



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 9/11

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
26. Juli 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2008 037 613.9**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 28. Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. November 2009 und 13. Dezember 2010 insoweit aufgehoben, als die Anmeldung für die Dienstleistungen

"Werbung; Vermietung von Werbeflächen; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Waren- und Dienstleistungspräsentation; Verkaufsförderung (Sales Promotion) für Dritte; Verbreitung von Werbeanzeigen; Sponsoring in Form von Werbung; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; sportliche Aktivitäten; Verfassen von Drehbüchern; Verleihung von Preisen für sportliche Zwecke; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten"

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

## Gründe

### I.

Die Anmeldung der Wort-/Bildmarke

# sounds

hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts mit zwei Beschlüssen vom 19. November 2009 und 13. Dezember 2010 teilweise nämlich für die Waren und Dienstleistungen

#### **"Klasse 9:**

bespielte und unbespielte Ton-, Bild- sowie Datenträger (ausgenommen unbelichtete Filme); Magnetaufzeichnungsträger; Computerprogramme und Software (gespeichert und/oder herunterladbar); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte für interaktives Fernsehen, Karten mit integrierten Schaltkreisen (Smartcards); auf Datenträger aufgezeichnete Computerspiele; Computerprogramme, insbesondere für Spielzwecke; Videospiele als Zusatzgeräte für externen Bildschirm oder Monitor; belichtete Filme, elektronische Publikationen (herunterladbar); herunterladbarer Ton, Bilder und Daten (auch als Dateien);

**Klasse 16:**

Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitungen, Zeitschriften und Bücher; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate);

**Klasse 35:**

Werbung; Vermietung von Werbeflächen; Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, auch im Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Waren- und Dienstleistungspräsentation; Zusammenstellung, Pflege und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Verkaufsförderung (Sales Promotion) für Dritte; Verbreitung von Werbeanzeigen; Durchführung von Wettbewerben und Gewinnspielen für Werbezwecke; Produktion von Gewinnspiel-, Fernseh-, Rundfunk- und Internetwerbesendungen; Sponsoring in Form von Werbung; Publikation von Druckereierzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke; Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen; elektronische Datenspeicherung;

**Klasse 38:**

Bereitstellung von Portalen im Internet; Video- und/oder Audio-streaming (kontinuierliche Echtzeitübertragung von Video- und/oder Audioströmen in Computernetzen); Ausstrahlung und Weitersendung von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, Videotext-, Teletext- und Internetprogrammen oder -sendungen;

**Klasse 41:**

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Entwicklung, Gestaltung und Produktion von Film-, Fernseh-, Internet- und Rundfunkprogrammen und -sendungen (bildender, unterrichtender und unterhaltender Art sowie von Nachrichtensendungen); Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen (auch in elektronischer Form), insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern (ausgenommen für Werbezwecke); Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar; Produktion und Durchführung von Show-, Quiz-, Spiel-, Interview-, Theater-, Sport- und Musikveranstaltungen sowie Veranstaltung von Wettbewerben (Erziehung und Unterhaltung); Filmproduktion und Dienstleistungen eines Tonstudios; Verfassen von Drehbüchern; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Dienstleistungen eines Redakteurs; Dienstleistungen eines Zeitungsreporters; Verfassen und Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Auskünfte über Veranstaltungen (Unterhaltung); Zusammenstellung von Internet-, Fernseh- und Rundfunkprogrammen, Fernsehprogrammen und Rundfunkprogrammen; Verleihung von Preisen für kulturelle, sportliche und Unterhaltungszwecke;

**Klasse 42:**

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Programmierung elektronischer Internet-, Fernseh- und Rundfunkprogrammführer; elektronische Datensicherung; Erstellen, Pflege, Vermietung, Wartung und Installation von Software; Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektronischen Speicherplätzen

(Webspace) im Internet; Benutzer- und Rechteverwaltung in Computernetzwerken; Bereitstellung von Plattformen im Internet;

**Klasse 45:**

Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten",

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die angemeldete Wort-/Bildmarke bezeichne mit ihrem Wortbestandteil "sounds" den Plural des zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wortes "sound" für "Schall, Laut, Ton, Geräusch, Klang". Das Wort stehe im Deutschen aber auch für einen charakteristischen Klang oder eine charakteristische Klangfarbe, eine Musikgruppe, im übertragenen Sinn für den Klang einer Anlage oder auch für eine musikalische Stilrichtung. Darüber hinaus sei die Bezeichnung "sound" bzw. "sounds" heute im Deutschen auch gebräuchlich, um kleine Musikstücke und –titel, Klingeltöne und Geräusche zu bezeichnen, die digital aufgezeichnet und heruntergeladen werden könnten sowie auch in der Werbung und im Unternehmensbereich eingesetzt würden.

