



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 92/06

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke IR 661 292**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts insoweit teilweise aufgehoben, als der IR Marke 661 292 der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf die Dienstleistungen

Klasse 41: "éducation; divertissement; activités sportives"

entzogen worden ist.

Auch insoweit wird der Schutzzentziehungsantrag zurückgewiesen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Gegen die mit Datum vom 11. September 1996 u. a. für die Bundesrepublik Deutschland international registrierte Marke IR 661 292

### **CORPORATE SOUND**

für

Klasse 15: instruments de musique;

Klasse 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

Klasse 38: télécommunications;

Klasse 41: éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles

ist ein Antrag auf Schutzentziehung eingereicht worden. Der Antrag wird auf § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 115 Abs. 1 MarkenG gestützt. Zudem hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 31. August 2005 hilfsweise "auch die Einrede des Verfalls wegen der Entwicklung zu einer gebräuchlichen Bezeichnung gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG" erhoben.

Mit Beschluss vom 7. April 2006 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts der angegriffenen Marke unter Zurückweisung des Schutzentziehungsantrags im Übrigen den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland teilweise entzogen, nämlich für die Dienstleistungen

Klasse 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

Klasse 38: télécommunications;

Klasse 41: éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

Nach Auffassung der Markenabteilung ist der angegriffenen Marke insoweit entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland bewilligt worden. Der Ausdruck "Corporate Sound" stelle - auch nach den Feststellungen des Landgerichts Berlin im Urteil vom 18. Mai 2005 (97 O 180/04) - einen Fachbegriff der Werbe- und Marketingssprache dar, der von den beteiligten Verkehrskreisen außerordentlich häufig und durchweg beschreibend verwendet werde. Nach verschiedenen Fundstellen im Internet werde er als das auditive Erscheinungsbild eines Unternehmens, einer Organisation oder einer Behörde erläutert, also als die wieder erkennbaren klanglichen Elemente, die für ein Unternehmen oder eine Marke stehen. Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke würden mit "Corporate Sound" dahingehend beschrieben, dass sie auf die Schaffung, Anwendung und Verbreitung des so bezeichneten Marketinginstruments ausgerichtet und nach ihrer Zielsetzung bestimmt seien.

Zwar habe für den Zeitpunkt der Schutzbewilligung im Mai 1997 eine ähnlich verbreitete Verwendung von "Corporate Sound", wie sie gegenwärtig zu beobachten sei, nicht festgestellt werden können. Dennoch habe bereits zu diesem Zeitpunkt ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis in dem Sinne vorgelegen, dass sich die fragliche Bezeichnung unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung als Sachangabe eigne. Insofern zeigten die von der Markeninhaberin selbst vorgelegten Quellen, dass zumindest schon 1995 und 1996 ein rein beschreibender Gebrauch des Begriffs "Corporate Sound" vorgelegen habe. Dies gelte umso eher, als der Begriff auch folgerichtig gebildet sei, da er ausgehend von ähnlichen Be-

zeichnungen der Wirtschaftssprache, wie "Corporate Identity" oder "Corporate Design" entsprechend dem bezeichneten Gegenstand auf den für ein Unternehmen stehenden Klang abstelle. Somit sei bereits zum Zeitpunkt der Schutzbewilligung und ebenso zum heutigen Zeitpunkt ein starkes und legitimes Bedürfnis der Mitbewerber zu berücksichtigen, den Begriff "Corporate Sound" schlagwortartig und ohne Beschränkungen durch bestehende Markenrechte verwenden zu können.

Für die weiter vom Schutzentziehungsantrag betroffenen Waren "instruments de musique" treffe dies hingegen nicht zu, da sich nicht habe feststellen lassen, dass irgendwelche Musikinstrumente speziell zur Realisierung eines Corporate Sound bestimmt oder geeignet seien. Zudem sei der hilfsweise von der Antragstellerin gestellte Antrag auf Schutzentziehung der angegriffenen Marke wegen Verfalls innerhalb eines Schutzentziehungsverfahrens wegen Nichtigkeit unzulässig, so dass der angegriffenen Marke nicht weitergehend der Schutz entzogen werden könne.

