

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 312/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
4. Dezember 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 300 16 604.4

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 4. Dezember 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Pagenberg

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2000 wird aufgehoben, soweit die Anmeldung für „Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung und Geschäftsführung; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erziehung; Ausbildung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln und Liefern von, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation“ zurückgewiesen worden ist.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Die Wortmarke

„music on click“

ist für die Waren und Dienstleistungen

- 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 Mechaniken 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: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;
- Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;
- Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I);
- 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"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 3. Juli 2000 teilweise zurückgewiesen, nämlich für „elektrische, elektronische, Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Werbung und Geschäftsführung; Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I); 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“. Insoweit stelle das angemeldete Zeichen eine freihaltebedürftige und nicht unterscheidungskräftige beschreibende Angabe dar. Die Wortfolge „music on click“ in ihrer Gesamtheit sei in ihrer Bedeutung „Musik auf Klick“ ohne unzulässige Zergliederung ohne weiteres verständlich. Aufgrund des vielfach genutzten und geläufigen Begriffs „Klick“ bzw. „click“ konkretisiere sich dieser ohne weiteres auf die Betäti-

gung einer Computer-Maus, so dass der Gesamtbegriff in allgemein verständlicher Weise entsprechend dem verwandten Begriff „music on demand“ zum Ausdruck bringe, auf welche technische Weise die Musik im Internet zum Download angefordert werde. Dies bedeute bezüglich der meisten in Klasse 9 beanspruchten Waren, dass diese bestimmt und geeignet seien, Musiktitel aus dem Internet abzurufen und herunterzuladen. Die bedruckten oder geprägten Karten dienten zur Inanspruchnahme dieser Leistungen, die Lehr- und Unterrichtsmittel beschäftigten sich inhaltlich mit ihnen. Werbung und Geschäftsführung könnten das Angebot „music on click“ zum Gegenstand haben. Bei den Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und 42 stelle das Zeichen entweder eine Zweckbestimmung oder eine Angabe der Art dar oder weise darauf hin, dass sie unter Verwendung von „music on click“ erbracht würden. In dieser Bedeutung dürfe die Angabe weder zugunsten eines einzelnen Anmelders monopolisiert werden noch sei sie als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb geeignet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Auffassung, dass das angemeldete Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft aufweise und nicht freihaltungsbedürftig sei. Aus den Bestandteilen der angemeldeten Wortfolge ergebe sich keine beschreibende Sachangabe, die auf bestimmte Eigenschaften der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen hinweise. Der Begriff „music“ sei in seinem fach- und sachspezifischen Bezug offen und inhaltlich ausfüllungsbedürftig. Dies gelte auch für den Begriff „click“. Beide Begriffe könnten für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen denklogisch nicht von beschreibender Qualität sein. Selbst wenn es sich um Worte der Alltagssprache handle, nehme der Verkehr sie nicht allein und stets nur als solche auf. Die Wortfolge „music on click“ sei in ihrer maßgeblichen Gesamtheit aber nicht nur deshalb eintragungsfähig, weil schon ihre Bestandteile weder beschreibend noch gebräuchlich seien, sondern auch wegen ihrer Prägnanz, mit der sie sich deutlich von sonstigen Werbeslogans abhebe.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

In der mündlichen Verhandlung hat sie angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

## II

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als der Eintragung des angemeldeten Zeichens hinsichtlich der im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen kein Eintragungshindernis entgegensteht. Im übrigen fehlt der Wortverbindung „music on click“ aber jegliche Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von ihr erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE m.w.N.). Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 1998, 922 ff - Canon; BGH GRUR 2001, 413 f - SWATCH). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, weshalb jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Kann einer Wortmarke aber für die fraglichen Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur

als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so fehlt der Marke die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft (BGH a.a.O. - INDIVIDUELLE).

Diese Grundsätze gelten auch für Wortfolgen und Werbeslogans ohne dass an deren Schutzfähigkeit strengere Voraussetzungen, wie zB ein selbständig kennzeichnender Bestandteil oder ein erheblicher phantasievoller Überschuß in der Aussage bzw in der sprachlichen Form verlangt werden darf (BGH GRUR 2001, 1043 ff – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Dabei ist zu beachten, dass eine Marke grundsätzlich mehrere Funktionen in sich vereinigt (vgl Fezer, MarkenG, 2. Aufl, Einl. Rdn 39 ff), so dass neben ihrer Identifizierungsfunktion als betrieblicher Herkunftshinweis die Werbewirkung und Werbewirksamkeit eines Slogans nicht die Annahme der Unterscheidungskraft ausschließt (BGH a.a.O.). Eine Wortfolge unterliegt daher denselben Prüfungskriterien wie eine einfache Wortmarke. Das bedeutet, dass ihre Schutzunfähigkeit nur dann anzunehmen ist, wenn sie sich lediglich in einer beschreibenden Angabe oder einer Anpreisung und Werbeaussage allgemeiner Art erschöpft oder eine längere Wortfolge ist, wobei Indizien für die Eignung, konkret angemeldete Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, die Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz der Wortfolge, ebenso die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage sein können. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Wortfolge ohne ergänzende Zusätze mehrdeutig oder unscharf ist und deshalb zum Nachdenken anregt (BGH WRP 2000, 739, 740 „Unter uns“ mwN) und ein eindeutig beschreibender Inhalt daher nicht erkennbar ist (BGH GRUR 2000, 323 ff, 324 „Partner with the Best“).

