

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 47/02

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 399 36 254.1**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. September 2002 durch Richter Dr. Albrecht als Vorsitzenden, Richter Sekretaruk und Richterin k. A. Bayer

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Oktober 2001 wird aufgehoben, soweit damit die Anmeldung zurückgewiesen wurde.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmeldung der Wortmarke

### **Songbourse**

für ein umfangreiches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis hat die Markenstelle für Klasse 41 mit Beschluss vom 18. Oktober 2001 teilweise zurückgewiesen und der Marke den Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen versagt:

Druckerzeugnisse; Werbung; Durchführung von Versteigerungen und Auktionen im Internet; Dienstleistungen im Internet, nämlich Veranstaltung von Tauschbörsen, Vermittlung von Verträgen über den Verkauf von Waren und deren Abrechnung (Online-Shopping) in Computer-Netzwerken und/oder mittels anderer Vertriebskanäle; Betrieb von elektronischen Märkten im Internet durch Online-Vermittlung von Verträgen sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung und Abschluß von Handelsgeschäften im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses; Anbieten von Dienstleistungen im Inter-

net, nämlich die elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen.

Zur Begründung heißt es, "Songbourse" beschreibe einen Markt, eine Börse für Lieder. Diese würden im Internet, z.B. zum Download, angeboten. Damit fehle die erforderliche Unterscheidungskraft.

Dagegen hat der Anmelder Beschwerde eingelegt. Er ist der Ansicht, die Übersetzung von "Songbourse" laute "Liedbörse", was wenige verstünden. Lexikalisch sei der Begriff nicht nachweisbar. Songs seien auch keine Waren.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts 18. Oktober 2001 aufzuheben, soweit damit die Eintragung versagt wurde.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft der Marke noch das einer Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende Eignung, dem Verkehr als Unterscheidungsmittel für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer zu dienen. Weist eine Wortmarke keinen für die fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt auf und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer sonst gängigen Sprache, das die Verbraucher - etwa wegen

einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen, fehlt es nicht an der erforderlichen Unterscheidungseignung (vgl. BGH GRUR 2000, 722 – LOGO).

Hierbei ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH MR 2000, 48 - Radio von hier; 2000, 50 - Partner with the Best).

Es ist nicht feststellbar, dass "Songbourse" für die in Betracht zu ziehenden Waren und Dienstleistungen einen ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Begriffsinhalt hat. Eine Verwendung von "Songbourse" im beschreibenden Sinn ist nicht nachweisbar.

Es kann auch nicht festgestellt werden, dass der Wortbestandteil "bourse" im Internet oder sonst für Angebote im Zusammenhang mit Liedern (Download, Tonträgerverkauf etc.) verwendet wird. Selbst für andere Waren und Dienstleistungen ist der Begriff nicht nachweisbar, weil "H... GmbH" der Name einer Firma ist, die "H..." markenmäßig verwendet. Weitere Nachweise konnten nicht gefunden werden. Selbst der deutsche Begriff "Börse" kommt nur selten im Internet unabhängig von Börsengeschäften vor (Handybörse, NATEL-Börse).

Ohne lexikalischen Eintrag und ohne Nachweis einer beschreibenden Verwendung kann nicht davon ausgegangen werden, dass "Songbourse" für die allgemeinen Verkehrskreise, die Lieder aus dem Internet downloaden oder Tonträger erwerben, ohne weiteres eine beschreibende Angabe ist, auch wenn die Wortbildung sprachüblich ist. Das Element "bourse" ist dafür zu unbekannt. Sogar diejenigen, die an "Börse" denken, werden zum Teil an einen Wettbewerb von Sängern oder Komponisten denken.

Ohne beschreibende Aussage fällt die angemeldete Marke auch nicht unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Dieser Vorschrift verhindert nämlich nur die Eintragung von

Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geographischer Herkunft, Zeit der Herstellung der Waren bzw. Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale dienen (vgl. BGH GRUR 2002, 64 - Individuelle). Eine lediglich abstrakte Eignung zur Eigenschaftsangabe reicht dafür nicht aus (vgl. BGH GRUR 1997, 627 – á la carte).

Bei fremdsprachigen Bezeichnungen ist eine Zurückweisung der Anmeldung nicht gerechtfertigt, wenn eine bestimmte Übersetzung (hier evtl. "Schlagertauschbörse") zwar eine beschreibende Bedeutung hat, diese Übersetzung aber nicht vorgegeben ist und die angesprochenen inländischen Verkehrskreisen auch nicht ohne weiteres gerade diese Übersetzung vornehmen werden.

Ein nicht feststellbares Wort, das zudem nicht ohne weiteres in einem beschreibenden Sinn verstanden wird, benötigen die Mitbewerber weder beim inländischen Warenvertrieb noch für Export und Import. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der Schutzbereich der angemeldeten Marke nicht alle möglichen Übersetzungen umfasst, sondern nur gängige.

Gegenstand dieser Entscheidung ist die Frage der Rechtmäßigkeit der Zurückweisung der Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse. Dem Deutschen Patent- und Markenamt bleibt es unbenommen, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf seine Bestimmtheit zu überprüfen.

Dr. Albrecht

Sekretaruk

Bayer

Fa