmals-)beschreibende Angabe für Produkte aus diesem Warenbereich Verwendung findet.

d) Die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis kann der beanspruchten Marke **TONART** deshalb auch nicht in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren abgesprochen werden.

3. Da dem Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit mangels einer im Vordergrund stehenden Sachaussage für die beschwerdegegenständlichen Waren Unterscheidungskraft zukommt, besteht an dem Begriff **TONART** auch kein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Meiser

Merzbach

Pr