



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 559/10

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 30 2009 009 552.3

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. August 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Die am 17. Februar 2009 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 und 45 angemeldete Wortmarke

#### GOLDENE SCHALLPLATTE

hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 25. März 2010 teilweise, nämlich für die folgenden Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Ton-/Bild- und Datenträger aller Art, insbesondere Tonbänder, Kassetten, CDs, DVDs, Schallplatten, DHT-Bänder, Videobänder, Disketten, USB-Sticks, CD-Roms, sonstige Aufzeichnungsträger, sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; Smartcards;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, insbesondere Prospekte, Kataloge, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Taschenbücher, Taschenhefte;

Klasse 28:

Spiele und Computerspiele;

Klasse 35:

Werbung; Marketing, Marktforschung, Marktanalysen, Meinungsforschung; Absatzplanung; Werbeforschung; Werbung, auch in Form von Sponsorship, insbesondere Rundfunk-, Fernseh-, Kino-,

Print-, Videotext- und Teletextwerbung; Werbevermarktung; Verteilung von Waren zu Werbezwecken; Werbeermittlung;

Klasse 38:

Telekommunikation, insbesondere elektronische Informations- und Kommunikationsdienste/Ton-, Bild- und Datenübertragung durch Kabel, Satellit, drahtgebunden und drahtlos; Ausstrahlung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, Videotext-, Teletext-Programmen oder -Sendungen; Sendung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Sammeln und Liefern von Nachrichten und allgemeinen Informationen;

Klasse 41:

Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Unterhaltung im Internet und anderen dezentralen Netzwerken, insbesondere Mobilfunk; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere Show-, Quiz-, Theater-, Musikveranstaltungen und Preisverleihungen sowie Veranstaltungen von Wettbewerben im Unterhaltungsbereich; Einrichten und Betreiben einer Datenbank;

Klasse 45:

Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten für Dritte; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten; Verwertung und Verwaltung von Rechten für Übertragungen in Rundfunk, Fernsehen, Internet und Mobilfunk; Vermittlung, Verwertung und Verwaltung von Rechten an Presse-, Rundfunk-, Internet-, Mobilfunk- und Fernsehbeiträgen zur Verwendung auf Ton- und Bildträgern; Vermittlung, Verwertung und Verwaltung von Rechten an Zeitungs- und

Zeitschriftenbeiträgen; Verwertung von Film- und Fernsehnebenrechten im Wege des Merchandising“

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bei dem angemeldeten Zeichen „GOLDENE SCHALLPLATTE“ handle es sich schon seit langem um den bekannten und gebräuchlichen Namen eines Preises bzw. einer Auszeichnung für einen besonders häufig verkauften Tonträger. Schon seit den 70er- und 80er-Jahren seien - wie auch heute noch - für Schallplatten, die in besonders hoher Auflagenzahl verkauft wurden, „Goldene-Schallplatten“ verliehen worden. So existierten seit 1976 Richtlinien für die Verleihung von „(Goldenen und) Platin-Schallplatten“ und seit dieser Zeit seien mehr als 1700 Goldene und Platin-Schallplatten verliehen worden. Nach alledem könne kein Zweifel daran bestehen, dass das angesprochene Publikum die Bezeichnung „Goldene-Schallplatte“ als beschreibenden Hinweis auf einen besonders häufig verkauften und daher mit einer Goldenen-Schallplatte ausgezeichneten Tonträger kenne.

Im Hinblick auf die Waren der Klasse 9 sei die eingetragene Marke „GOLDENE SCHALLPLATTE“ mithin geeignet, in allgemein verständlicher Form darauf hinzuweisen, dass es sich um besonders erfolgreiche, mit einer Goldenen-Schallplatte ausgezeichnete Produkte handle.

Das angemeldete Zeichen werde von den angesprochenen Käuferkreisen aber auch in Bezug auf die Waren der Klasse 16 nur als beschreibender Hinweis darauf verstanden, dass die betreffenden Druckereierzeugnisse entweder Informationen über den Inhalt der mit einer Goldenen-Schallplatte ausgezeichneten Tonträger enthielten oder dass es sich um Druckwerke handle, die sich mit dem Thema „Goldene-Schallplatten“ befassen. Auch für die angemeldeten Dienstleistungen „Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen“ sei ein beschreibender Begriffsinhalt der Bezeichnung „Goldene Schallplatte“ zu unterstellen, da diese ihrem Wesen nach in unmittelbarer Beziehung zu den gedruckten Produkten

aus Klasse 16 stünden. Das Publikum werde den Aussagegehalt des angemeldeten Zeichens als allgemein verständliche Beschreibung des Gegenstands der Verlagsgeldleistungen verstehen und ohne weitere Überlegung auf die Dienstleistungen selbst beziehen.