Gegen diese Entscheidung richtet sich im Umfang der Schutzentziehung die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss im Umfang der Schutzentziehung aufzuheben und den Schutzentziehungsantrag insgesamt zurückzuweisen.

Von einer Begründung ihrer Beschwerde hat die Markeninhaberin abgesehen. Auch die Antragstellerin hat sich auf die ihr zugestellte Beschwerde nicht geäußert.

Mit Zwischenbescheid vom 27. Juni 2008 hat der Senat den Beteiligten das Ergebnis der Senatsrecherche mitgeteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist nur teilweise begründet.

1 In Bezug auf die Dienstleistungen

Klasse 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

Klasse 38: télécommunication;

Klasse 41: formation; activités culturelles

folgt der Senat der Markenabteilung darin, dass der angegriffenen Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 107, 113 Abs. 1 MarkenG, Art. 5 Abs. 1 MMA, 6quinquies B Nr. 2 PVÜ der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland bewilligt worden ist. Insoweit ist der angegriffenen Marke zu Recht nach §§ 50 Abs. 1, 115 Abs. 1 MarkenG teilweise der Schutz entzogen worden.

Bei der angegriffenen Marke handelt es sich um einen Fachbegriff, der eine Art akustische Unternehmenskennzeichnung bezeichnet (z. B. Melodie, Jingle, u. U. produkttypisches Betriebsgeräusch). Als einheitlicher akustischer Auftritt eines Unternehmens stellt er die akustische Umsetzung bzw. Variante der Corporate Identity dar. Hierzu wird auf verschiedene Erläuterungen verwiesen, die der Senat im Internet belegen konnte, z. B.

[www.cyclone-media.de/scripte/...](http://www.cyclone-media.de/scripte/...):

"Der Corporate Sound ist ein Teil der Corporate Identity. ...";

[www.newentry.de/corporatesound.htm](http://www.newentry.de/corporatesound.htm):

- Corporate Sound ist neben Corporate Behaviour, Corporate Communication und Corporate Design integraler Bestandteil der Corporate Identity
- Corporate Sound definiert das auditive Erscheinungsbild eines Unternehmens ...";

[www.markenlexikon.com/d\\_texte/hirt\\_klingelfluch\\_markensegen.pdf](http://www.markenlexikon.com/d_texte/hirt_klingelfluch_markensegen.pdf):

"Corporate Sound bzw. Brand Sound sind als weitere Dimension einer Corporate Identity ... aufzufassen. Der Corporate Sound definiert das auditive Erscheinungsbild eines Unternehmens, einer Organisation oder einer Behörde.

...

Corporate Sound /Brand Sound Elemente können sein:

Das Audiologo ... Der Jingle ... Das Soundscape ... Der Werbesong ...".

Die o. g. Dienstleistungen der angegriffenen Marke werden mit der Bezeichnung "Corporate Sound" daher als Werbe-, Unternehmens-, Telekommunikations-, Bildungs- und Kulturdienstleistungen beschrieben, die auf die Schaffung, Anwendung und Verbreitung des Corporate Sound, so wie er in den oben angeführten Belegen erläutert ist, ausgerichtet, geeignet und bestimmt sind. Die angegriffene Marke besteht damit i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausschließlich aus einer Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen dieser Dienstleistungen dienen kann.

Neben diesen aktuellen Erläuterungen und zugleich beschreibenden Verwendungen hat der Senat bei seiner Recherche auch ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte ermittelt, die hinreichend sicher darauf schließen lassen, dass die angegriffene Marke "Corporate Sound" bereits zum Zeitpunkt ihrer internationalen Registrierung am 11. September 1996 entweder bereits ein Fachbegriff im oben erläuterten Sinne gewesen ist oder zumindest im Begriff war, sich in naheliegender

