



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 96/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 61 032

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Februar 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Bezeichnung

mobileSound

ist für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 38

„Werbung; Übertragung von Musik- und Tonträgertiteln sowie Vermittlung von Angeboten und Preisen für Tonträger, insbesondere CDs, mittels Telekommunikation“

zur Eintragung als Marke in das Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch zwei Beschlüsse, von denen einer in der Erinnerung ergangen ist, gemäß § 8 Abs 2 Satz 1 und 2 MarkenG als sprachüblich gebildete Zusammensetzung der englischen Wörter „mobile“ und „Sound“ zurückgewiesen. Das englische Wort „mobile“ sei den deutschen Verkehrskreisen auf dem Dienstleistungsgebiet der Telekommunikation bekannt. Es weise darauf hin, daß etwas mobil angeboten bzw erhalten werden könne, insbesondere mittels Handys. Das weitere Wort „Sound“ sei ebenfalls in den deutschen Sprachschatz eingegangen und beschreibe, was mobil angeboten und empfangen werden könne. Auch die Vermittlung von Angeboten und Preisen für Tonträger, insbesondere CDs, mittels Telekommunikation, könne mobil in Anspruch genommen werden. Der Sound sei daher auch in dieser Hinsicht mobil. Für die Dienstleistung „Werbung“ beschreibe

die angemeldete Bezeichnung den Gegenstand der Dienstleistung. Eine Mehrdeutigkeit der angemeldeten Marke sei nicht gegeben, da die weiteren von der Anmelderin angegebenen Bedeutungen für die beanspruchten Dienstleistungen nicht im Vordergrund stünden. Die angemeldete Bezeichnung sei auch nicht unterscheidungskräftig. Im Bereich der Telekommunikation und der Werbung seien englischsprachige Begriffe üblich. Der angemeldete Gesamtbegriff werde als rein beschreibende Angabe aufgefaßt.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung ihres Eintragungsbegehrens stützt sie sich auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und auf die Begründung des Regierungsentwurfs zur Beurteilung der Unterscheidungskraft. Die angesprochenen Verkehrskreise nähmen ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit ohne zergliedernde und analytische Betrachtungsweise so auf, wie es ihnen entgegentrete. Es komme allein darauf an, daß die Wortmarke „mobileSound“ kein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache sei und ihr auch kein für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden könne. Die beanspruchten Dienstleistungen hätten mit der auditiven Übertragung von Musik, Klängen und Tönen nichts zu tun, da es um eine visuelle Übermittlung von Musik- und Tonträgertiteln sowie von Angeboten und Preisen von Tonträgern, insbesondere CDs, gehe. Die angemeldete Marke sei eine originelle Wortneuschöpfung, für die auch kein Freihaltungsbedürfnis bestehe, weil es sich bei den angebotenen Dienstleistungen um Informationen über Musiktitel und Angebote für Tonträger handele und allenfalls ein mittelbarer Zusammenhang bestehe. Die angemeldete Bezeichnung sei in den vom Senat übersandten Rechercheunterlagen nicht enthalten und auf Vergleichswörter komme es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht an.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Sie ist ferner der Ansicht, daß die Rechtsbeschwerde zugelassen werden müsse, wenn der Senat die Eintragung der angemeldeten Marke ablehne, weil bei jeder denkbaren rechtlichen Erwägung damit von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs abgewichen würde.

II

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache ohne Erfolg. Der angemeldeten Marke steht das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegen, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Der Senat geht mit der Anmelderin von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aus, wonach jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Unterscheidungskraft ist demnach gegeben, wenn einer Marke kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (st Rspr BGH, seit GRUR 1999, 1089 - YES; WRP 2003, 517, 518 - Buchstabe „Z“; vgl auch EuGH GRUR 2001, 1145 - Baby-dry; EuG GRUR Int. 2002, 751, 753 - CARCARD).

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist festzustellen, daß der erkennbar aus den Wörtern „mobile“ und „Sound“ zusammengesetzten Kombination nach dem Verständnis der angesprochenen breiten Fach- und interessierten Laienkreise der im Vordergrund stehende beschreibende Sinngehalt eines „mobil zu empfangenden

bzw übermittelten Sounds im Sinne eines Musikstückes, Musiktitels bzw Musikstils“ zukommt, wenn sie in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen verwendet wird. Denn mit dem englischen Wort „mobile“ und seiner deutschen Entsprechung „mobil“ wird - wie die Markenstelle bereits zutreffend ausgeführt hat - auf dem Gebiet der Telekommunikation in erster Linie auf die mobile Kommunikation per Handy (= mobile phone) hingewiesen. So wird z.B. von „mobilen Multimedia-Anwendungen, mobilen Unterhaltungsdiensten, mobiler Datenübertragung, mobiler Kommunikation, mobilen PCs, mobilen Kleinstgeräten, mobilem Funknetz, mobilem Internet“ sowie von „Man kann auch mehr als nur SMS verschicken mit einem Mobile“ gesprochen (vgl übersandte Internetrecherche google.de vom 20.6.2002 zu Mobile-Sound-Welt; FAZ v. 9. März 2002 S 23; SZ v. 6. März 2002 „UMTS-Studie“; Cebit Spezial Multimedia in Der Spiegel 11/2002 S 100 f, 128, 129; s.a. 29 W (pat) 94/00 vom 14. August 2002 - Online Mobil).

