



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 17/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 51 926
(hier: Lösungsverfahren S 226/07)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. September 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 7. Oktober 2003 angemeldete und am 10. Dezember 2003 für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 38 und 41 in das Markenregister eingetragene Wortmarke 303 51 926

Soul in the City

hat die Bechwerdegegnerin am 11. Juni 2007 Antrag auf teilweise Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse, beschränkt auf die Waren und Dienstleistungen

"Kompakt-Disks (Ton, Bild), DVD, Video-CD, Schallplatten, Tonträger, Videobänder, Videokassetten; Musikdarbietungen und -veranstaltungen; Durchführung von Musik- und Tanzveranstaltungen; Unterhaltung durch Musik- und Tonproduktion; Veröffentlichung und Herausgabe von Musik- und Filmaufnahmen auf Ton- und Bildtonträgern, auch über Internet"

gestellt.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 29. Juli 2008 die Löschung der angegriffenen Marke im beantragten Umfang wegen fehlender Unterscheidungskraft angeordnet. Sämtliche vom Löschungsantrag umfassten Aufzeichnungsträger für Bild und Ton könnten ebenso wie die angegriffenen Dienstleistungen im Bereich der Musikunterhaltung inhaltlich auf die Stilrichtung des Soul ausgerichtet sein, einer expressiven afroamerikanischen Musik als bestimmte Variante des Rhythm and Blues (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., S. 1564). Werde derartige Musik im Bereich einer City dargeboten oder sollte in ihr textlich und/oder musikalisch das urbane Flair einer City anklingen, so stelle die Bezeichnung "Soul in the City" für das daran interessierte Publikum, welches gerade im fraglichen Stilbereich an das Englische als dominierende Fach- und Textsprache gewöhnt sei, einen naheliegenden und verständlichen Veranstaltungs- oder Sachtitel zur Benennung des Charakters, nicht aber der betrieblichen Herkunft der verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen dar. Die infolge der Großschreibung ihrer Substantive ohnehin der inländischen Schreibweise entsprechende, sprachübliche Folge elementarer bzw. ins Deutsche eingegangener englischen Wörter "Soul in the City" werde dabei ungeachtet ihrer englischsprachigen Ausdrucksweise ohne weiteres und überwiegend auch ohne eigentlichen Übersetzungsschritt in erster Linie als Kurzbeschreibung entsprechender musikalischer Angebote aufgefasst. Ein darüber hinausgehendes, unternehmensspezifisches Element werde hingegen weder durch die Struktur noch durch die Aussage dieser Kurzangabe vermittelt. Dies um so weniger, als die Wortfolge lediglich einem typischen Bildungsmuster von themenbezogenen Event- oder Projektbezeichnungen folge, bei dem der verbreiteten Wendung "... in the City" ein charakteristischer Sachbegriff vorangestellt werde (z. B. Salsa in the City, Summer in the City, Gender in the City, Dance in the City, Rock in the City, Surf in the City). Dem Beschluss beigefügt sind Internetausdrucke, die eine Verwendung der vorgenannten Wortfolgen im Inland belegen. Ausgehend hiervon wirke die vornehmlich titelartig erscheinende Wortfolge "Soul

in the City" im Zusammenhang mit großstädtisch/innerstädtisch angebotener oder geprägter Soulmusik auf die angesprochenen Verkehrskreise nicht als ein Zeichen, welches in Beziehung zu den verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen auf deren Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen hinweist, sondern lediglich als eine den Stil und den örtlichen Bezug eines Musikangebots verbindende Sachangabe.

Ein beachtliches Indiz für die Schutzunfähigkeit der Marke sei auch die häufige Verwendung der Bezeichnung als inhaltsbeschreibender Sachtitel, wie sich aus den dem Beschluss beigelegten Internetausdrucken ergebe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie (sinngemäß) beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juli 2008 aufzuheben und den Teillösungsantrag zurückzuweisen.