Zukunft zu einem solchen zu entwickeln. Daher war auch schon zu diesem Zeitpunkt zumindest ein sogenanntes zukünftiges Freihaltungsbedürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG festzustellen. So ist die Bezeichnung "Corporate Sound", soweit der Senat dies anhand der ihm zugänglichen Literatur feststellen konnte, in älteren Fachwörterbüchern der Marketing-Fachsprache aus der Zeit vor 1997 zwar nicht selbst erläutert oder in sonstiger Form aufgeführt. Solche Wörterbücher enthalten jedoch bereits häufig Begriffe, die gleichartig aufgebaut sind und dabei eine Art "Sachwortfamilie" mit dem Anfangsbestandteil "Corporate ..." bilden. Hierzu wird verwiesen auf Koschnick, Standard-Wörterbuch für Werbung Massenmedien und Marketing, Englisch-Deutsch 1983; ders., Enzyklopädisches Wörterbuch Marketing 1994; Koppelman, Produktmarketing: Entscheidungsgrundlagen für Produktmanager, 5. Aufl. 1996; Strauch, Das Werbelexikon; Kirchner/Sobeck, Lexikon des Direktmarketing, 2. Aufl. 1990; Pepels, Kompaktlexikon Marketing-Kommunikation, 1997. In diesen nach alphabetischen Stichworten aufgebauten Werken werden Begriffe wie "corporate ad, corporate advertisement, corporate advertising, Corporate Behaviour, corporate buying, corporate campaign, Corporate Communications, corporate culture, Corporate Design, corporate fashion, corporate evaluation method, corporate identity, corporate image, corporate mission, corporate placement, corporate seaking/wording, corporate thinking" u. Ä. erläutert, wobei sich diese "Corporate ..." - Gesamtbegriffe stets auf ein (gesamtes) Unternehmen oder die Verhältnisse in einem Unternehmen beziehen. Es lag also schon damals nahe, die akustische Variante bzw. Ausprägung der Corporate Identity mit "corporate sound" zu bezeichnen, oder jedenfalls "corporate sound", selbst wenn dieser Begriff zuvor nicht verwendet worden sein sollte, ohne weiteres als akustische Ausprägung des damals schon bekannten Begriffs der Corporate Identity zu verstehen. Angesichts der o. g. Wortfamilie lag es schon rein sprachlich sogar nahe, das Wort "Corporate" mit dem allseits bekannten Begriff "Sound" zu kombinieren, um eine akustische Ausprägung der Corporate Identity sachlich-beschreibend und den Begriffsbildungen der Marketingsprache entsprechend zu bezeichnen.



Neben den o. g. Erläuterungswerken hat der Senat im Internet zusätzliche Hinweise auf ein beschreibendes Verständnis bzw. eine Entwicklung zur (zukünftigen) Sachangabe im Herbst 1996 aufgefunden. Diese Internetfundstellen sind zwar redaktionell offensichtlich erst nach der Jahrtausendwende erstellt worden, sie lassen aufgrund ihrer rückschauenden Betrachtung jedoch auch Rückschlüsse auf die bereits vor dem Jahr 1997 zu beobachtenden Bemühungen der Unternehmen um corporate sounds zu, vgl. etwa

<http://seminare2.design.fh-aachen.de/sound/?author=28>:

"Ich selber war bis vor kurzem überzeugt, dass Dinge, wie Corporate Sound oder Audio Branding erst in den späten 70ern oder frühen 80ern an Bedeutung gewannen. ...";

<http://corporatesound.twoday.net/stories/2224902/>:

"Corporate Sound – Nokia lernt Singen

...

Schon seit 1997 versucht Nokia immer wieder, Musik und Multimedia in die eigene Marketingstrategie einzubauen – nicht nur ihr berühmtes Audiologo ist ein Beispiel für die Bedeutung, die ...";

[www.metadesign.de/download/news/MD\\_Themendienst\\_CS.pdf](http://www.metadesign.de/download/news/MD_Themendienst_CS.pdf):

"... Das Akustische Logo ist das prominenteste Element des Corporate Sounds. Seit Mitte der neunziger Jahre hat es sich etabliert. ...";

[www.emersonclimate.com/Divisions/Education/CC\\_000933.htm](http://www.emersonclimate.com/Divisions/Education/CC_000933.htm):

"... In 1996 he transitioned to the Corporate Sound and Vibration Laboratory. There, he was responsible for specialized sound and vibration testing on various types of compressors, condensing units, and related equipment.";

[www.tangentsunset.com/rise/rise99-03.htm](http://www.tangentsunset.com/rise/rise99-03.htm):

"... When subject matter and innovation started dropping off in favor of a more standardized corporate sound beginning in the mid-seventies, the stack of wow records that could turn on a first time listener began to shrink. ...".

