



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 6/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 304 05 672.3**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. März 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Fink und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 vom 20. September 2006 wird teilweise aufgehoben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

"Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Geschäftsführung; Finanzwesen; Immobilienwesen"

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 4. Februar 2004 die Wortmarke

## **Caller Tunes**

für nachfolgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mecha-

ken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.

Mit Beschluss vom 20. September 2006 hat die Markenstelle für Klasse 38 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG wegen Fehlens der Unterscheidungskraft und Bestehens eines Freihaltungsbedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass das angemeldete Zeichen zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen könne. Es lasse sich ihm ohne weiteres der

Begriffsinhalt "Anrufermelodien" entnehmen. Hierbei handele es sich um Tonfolgen, die ein (Telefon-)Anrufer in bestimmten Situationen, wie beispielsweise bei belegter Leitung, hören könne. Die Bedeutung des Anmeldezeichens werde vom inländischen Verkehr verstanden, da die Bestandteile "Caller" und "Tunes" zum englischen Grundwortschatz gehörten und seit langem in der deutschen Sprache täglich verwendet würden. Es werde zudem bereits beschreibend verwendet, so dass ein großes Freihaltungsbedürfnis bestehe.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 20. September 2006 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, dass das angemeldete Zeichen einen für den Verkehr erfassbaren und eindeutigen Sinnzusammenhang in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht aufweise. Hierfür spreche zum einen der Umstand, dass die Wortfolge lexikalisch nicht nachweisbar sei. Zum anderen könne der Bestandteil "Caller" auf verschiedene Art und Weise wie Anrufer, Besucher oder Sprecher übersetzt werden. Selbst wenn die Begriffskombination "Caller Tunes" im Sinne von Anrufermelodie verstanden werde, bleibe unklar, was darunter zu verstehen sei. Sie sei somit interpretationsbedürftig und mehrdeutig. Die von der Markenstelle herangezogene Internetseite reiche zur Begründung, dass es sich um eine geläufige Wortfolge der Alltagssprache handele, nicht aus. Schließlich seien vom Bundespatentgericht vergleichbare Zeichen bereits für schutzfähig erachtet worden.

Der Beschwerdeführerin sind die vom Senat ermittelten Belege vorab zur Stellungnahme zugeleitet worden. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Das angemeldete Zeichen unterliegt mit Ausnahme der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen dem Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Bestimmung ist die einer Marke inwohnende Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rdnr. 48 - Henkel; GRUR 2004, 1027, 1029, Rdnr. 33 und 42 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Bei Wortmarken ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von fehlender Unterscheidungskraft dann auszugehen, wenn der Marke ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zugeordnet werden kann oder wenn es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr, etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung, stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006).

- a) Der Gesamtbegriff "Caller Tunes" als solcher ist zwar in englischsprachigen Nachlagewerken nicht zu finden. Dennoch vermittelt er ohne weiteres einen verständlichen Sinngehalt. Bei dem Bestandteil "Caller" handelt es sich um das englische Wort für "Anrufer" bzw. "Besucher", während mit dem Element "Tunes" im Englischen Melodien bezeichnet werden (vgl. Pons Großwörterbuch, Englisch - Deutsch, 1. Auflage, Seiten 112 und 977). Demzufolge vermittelt das angemeldete Zeichen die Bedeutung "Anrufermelodien", die von einem Großteil des Verkehrs erkannt werden wird. Hierfür spricht zum einen, dass das Verb "to call"

bzw. das Substantiv "call" im Sinne von "anrufen" bzw. "Anruf" im Inland in vielfältigen Wortzusammensetzungen, wie beispielsweise "Call a pizza", "Call Center" oder "Callgirl", verwendet wird.

Zum anderen lassen sich im Internet eine Vielzahl von deutschsprachigen Fundstellen nachweisen, in denen mit der Wortkombination "Caller Tunes" Klingeltöne in Form von Musikstücken benannt werden, die sich der Verbraucher herunterladen kann (vgl. "Caller Tunes" unter "<http://wapuk.tmomelody.dynetic.de/catalogue.asp?CatNum=26&page=26>"; "vishal460 - T-Mobile" unter "<http://mobilehomepages.de/go/sites/mview/vishal460/19918523>"; "callertunes" unter "<http://peperonity.com/go/sites/mview/callertunes;jsessionid=9EDC76AE65D2F65483...>"; "Serviceprovider-Lösungen - Intel Corporation" unter "<http://www.intel.com/cd/network/communications/emea/deu/solutions/259996.htm>"). Es handelt sich hierbei vor allem um Lieder, "die einem Anrufer vorgespielt werden, der auf die Annahme des Anrufs wartet - sozusagen ein Ersatz für das "Tuut-Tuut" (vgl. Manuel Graul, Endbericht - Arbeitsaufenthalt, Universität Konstanz, Politik- und Verwaltungswissenschaften, Seite 5, unter "[www.manuel-graul.de/uni/pdf/Endbericht%20Arbeitsaufenthalt%20-%20Manuel%20Graul%20-%20T-Mobile.pdf](http://www.manuel-graul.de/uni/pdf/Endbericht%20Arbeitsaufenthalt%20-%20Manuel%20Graul%20-%20T-Mobile.pdf)"). Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass der Verwender einem Anrufer einen bestimmten Klingelton zuweist und ihn somit bereits anhand des Rufzeichens erkennen kann.