Zur Sache hat die Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren nichts vorgetragen, sondern zur Begründung ihrer Beschwerde auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren verwiesen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie auf die Ausführungen im Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenabteilung hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, die Löschung der angegriffenen Marke im beantragten Umfang wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angeordnet.

Unterscheidungskraft im Sinn des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr. EuGH GRUR Int. 2005, 1012 - BioID; BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Die Neuheit eines Zeichens oder einer Wortkombination begründet für sich gesehen noch keine hinreichende Unterscheidungskraft. Für die Annahme des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist daher kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe bereits bekannt ist oder verwendet wird (EuGH GRUR 2004, 1027, 1029, Rdn. 39 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; GRUR Int. 2005, 1012, 1015 - BioID). Vielmehr ist einer Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen, wenn sie einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, der für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht (BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Die Mehrdeutigkeit oder Interpretationsbedürftigkeit einer Bezeichnung kann zwar die für eine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft begründen. Ob eine schutzbegründende Bedeutungsvielfalt vorliegt, ist allerdings nicht abstrakt lexikalisch zu beurteilen, sondern muss im Zusammenhang mit den jeweils bean-

spruchten Waren oder Dienstleistungen gesehen werden, was zur Folge haben kann, dass sich die lexikalisch in Betracht kommenden Begriffsinhalte auf einen im Vordergrund stehenden Sinngehalt reduzieren. Nach diesen Grundsätzen kommt hier der Bezeichnung "Soul in the City" die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu.

Den Sinngehalt der Wortfolge "Soul in the City" (= Soulmusik in der Stadt) hat die Markenabteilung zutreffend ermittelt. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass die inländischen Verkehrskreise diesen Bedeutungsgehalt ohne Schwierigkeiten erfassen. Die von der Markeninhaberin im Amtsverfahren aufgezeigten weiteren Bedeutungen des Worts "soul" (z. B. im Sinne von Seele) sind im Hinblick auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen, die ausnahmslos einen Bezug zur Musik haben, nicht entscheidungserheblich. Die angesprochenen Verkehrskreise entnehmen der aus dem Grundwortschatz der englischen Sprache zusammengesetzten Wortfolge lediglich eine beschreibende Bedeutung und keinen betrieblichen Herkunftshinweis. Für ein entsprechendes Verständnis sprechen insbesondere auch die von der Markenstelle ermittelten umfangreichen Internetausdrücke, die eine entsprechende Verwendung im Inland durch Dritte belegen.

Aus der Schutzgewährung für andere, nach Ansicht der Markeninhaberin vergleichbare Marken kann sie keinen Anspruch auf Beibehaltung ihrer Marke ableiten. Voreintragungen führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung oder die Löschung zu befinden haben, denn schon die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar (EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 - Henkel). Entsprechendes gilt erst recht, wenn es um die Entscheidung über die Löschung einer Marke geht.

Die Markenabteilung hat sich mit den von der Markeninhaberin für vergleichbar gehaltenen Eintragungen auf S. 8 des angefochtenen Beschlusses auch ausreichend auseinander gesetzt und die zum Teil völlig anderen Sachaussagen, die unterschiedlichen Markenbildungsprinzipien sowie andere graphischen Bestandteile betont.

Auch der Hinweis der Markeninhaberin im Amtsverfahren auf die Vorschrift des § 23 MarkenG vermag der Beschwerde nicht zum Erfolg zu verhelfen. In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist abschließend geklärt, dass diese Bestimmung keinen Einfluss auf die Auslegung und Anwendung der absoluten Schutzhindernisse hat (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 726 - Chiemsee; GRUR 2004, 946, 947 - Nichols).

Im Übrigen wird zur Begründung auf die zutreffenden Ausführungen der Markenabteilung verwiesen. Da die Markeninhaberin ihre Beschwerde nicht begründet hat, ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen sie den Beschluss der Markenabteilung für angreifbar hält.

Gründe für eine Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG sind nicht ersichtlich.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Kruppa

Hu