Schließlich wird auf die von der Markeninhaberin im Verfahren vor der Markenabteilung selbst vorgelegten Literatur- und Presseauszüge verwiesen (Anlagen zum Schriftsatz vom 25.4.2005). So hat der Geschäftsführer der Markeninhaberin im Jahr 1995 in Thexis – Fachbuch für Marketing den Begriff "corporate sound" als "Disziplin" bzw. als eine der Arten, die neben dem Corporate Design die Corporate Identity verkörpert, bezeichnet, zudem auch als "akustisches Symbol" des Unternehmens. Insbesondere die Überschrift und das Schaubild zu Ziff. 7 (S. 232 unten) wirken auf den unbefangenen Leser als Verwendung einer rein sachlich-beschreibenden Angabe. In dem Artikel der Neue Zürcher Zeitung vom 9.2.1996 ("Hört, hört!") wirkt die Unterüberschrift: "Vom Corporate Design zum Corporate Sound" rein sachlich-beschreibend. Auch in der Publikation "persönlich" vom 29.3.1996 finden sich trotz der Bezugnahme auf die Markeninhaberin bzw. ihren Geschäftsführer Verwendungen, die eher als beschreibend, denn als kennzeichnend empfunden werden ("... Corporate Sound soll das Corporate Design einer Firma ergänzen und vervollständigen. ... als er mit seinen Corporate-Sound-Konzepten bei verschiedenen Firmen anklopfte ..."). Insofern mag die Markeninhaberin durch Presseinterviews und Presseveröffentlichungen, bei denen die Journalisten nicht sauber zwischen kennzeichnender und beschreibender Verwendung unterschieden haben, mittelbar auch selbst dazu beigetragen haben, dass sich die Wortfolge "Corporate Sound" beim Verkehr eher als beschreibende, denn als kennzeichnende Angabe etabliert hat.

Bei einer Gesamtwürdigung aller o. g. Gesichtspunkte und tatsächlichen Hinweise gelangt der Senat zu der Auffassung, dass die angegriffene Bezeichnung für die o. g. Dienstleistungen eine beschreibende Angabe darstellt und bereits zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung ein zumindest zukünftiges Freihaltungsbe-

dürfnis i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestanden hat. Die Schutzbewilligung erfolgte insoweit unter Verstoß gegen diese Vorschrift, so dass der Marke nach § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 115 Abs. 1 MarkenG insoweit auch zu Recht der Schutz entzogen worden ist.

2. Dies gilt allerdings nicht für die Dienstleistungen "éducation; divertissement; activités sportives". Insoweit ist die Beschwerde der Markeninhaberin begründet, weil die Bezeichnung für diese Dienstleistungen nicht als ohne weiteres verständliche beschreibende Angabe in Betracht kommt.

Die Dienstleistung "éducation" (Erziehung) betrifft Kindererziehung. Ob und inwieweit "Corporate Sound" Gegenstand oder Sinn von Kindererziehung sein kann, ist nicht, jedenfalls nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Auch die Dienstleistungen "divertissement; activités sportives" können zwar am Rande Berührungen zu Corporate Sound haben, etwa wenn sie von einem oder für ein Unternehmen ausgerichtet werden, das über einen Corporate Sound verfügt. Es ist aber nicht ohne weiteres erkennbar, dass die akustische Verkörperung der Corporate Identity einen Schwerpunkt oder auch nur einen verkehrswesentlichen Nebenaspekt solcher Dienstleistungen bilden könnte. Damit scheidet die angegriffene Bezeichnung insoweit als eindeutige und ohne weiteres verständliche beschreibende Merkmalsangabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus. Da sie zudem Anlass zum Nachdenken über ihre Beziehung zu den o. g. Dienstleistungen gibt, kann ihr auch ein gewisser Phantasiegehalt nicht abgesprochen werden. Insoweit fehlt ihr auch nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Damit war der Beschwerde teilweise stattzugeben.

Bender

Knoll

Kätker

CI