- b) Unter Zugrundelegung dieser Bedeutungen fehlt der Wortkombination "Caller Tunes" für folgende Waren und Dienstleistungen die notwendige Unterscheidungskraft:

"Elektrische, elektronische Mess-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton oder Daten; maschinen-

lesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer". Diese Waren dienen der Erstellung, Bearbeitung, Speicherung, Überprüfung, Weiterleitung und dem Abspielen von Melodien, die der Anrufer oder der Angerufene hört. "Optische Mess-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten)" und "Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Bild" stehen mit für Anrufer bestimmte Melodien ebenfalls in einem sachlichen Zusammenhang. Ton und Bild bilden häufig - wie bei Musikvideos besonders deutlich wird - eine untrennbare Einheit. Auch ist es nicht ausgeschlossen, dass Besetz- oder Klingelzeichen mit einem Bild oder einer kurzen Filmsequenz auf dem Handy verknüpft sind. Durch "Elektrische, elektronische, optische Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten)" können Kenntnisse zu Caller Tunes vermittelt werden. Zu denken ist hierbei beispielsweise an CD-Player mit Displays zur Wiedergabe bestimmter Kategorien von Anrufermelodien. Zu ihnen weist das angemeldete Zeichen folglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt bzw. einen eng beschreibenden Bezug auf, so dass es der Verkehr für die oben genannten Waren der Klasse 9 nicht als betrieblicher Herkunftshinweis auffassen wird.

"Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)" können sich thematisch mit Caller Tunes beschäftigen. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Zeitungen oder Zeitschriften bzw. Lehrpläne Übersichten, Beschreibungen oder Bewertungen zu Anrufermelodien enthalten. Des Weiteren ist es möglich, dass mit Hilfe von bedruckten und/oder geprägten Guthabekarten aus Karton oder Plastik kostenpflichtige Caller Tunes abgerufen werden. Dementsprechend weist das angemeldete Zeichen auf den Inhalt bzw. den Zweck der Druckereierzeugnisse sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel, nicht jedoch auf das Unternehmen der Beschwerdeführerin hin.

Mit dem Begriff "Caller Tunes" wird des Weiteren der Gegenstand der Dienstleistung "Werbung" bezeichnet. Durch sie werden die für Anrufer vorgesehenen Melodien dem Verkehr präsentiert und angepriesen. Damit bringt die Wortfolge "Caller Tunes" das Thema der Werbung, nicht jedoch ihre betriebliche Herkunft zum Ausdruck (vgl. BPatG, Beschluss vom 12. Dezember 2007 - 29 W (pat) 134/05 - My World).

Die Dienstleistungen "Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen" und "Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation" können darauf gerichtet sein, die bei einem Anruf erklingenden Melodien zu übertragen. Soll eine solche Melodie zum Beispiel auf ein Handy aufgespielt werden, so sind hierfür Telekommunikationseinrichtungen wie Sende- und Empfangsmasten oder Verstärker erforderlich. Dem Zusatz "insbesondere für Funk und Fernsehen" kommt hierbei keine maßgebliche Bedeutung zu, da es sich lediglich um eine beispielhafte Aufzählung handelt. Die Einrichtungen für die Telekommunikation umfassen somit weiterhin solche, die der Übertragung von Caller Tunes dienen. Zu ihnen besteht demzufolge ein enger beschreibender Bezug der eben angesprochenen Dienstleistungen, der die Eignung des beanspruchten Zeichens als Herkunftshinweis entfallen lässt.

Die Tätigkeiten "Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken, sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern" haben schließlich zum einen das Ziel, Software zur Erstellung, Verarbeitung und Speicherung von Anrufermelodien zu entwickeln und entsprechende Hardware hierfür befristet entgeltlich zur Verfügung zu stellen. Zum anderen ermöglichen sie den Zugriff auf vorhandene Caller Tunes und deren Speicherung. Darüber



hinaus bilden das Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen die Grundlage für die Schaffung neuer Melodien. So kann mit Hilfe dieser Dienstleistungen die Beliebtheit von Musikstücken ermittelt werden. Davon abhängig wird anschließend entschieden, ob sie in abgewandelter bzw. verkürzter Form als Caller Tunes verwendet werden. Demzufolge lässt auch hier der enge Sachbezug dem angemeldeten Zeichen nicht die notwendige betriebliche Hinweisfunktion zukommen.