Desgleichen vermittele die angemeldete Bezeichnung in Verbindung mit den Waren „Spiele und Computerspiele“ nur die Vorstellung einer beschreibenden Angabe, die auf das Thema und den Gegenstand dieser Waren hinweise.

Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 35 weise die Bezeichnung „Goldene Schallplatte“ lediglich darauf hin, dass für diesen bekannten Musikpreis bzw. für mit einer Goldenen-Schallplatte ausgezeichnete Produkte publikumswirksam erworben und/oder vermarktet werde.

Bei den Dienstleistungen der Klasse 38 handle es sich nicht lediglich um technische Dienstleistungen, vielmehr werde mit Hinweis auf Informations- und Kommunikationsdienste deutlich, dass sie über den rein technischen Datenaustausch hinausgehende inhaltliche Bezüge herstellten. Darüber hinaus werde das Publikum das Zeichen angesichts des engen Sachzusammenhangs zwischen den technischen Übertragungsdienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und den übermittelten Inhalten auch insoweit nur als Inhalts- und Themenangabe auffassen.

„GOLDENE SCHALLPLATTE“ sei auch in Bezug auf die übrigen Dienstleistungen der Klasse 41 nicht geeignet, als Hinweis auf die Herkunft dieser Dienstleistungen aus einem ganz bestimmten Unternehmen aufgefasst zu wirken. Das Publikum werde hier einen inhaltsbeschreibenden Hinweis auf den Gegenstand dieser Dienstleistungen sehen, nämlich auf Veranstaltungen anlässlich der Verleihung von Goldenen-Schallplatten.

Schließlich könnten sich auch die Dienstleistungen der Klasse 45 als Dienstleistungen im Bereich der gewerblichen Schutz- und Urheberrechte, auf die mit einer Goldenen-Schallplatte ausgezeichneten Tonträger, für die Lizenzen vergeben werden sollen, bzw. die Preisverleihung an sich beziehen.

Vor diesem Hintergrund sei das angemeldete Zeichen nicht als markenmäßige Kennzeichnung für die versagten Waren und Dienstleistungen geeignet, da davon auszugehen sei, dass weite Teile des angesprochenen inländischen Publikums in dem Zeichen „Goldene Schallplatte“ in naheliegender Weise einen sachbezogenen Hinweis auf die Art, den Inhalt, den Gegenstand sowie die thematische Ausrichtung der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen sehen würden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 25. März 2010 in dem Umfang aufzuheben, in dem die Anmeldung zurückgewiesen wurde und die angemeldete Marke in vollem Umfang mit Ausnahme der Waren „Schallplatten“ einzutragen.

Sie hält die Marke für unterscheidungskräftig. Die Bezeichnung „GOLDENE SCHALLPLATTE“ beschreibe die versagten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar. Das Publikum werde keinen engen beschreibenden Bezug zwischen der angemeldeten Bezeichnung und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von Schallplatten erfassen. Der bekannte Preis „GOLDENE SCHALLPLATTE“ werde nicht für ein Produkt, sondern für einen Künstler vergeben.

Die von der Markenstelle zur Begründung ihrer Entscheidung zitierte Entscheidung des 27. Senats in dem Verfahren 27 W (pat) 212/00 - Platin Records sei schon damals unzutreffend gewesen und im Übrigen mit der neueren Rechtspre-

chung des BGH und des EuGH nicht (mehr) vereinbar. Außerdem sei der vorliegende Fall anders gelagert.

Die Anmelderin stützt ihr Eintragungsbegehren auf zwei Entscheidungen des 32. Senats des Bundespatentgerichts in den Verfahren 32 W (pat) 26/02 und 32 W (pat) 116/04 zu „Golden Toast“ und „Golden Brunch“ für diverse Lebensmittel.

## II

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Die Anmelderin hat eine mündliche Verhandlung nicht beantragt. Nach Wertung des Senats ist diese auch nicht sachdienlich.

2. Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil der angemeldeten Marke in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, angenommen, dass der Eintragung der angemeldeten Marke für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht.

a) Unterscheidungskraft im Sinn dieser Vorschrift ist die einem Zeichen inwohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassen Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungs-

identität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Nrn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006). Die Schutzfähigkeit als Marke ist dabei stets anhand der angemeldeten Bezeichnung in ihrer Gesamtheit zu beurteilen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 18).

Die Prüfung, ob das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft vorliegt, muss - seitens der Markenstelle ebenso wie in der Beschwerdeinstanz - streng, vollständig, eingehend und umfassend sein (vgl. EuGH GRUR 2004, 644 - Postkantoor). Enthält eine Marke - wie hier - einen beschreibenden Begriffsinhalt, der von einem normal informierten angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 - Henkel), ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, so ist ihr die Registrierung als Marke zu versagen. Solche beschreibenden Angaben versteht der Verbraucher nicht als Unterscheidungsmittel hinsichtlich der betrieblichen Herkunft (vgl. BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch).