Gemessen an diesen Kriterien besitzt das Zeichen „music on click“ für die Waren „elektrische, elektronische, Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare

Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik“ sowie für die Dienstleistungen „Telekommunikation; Unterhaltung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern“ auf Grund ihres insoweit im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts nicht die erforderliche Unterscheidungseignung.

Dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine englischsprachige Wortfolge handelt, steht dem nicht entgegen, da den angesprochenen breiten Verkehrskreisen der beschreibende Sinngehalt von „music on click“ ohne weiteres erkennbar ist (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl. § 8 Rn 57). Bei „music“ und „on“ handelt es sich nicht nur um einfache Wörter des englischen Grundwortschatzes (Klett, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz 1999), die von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen ohne Schwierigkeiten verstanden werden, zumal sie englische Begriffe in der Werbung und im Bereich der Elektronik und der Computer gewohnt sind. „Music“ ist zudem mit dem deutschen Wort „Musik“ gleichzusetzen, die Präposition „on“ in der Bedeutung „auf“ ist durch in die deutsche Sprache eingegangene Begriffe wie z.B. „on the rocks“ für „auf Eis“ oder „on call“ für „auf Bestellung“ oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung „Holiday on Ice“ allgemein geläufig. „Click“ ist durch seine weitgehende Übereinstimmung mit dem deutschen lautmalerischen Wort „Klick“ und vor allem durch seine in der Computersprache verwendeten Verbindungen „anklicken“ oder „Mausklick“ ebenfalls ohne weiteres verständlich. Mittels eines Mausclicks oder eines sogenannten Doppelclicks werden am Computer Befehle erteilt, z.B. der Cursor gesetzt, Markierungen erzeugt oder Dateien geöffnet. Im Internet kann man Informationen „auf Klick“ abrufen. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, hat die angemeldete

Wortfolge damit die Bedeutung „Musik auf (Maus-) Klick“, die sich den angesprochenen breiten Verkehrskreisen ohne weitere Überlegungen erschließt. Die von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung angesprochenen Fälle „Baby-dry“ (EuGH GRUR 2001, 1145) oder „Partner with the best“ (BGH GRUR 2000, 323) sind nach Auffassung des Senats nicht vergleichbar. Im Gegensatz dazu ist die hier angemeldete Wortfolge weder sprachunüblich zusammengesetzt noch weist sie mehrere unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten auf. „Music on click“ weist vielmehr durch die Verwendung einer äußerst einfachen sprachlichen Ausdrucksweise in werbeüblicher Weise schlagwortartig verkürzt darauf hin, dass mithilfe eines Klicks Musik aus dem Internet abrufbar ist, sei es zum direkten Anhören, sei es zum Herunterladen. Die Reduzierung dieses Sachverhalts auf drei Wörter beinhaltet zwar eine starke Abstrahierung, ist aber auf Grund der gewählten Bestandteile eindeutig verständlich und weist keine ungewöhnliche Struktur auf. Wie die Internet-Recherche ergeben hat, existiert ein entsprechendes Angebot auf der Web-Site „nützliche Links“ bei „Online-Dienstleistungen“. Weitere Angebote stehen unter der mit der angemeldeten inhaltlich identischen Wortfolge „music on demand“ zur Verfügung. Dabei steht die in „music on click“ enthaltene Aussage, sich die Musik mittels Mausclicks verfügbar zu machen, für die angesprochenen Verkehrskreise gleichermaßen für sämtliche anderen technischen Möglichkeiten, die dies ermöglichen, wie z.B. ein Touchpad eines Laptops oder die Tastatur eines internetfähigen PDAs oder Handys. Dies ist unabhängig davon, dass hier die Befehlseingabe zwar auch, aber nicht stets ein Geräusch, einen „Klick“ verursacht, da es sich bei dem Begriff des „Klickens“ oder „An- bzw. Doppelklickens“ um ein Synonym für (Befehls-) Auswahl handelt. Bezüglich der in Klasse 9 beanspruchten „Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten“ und der „maschinenlesbaren Datenaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ ergibt sich der im Vordergrund stehende Sachbezug daraus, dass in ihnen bzw. mit ihrer Hilfe die Musik