Im Hinblick auf die Waren der Klasse 9 beschreibe die angemeldete Bezeichnung unmittelbar den Inhalt der Datenträger, Computerspiele, Computerprogramme, Videospiele, Filme, Daten und Publikationen mit den unterschiedlichsten Sounds wie Klingeltönen, Tonfolgen, kleinen Musikstücken usw. bzw. die Bestimmung/den Zweck der Geräte, nämlich diese Sounds wiederzugeben, wie z. B. die Karten mit integrierten Schaltkreisen (Smartcards), die auch Soundkarten genannt würden.

In Bezug auf die Waren der Klasse 16 beschreibe das angemeldete Zeichen unmissverständlich und unmittelbar das Thema der Produkte, die sich mit Klängen, Musikstilen oder der Verwendung von den heute auch in der Werbung und im Unternehmensbereich eingesetzten Sounds beschäftigen könnten.

Gleiches gelte für die Dienstleistungen der Klasse 41, die sich mit unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtungen beschäftigen könnten oder bei denen Musikstücke, Klänge und Töne den thematischen Schwerpunkt darstellen könnten, wie sich aus einer dem Erinnerungsbeschluss beigefügten Internetrecherche ergebe.

Da im Unternehmensbereich und in der Werbung Klänge/Töne/Tonfolgen und kleine Musikstücke eingesetzt würden, stelle die angemeldete Bezeichnung auch für die Dienstleistungen der Klasse 35 insoweit eine unmittelbar beschreibende Angabe dar, als die Dienstleistungen unter Einsatz von verschiedenen Sounds erbracht werden könnten oder "Sounds" den Inhalt, den Gegenstand und/oder die thematische Ausrichtung der Dienstleistungen beschreibe.

Die Dienstleistungen der Klasse 38 könnten sich auf die Bereitstellung von Sounds beziehen, wie sich aus den dem Erinnerungsbeschluss beigefügten Anlagen ergebe, oder Sounds zum Gegenstand haben.

Die Dienstleistungen der Klasse 42 würden zwar unabhängig vom Inhalt der Daten/Software erbracht. Hier stehe die Angabe "sounds" jedoch in einem engen beschreibenden Bezug zu den Dienstleistungen, da dem angesprochenen Verbraucher ohne weiteres klar sei, dass die Dienstleistungen sich auf digitalisierte Klänge (Sounds) bezögen oder diese zum Gegenstand hätten.

Schließlich werde mit dem Wort "sounds" für die Dienstleistungen der Klasse 45 lediglich der Gegenstand der lizenzierten Schutzrechte beschrieben.

Das Publikum werde die angemeldete Bezeichnung daher nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen begreifen, sondern sie lediglich als Sachhinweis verstehen. Die graphische Gestaltung halte sich im Rahmen des Werbeüblichen und sei angesichts des beschreibenden Charakters der Bezeichnung nicht geeignet, dem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen.

Auch unter Berücksichtigung der von der Anmelderin genannten Voreintragungen ergebe sich keine andere Bewertung der Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung. Im Übrigen seien die von der Anmelderin genannten Marken aufgrund abweichender und/oder weiterer Wortbestandteile bereits nicht vergleichbar mit der vorliegenden Markenmeldung und wiesen keinen eindeutig fassbaren Inhalt in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf.

Der Erinnerungsbeschluss ist der Anmelderin am 16. Dezember 2010 zugestellt worden. Sie hat am 23. Dezember 2010 Beschwerde eingelegt und (sinngemäß) beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden sei.