- c) Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Mehrdeutigkeit begründet nicht die Unterscheidungskraft der Wortfolge "Caller Tunes". Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass der Verkehr insbesondere den Bestandteil "Caller" unterschiedlich im Sinne von Anrufer, Besucher oder Sprecher interpretiert. Für die Bejahung des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG reicht es jedoch aus, wenn die Verkehrsteilnehmer dem Zeichen von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit beschreibendem Sinngehalt entnehmen können (vgl. BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude).

Ebenso kommt dem Umstand, dass das angemeldete Zeichen lexikalisch nicht nachweisbar ist, keine seinen Schutz begründende Wirkung zu. Für die Annahme des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 f., Rdnr. 37 - 47 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT).

- d) Auch die angeführten Beschlüsse des Bundespatentgerichts, in denen die Schutzfähigkeit der Zeichen "CallBridge" und "BASIC TUNES" festgestellt wurde (vgl. BPatG, Beschluss vom 29. November 1995 - 29 W (pat) 107/93 - CallBridge; Beschluss vom 16. Juni 2003 - 30 W (pat) 13/02 - BASIC TUNES) ändern an der Schutzunfähigkeit der

beanspruchten Wortfolge nichts. Sie stimmen allenfalls in einem Bestandteil mit dem hier in Rede stehenden Zeichen überein und vermitteln zudem keinen ohne weiteres verständlichen Sinngehalt. Insofern handelt es sich um andere Sachverhalte, die mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar sind.

- e) Da das angemeldete Zeichen bereits wegen Fehlens der Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise von der Eintragung ausgeschlossen ist, kann dahingestellt bleiben, ob es insoweit auch eine Freihaltungsbedürftige Angabe darstellt und damit dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unterliegt.

2. Demgegenüber stehen dem beanspruchten Zeichen für die im Beschlusstenor genannten Waren und Dienstleistungen keine Schutzhindernisse entgegen.

- a) Insoweit weist die Wortzusammensetzung "Caller Tunes" keinen eindeutigen Sachbezug auf, so dass ihr nicht die Funktion einer unmittelbar beschreibenden Freihaltungsbedürftigen Angabe zukommt und ihr dementsprechend die Eintragung nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt werden kann.

Nach dieser Vorschrift sind solche Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD). Dies ist jedoch bei den tenorierten Waren und Dienstleistungen nicht der Fall:

In Verbindung mit "Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate" kann weder ein gegenwärtiges noch ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis an dem angemeldeten Zeichen festgestellt werden. Es erscheint unwahrscheinlich, dass akustische Signale wie Anrufermelodien an Verkaufsautomaten angeboten werden. Diese dienen regelmäßig der Veräußerung von körperlichen, nicht jedoch von unkörperlichen Gegenständen. Musikstücke werden vielmehr direkt über das Handy oder über einen Computer von einer Datenbank abgerufen. Die Mechaniken für geldbetätigte Apparate weisen keinerlei sachlichen Berührungspunkte zu Melodien für Anrufer auf.

Als Merkmalsangabe kommt die Wortkombination "Caller Tunes" auch im Hinblick auf "Büroartikel (ausgenommen Möbel)" nicht in Betracht. Sie dienen der Ausstattung eines Büros, nicht jedoch der Wiedergabe, Bearbeitung oder Speicherung von Melodien für Anrufer.

Ebenso ist der sachliche Abstand zu den Dienstleistungen "Geschäftsführung" und "Finanzwesen; Immobilienwesen" zu groß, um dem angemeldeten Zeichen einen beschreibenden Sinngehalt beimessen zu können. Selbst wenn die Geschäfte letztlich die Vermarktung von Caller Tunes zum Ziel haben sollten, so ist doch zu berücksichtigen, dass sie zunächst der Sicherung des Bestands und dem Wachstum eines Unternehmens dienen. Hierzu gehören beispielsweise Organisationsmaßnahmen, Beschäftigungsprogramme oder strategische Planungen. Damit ist der Begriff "Caller Tunes" nicht geeignet, eindeutig eine bestimmte Eigenschaft der Geschäftsführung zu benennen. Entsprechendes gilt für das Finanz- und Immobilienwesen, bei denen ein Sachbezug noch weniger erkennbar ist.

- b) Aus den unter a) genannten Gründen fehlt dem beanspruchten Zeichen für die tenorierten Waren und Dienstleistungen auch nicht die notwen-

dige Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Im Übrigen konnten keine Belege ermittelt werden, nach denen "Caller Tunes" im Verkehr nur als allgemeine Werbeaussage oder eine Wortfolge als solche aufgefasst wird.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde teilweise stattzugeben war.

Grabrucker

Fink

Dr. Kortbein

Hu