elektronisch gespeichert und verfügbar gehalten wird oder abrufbar ist. Die Unterrichtsgeräte können speziell auf den Musikunterricht ausgerichtet sein. Die Schüler sind „auf Klick“ in der Lage typische Beispiele für Musikrichtungen oder Werke bestimmter Künstler etc. abzurufen. Unter die Druckereierzeugnisse können spezielle Zugangskarten fallen, die ein bestimmtes zweckgebundenes Guthaben aufweisen und damit die Nutzung einer Musikdatenbank im Internet ermöglichen. Wie dargestellt, handelt es sich bei „music on click“ um eine Sparte im Internet, mithin um „Telekommunikation“, auf die sich das Eintragungshindernis insgesamt bezieht, auch wenn die obigen Ausführungen nur spezielle Musikdienstleistungen im Internet betreffen. Der Anmelderin, die mit „Telekommunikation“ einen Oberbegriff beansprucht, steht es nämlich frei, welchen Teil der diesem unterfallenden Dienstleistungen sie später benutzt, so dass die Prüfung der Eintragungsfähigkeit nicht bei dem Oberbegriff stehen bleiben darf (vgl. BGH WRP 2002, 91 ff – AC). Dass „music on click“ eine spezielle Art der Unterhaltung ist, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Die in Klasse 42 beanspruchten Programmierdienstleistungen können die Erstellung der benötigten Datenbanken betreffen, so dass die angemeldete Wortfolge auch hier einen im Vordergrund stehenden Sachhinweis enthält, ebenso wie für die Vermietung der Zugriffszeiten zu und den Betrieb von derartigen Musikdatenbanken sowie Sammeln und Liefern der erforderlichen (Musik-) Daten.

Aufgrund dieses beschreibenden Begriffsinhalts ist die angemeldete Wortfolge „music on click“ daher nicht geeignet, die genannten Waren und Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

2. Hinsichtlich der weiteren verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen bestehen nach Auffassung des Senats keine Eintragungshindernisse.

- a) Insoweit fehlt der angemeldeten Wortfolge „music on click“ nicht gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft. Weder besteht im Zusammenhang mit den im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Sachbezug, noch haben sich Gesichtspunkte ergeben, dass das Zeichen insoweit ein gebräuchliches Wort ist, das beispielsweise in der Werbung verwendet wird.

Auch wenn „music on click“ für Unterrichtsapparate im o.g. Sinn sachbeschreibend ist, trifft dies nicht in gleicher Weise auf die nicht apparativen Lehr- und Unterrichtsmittel zu. Es ist nicht erkennbar, dass aus dem Internet abrufbare Musik deren Gegenstand sein könnte, ebenso wenig ist dies bei Erziehung und Ausbildung der Fall. Dies gilt auch für die Dienstleistungen „Werbung und Geschäftsführung“. Zwar kann sich Werbung – im Gegensatz zur Geschäftsführung – auch auf derartige Internetdienste beziehen. Damit stellt die Wortfolge aber keine beschreibende Angabe für die Dienstleistung Werbung selbst dar, da diese nicht mit ihrem Objekt gleichgesetzt werden darf und auch nicht davon ausgegangen werden kann, dass die angesprochenen Verkehrskreise annehmen, die angebotenen Werbedienstleistungen würden sich nur auf aus dem Internet abrufbare Musik beziehen und beschränken (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 ff - REICH UND SCHOEN). Aus diesem Grund besitzt „music on click“ auch für die in Klasse 41 beanspruchten Veröffentlichungs – und Herausgabedienstleistungen keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Inhalt. Für die „Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen“ besitzt die Wortfolge überhaupt keinen sachbezogenen Aussagegehalt. „Music on click“ gibt, wie dargestellt, einen Hinweis auf ein bestimmtes Angebot im Internet. Hierbei handelt es sich um eine Dienstleistung, nicht um davon zu trennende Einrichtungen für die Telekommunikation, so dass das Zeichen zu den in den Klassen 38 und 42 beanspruchten Betriebs- und Vermietungs- bzw. Projektierungs- und Planungsdienstleistungen keinen im Vordergrund stehenden

Sachbezug aufweist. Dementsprechend sind keine Gründe erkennbar, dass das angesprochene Publikum das Zeichen insoweit nicht als Hinweis auf ein Unternehmen auffasst.

- b) Bei dieser Sachlage kann bezogen auf diese nicht von der Zurückweisung erfassten Waren und Dienstleistungen für die angemeldete Marke auch kein Freihaltungsbedürfnis festgestellt werden. Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung nämlich nur solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur Bezeichnung der Beschaffenheit, des Wertes oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH a.a.O. m.w.N.). Dies ist auf Grund des fehlenden unmittelbaren Sachbezugs nicht der Fall. Ein Bedürfnis etwaiger Mitbewerber, die Bezeichnung im hier beanspruchten Bereich für konkrete Eigenschaften der Dienstleistungen zu benutzen, kann daher weder für den gegenwärtigen Zeitpunkt festgestellt werden noch bestehen Anhaltspunkte für eine entsprechende zukünftige Entwicklung.
2. Der Senat hat zur Klärung der Frage, inwieweit eine Wortfolge, die einen komplexen Sachverhalt stark vereinfacht ausdrückt, Unterscheidungskraft besitzt, die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Grabrucker

Baumgärtner

Pagenberg

CI