Sie hält die angemeldete Marke für unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig. Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 41 weise "sounds" keinen beschreibenden Begriffsinhalt auf. Verlags- und Redaktionstätigkeiten würden üblicherweise nicht mit der Inhaltsangabe möglicherweise verlegter Produkte beschrieben, insbesondere wenn die Verlagstätigkeiten nicht auf die Herausgabe thematisch begrenzter Werke beschränkt sei. Dies sei vorliegend der Fall. Auch die Tätigkeit der Anmelderin sei nicht auf thematisch begrenzte Werke beschränkt.

Zwischen dem Bedeutungsgehalt des Zeichens und den Dienstleistungen der Klasse 41 fehle es an einem Sachbezug. Es sei nicht ersichtlich, inwiefern die Bezeichnung "sounds" vom Publikum als konkrete Themen- oder Inhaltsangabe verstanden werden solle. Da kein konkreter beschreibender Inhalt des Zeichens "sounds" für die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 41 vorliege und auch sonst kein eindeutiger Begriffsinhalt für das Zeichen "sounds" gegeben sei, mangele es diesem - insbesondere der angemeldeten Wort-/Bildmarke - nicht an Unterscheidungskraft.



Die Bezeichnung "sounds" bzw. die Singular-Form "sound" könne nur in Kombination mit weiteren beschreibenden Bestandteilen sinnvoll beschreibend verwendet werden. Das Zeichen "sounds" in Alleinstellung sei zu vage, um konkret eine Ware oder Dienstleistung zu beschreiben. Nur als Kombination wie beispielsweise Instrumenten-Sound, Motoren-Sound, Sound File, Soundkarte, Sound-Effekte, Soundprogramm, Sound-Recording usw. könne ein eindeutiger Begriffsinhalt vom Publikum erkannt werden. Wenn jedoch unklar sei, worauf sich das als Marke angemeldete Wort in Alleinstellung in seinem konkreten Zusammenhang beziehe, sei eine Unterscheidungskraft zu bejahen.

Aus den vorgenannten Gründen sei die Marke auch für die versagten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 42 und 45 mangels eines beschreibenden Begriffsinhalts unterscheidungskräftig. Insbesondere sei das Zeichen "sounds" entgegen der Auffassung der Markenstelle aufgrund seiner vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten in Alleinstellung nicht geeignet, auf den Inhalt bzw. das Thema der vorgenannten Waren und Dienstleistungen hinzuweisen.

Die Anmelderin stützt sich zur Begründung ihres Eintragungsbegehrens schließlich auf die Eintragung von ihrer Auffassung nach vergleichbaren Marken, nämlich "GUITAR", "SOUNDCHECK", "KEYS" und "DRUMS".

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft. Eine vom Senat angeregte Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses hat sie nicht vorgenommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat nur bezüglich der im Tenor genannten Dienstleistungen Erfolg. Hinsichtlich aller sonstigen beschwerdegegenständlichen Waren

und Dienstleistungen bleibt sie dagegen ohne Erfolg, weil der angemeldeten Marke insoweit jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einem Zeichen inwohnende (konkrete) Eignung als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen. Die Herkunftsfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr.; EuGH GRUR Int. 2005, 1012, Rn. 27 ff. - BioID; BGH GRUR 2006, 850, 854, - FUSSBALL WM 2006). Enthält eine Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben fehlen tatsächliche Anhaltspunkte, dass die Verbraucher sie als Unterscheidungsmittel verstehen (BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard).
2. Nach diesen Grundsätzen kommt der Bezeichnung "sounds" hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen - mit Ausnahme der im Tenor genannten Dienstleistungen - nicht die erforderliche Unterscheidungskraft zu. Das hier angesprochene breite inländische Publikum wird das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende und in den deutschen Sprachgebrauch eingegangene Wort "sounds" ohne weiteres als Plural von "sound" erkennen und mit "Schall, Laute, Töne, Geräusche, Klänge" übersetzen.

Bezüglich der weiterhin zu versagenden Waren und Dienstleistungen vermittelt die Bezeichnung "sounds" damit lediglich einen Hinweis auf deren thematischen Inhalt und Gegenstand. Dies gilt entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht etwa nur für Wortkombinationen mit dem Wort "sounds",

sondern auch für das Wort "sounds" in Alleinstellung. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird insoweit auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss verwiesen.