„Sound“ ist als Fremdwort in den inländischen Sprachgebrauch eingegangen und bedeutet im Zusammenhang mit der Übertragung von und der Information über Inhalt und Preise von Musik- und Tonträgertiteln „Musikstil, Sound, Klangfarbe“ (vgl PONS Großwörterbuch - für Experten und Universität Englisch-Deutsch, Neubearbeitung 2001, 798 unter „sound“ die Beispielsätze: „who did the sound on that commercial?“ Wer hat die Musik zu diesem Werbespot geschrieben? (characteristic of musicians style) Sound; the sound of the eighties - der Sound der Achtziger; DUDEN Fremdwörterbuch 5. Aufl 1990, 730).

Mit dem Markenelement „mobile“ wird die Art der Übertragung bzw. das Informationsmedium beschrieben und mit „Sound“ auf das jeweilige Musikstück oder die Stilrichtung der Musik- und Tonträgertitel bzw CDs und sonstigen Tonträger Bezug genommen. Die Wortverbindung mit vorangestelltem Adjektiv und Subjektiv ist den englischen wie deutschen Sprachregeln entsprechend gebildet. Vergleichbar zusammengesetzte Wörter, insbesondere „mobile phone, mobile shop“ zeigen dies. Englische Begriffe und aus dem Englischen stammende Fremdwörter sind auf dem Gebiet der Musiktitel und Tonträger weitverbreitet und tonangebend. Für die angesprochenen breiten inländischen Verkehrskreise ist der beschreibende Be-

griffsgehalt daher ohne weiteres erkennbar und verständlich. Bei der angemeldeten Bezeichnung steht damit die Sachaussage der angebotenen Dienste im Vordergrund. Nachdem die Zeichenbildung völlig sprachgerecht ist und auch keine anderweitigen, z.B. graphischen Markenelemente von dem beschreibenden Begriffsgehalt wegführen, fehlt der angemeldeten Bezeichnung jegliche Unterscheidungskraft (vgl BGH MarkenR 2001, 314 - marktfrisch).

Entgegen der Ansicht der Anmelderin wird die angemeldete Bezeichnung bereits als Gesamtbegriff beschreibend eingesetzt. Es findet sich bei einer Internet-Recherche unter dem Stichwort „M-Commerce“ und „Messaging Entertainment“ Mobile Sound, Mobile Gaming, Mobile Music (MP3), Mobile Betting (Wetten ...), Mobile Video (ab GPRS und UMTS)“ (vgl www.google.de „mobile sound“ Deutsche Seiten vom 20.6.2002; Mobile Sound Lösung; Mobile-Sound-Werkstatt; Mobile-Sound: Music, Sound and Light ready to go). Von einer originellen Wortneuschöpfung kann umso weniger die Rede sein, als die Recherchebeispiele zeigen, wie die Bereiche Musiktitel, Videoclips, Filme, Reklame, Fotos, Spiele ua zunehmend „mobil“ übertragen, zur Verfügung gestellt oder vermittelt werden.

Für die Dienstleistung „Werbung“ bezeichnet die angemeldete Marke deren Gegenstand. Dabei ist entscheidend, daß die Art der Werbedienste beschrieben wird, in dem sie z.B. mittels oder für mobile Medien wie Handy, UMTS-Anwendungen etc mit bzw für den jeweiligen Sound erbracht bzw. angeboten.

Angesichts der fehlenden Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung kann dahingestellt bleiben, ob der Anmeldung darüber hinaus das Eintragungshindernis des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegensteht, auch wenn die Recherchebeispiele konkrete Anhaltspunkte für die Bejahung eines Freihaltungsbedürfnisses bieten.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand keine Veranlassung, da die Beurteilung der Rechtsfrage der fehlenden Unterscheidungskraft der angemelde-

ten Marke wegen deren beschreibenden Sinngehalts auf tatsächlichen Feststellungen beruht und von keiner Entscheidung des Bundesgerichtshofs abgewichen wird.

Grabrucker

Pagenberg

Fink

CI