Ist - wie hier - die Unterscheidungskraft einer Wortfolge zu beurteilen, so bestehen grundsätzlich keine abweichenden Anforderungen gegenüber anderen Wortmarken. Bei einer aus mehreren Wörtern bestehenden Marke ist auf die Bezeichnung in ihrer Gesamtheit abzustellen (vgl. BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Wortfolgen sind dann nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich um beschreibende Angaben oder um Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art handelt (vgl. z. B. BGH BIPMZ 2000, 161 - Radio von hier).

b) Dies ist vorliegend der Fall. Die Bezeichnung „GOLDENE SCHALLPLATTE“ ist eine Auszeichnung, die an Musiker und Komponisten für den Verkauf einer Mindestanzahl von Ton- oder Bildträger im Inland verliehen wird, wobei alle Formate (CD, LP, DVD-Audio, SALD, Downloads, DVD-Video, etc.)

gezählt werden. Wesentlichen Teilen des inländischen Publikums wird diese Bedeutung der streitgegenständlichen Marken bekannt sein.

Der Senat hält die Marke in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht für unterscheidungskräftig, da diese ausnahmslos anlässlich einer Preisverleihung der „Goldenen Schallplatte“ angeboten bzw. erbracht werden können. Dass der Preis der Goldenen Schallplatte an einen Künstler vergeben wird, ändert entgegen der Auffassung der Anmelderin nichts daran, dass Waren und Dienstleistungen einen Bezug zur Preisverleihung haben können, wenn sie anlässlich der Preisverleihung angeboten bzw. erbracht werden.

Bezüglich der Waren der Klasse 9 weist die Bezeichnung darauf hin, dass es sich hierbei um erfolgreiche Produkte handelt, die zur Verleihung eines entsprechenden Preises geführt haben. Dass die Anmelderin in ihrer Beschwerdebegründung auf den Schutz für Schallplatten verzichtet hat, führt zu keiner anderen Beurteilung, da die Preisverleihung für unterschiedliche Formate der Ton- und Bildträger erfolgt und dieser Oberbegriff weiterhin beansprucht wird. Nicht unterscheidungskräftig ist die angemeldete Bezeichnung auch für Smartcards, die beispielsweise dafür benötigt werden, entsprechende Fernsehsendungen über die Preisverleihung im Bezahlfernsehen zu empfangen.

Bezüglich der Druckereierzeugnisse der Klasse 16 und die damit in Verbindung stehenden Dienstleistungen der Klasse 41 „Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen“, der Waren der Klasse 28 und der Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 45 wird das Publikum der Bezeichnung „Goldene Schallplatte“ lediglich einen inhaltsbeschreibenden Hinweis auf den Gegenstand, das Thema, der Waren und Dienstleistungen entnehmen, nämlich dass diese sich mit den sog. Preisverleihungen befassen.

c) Eine andere Beurteilung ergibt sich entgegen der Auffassung der Anmelderin auch nicht aus den Entscheidungen des Bundespatentgerichts in den Verfahren 32 W (pat) 26/02 - Golden Toast und 32 W (pat) 116/04 - Golden Brunch. Der Senat hält die Marken bereits nicht für vergleichbar, da die englischsprachigen Marken keine feststehende Bezeichnung oder Phrase enthalten und jeweils für Lebensmittel beansprucht wurden, während die streitgegenständliche deutschsprachige Marke für Waren und Dienstleistungen beansprucht wird, die jeweils einen Bezug zu der in Deutschland unter diesem Namen bekannten Preisverleihung haben können. Abgesehen davon kann die Anmelderin aus der Schutzgewährung für andere, ihrer Ansicht nach ähnlich gebildeten deutschen Marken ohnehin keinen Anspruch auf Eintragung ableiten. Voreintragungen - selbst identischer Marken - führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes zu einer Selbstbindung derjenigen Stellen, welche über die Eintragung zu befinden haben (BGH BIPMZ 1998, 248 - Today). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke stellt keine Ermessens-, sondern eine Rechtsfrage dar. Im Recht der Europäischen Gemeinschaft (MarkenRL, GMV) gilt nichts Abweichendes, wie der Europäische Gerichtshof in den letzten Jahren mehrfach festgestellt hat (vgl. MarkenR 2009, 201 - Schwabenpost; GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2004, 428 - Henkel).

3. Ob der Eintragung zusätzlich das Schutzhindernis der Merkmalsbezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Fa