Der beschreibende Begriffsinhalt betrifft nicht nur die beanspruchten Verlagserzeugnisse der Warenklasse 16 als solche, sondern auch die Dienstleistungen, mittels derer die Werke entstehen bzw. veröffentlicht und verbreitet werden, so dass die angemeldete Bezeichnung auch für die Dienstleistungen der Klasse 41 keinen Schutz beanspruchen kann.

Weil die Tätigkeit eines Verlags mit der Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften, Büchern und Zeitungen zunächst nur darin besteht, sich gegenüber den Autoren zu verpflichten, ihre Werke herauszugeben und zu veröffentlichen, gelten Inhaltsbeschreibungen für Druckwerke nicht generell als auch für die Verlagsdienstleistungen beschreibend. Dass ein Verlagshaus sich nur einem beschränkten Themenkreis widmet und sich dann auch noch danach benennt, ist jedenfalls nicht generell zu erwarten. Der Bundesgerichtshof differenziert insoweit zwischen Büchern und Verlagstätigkeit (GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; vgl. auch BPatG GRUR-Prax 2011, 216 - Nordhessenhalle; GRUR 2010, 1015 - Schumpeter School; GRUR 2010, 421 – Egon-Erwin-Kisch-Preis; - Beschluss vom 1. Juni 2005, Az. 32 W (pat) 145/03, BeckRS 2009, 01802 - Fräuleinwunder; Beschluss vom 22. März 2011, Az. 27 W (pat) 16/11 - Bild-Osgar; Beschluss vom 15. November 2011, Az. 27 W (pat) 218/09, BeckRS 2011, 03279 - Ruhrstadion).

Da die Verpflichtung durch Herstellung, Vertrieb und Verkauf der entsprechenden Druckschriften (Waren) aber von vielen Verlagen bekanntlich auch selbst erfüllt wird, indem sie eigene Druckereien und Vertriebsorganisationen besitzen, sind diese Dienstleistungen und Waren eng mit ihren Ergebnissen

(Druckerzeugnissen etc.) verbunden (so schon BPatG, Beschluss vom 31. Mai 1989, Az. 28 W (pat) 404/86 - Unimex/Moulinex).

"Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften, Büchern und Zeitungen", die der Erstellung und Verbreitung entsprechender Waren dienen, werden daher auch durch produktbezogene Begriffsinhalte der angemeldeten Wortfolge beschrieben (vgl. BGH GRUR 2003, 342 - Winnetou; BPatG, Beschluss vom 20. Dezember 2005, Az. 32 W (pat) 199/03; BeckRS 2009, 00785 - Gourmet-Träume; Beschluss vom 15. Februar 2006, Az. 29 W (pat) 173/04, BeckRS 2009, 02536 - Bühler Schlossgespräche; Beschluss vom 7. Mai 2008, Az. 29 W (pat) 105/06 BeckRS 2008, 19644 - Handtuchkrieg auf Mallorca; Beschluss vom 10. August 2009, Az. 27 W (pat) 192/09, BeckRS 2009, 25954 - Das Beste für die Frau), wenn diese für das gesamte Verlagsortiment eine Aussage beinhalten und nicht als ein Titel für ein spezielles Druckwerk wirken).

Das Publikum bezieht den Begriffsinhalt des Wortes "sounds" wegen dieses engen Zusammenhangs deshalb auch hier auf die Dienstleistungen. Insoweit unterscheidet sich das angemeldete Zeichen von dem Slogan "Gute Zeiten - Schlechte Zeiten" (vgl. BGH GRUR 2001, 1043, 1044), bei dem nur für einen Teil der Waren und dann auch der damit verbundenen Dienstleistungen der Produktbezug im Vordergrund stand.

Die graphische Ausgestaltung des als Wort-/Bildmarke angemeldeten Zeichens führt nicht zur Schutzfähigkeit. Bei einem Zeichen mit einem beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, genügen dafür einfache graphische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds nicht. An die graphische Ausgestaltung sind hier größere Anforderungen zu stellen (BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK). Die graphische Gestaltung des streitgegenständlichen Zeichens weist keine besonderen charakte-

ristischen Merkmale auf, sondern ist werbeüblich und reicht zur Erfüllung der Herkunftsfunktion nicht aus.

Die Anmelderin kann sich zur Begründung ihres Eintragungsbegehrens auch nicht erfolgreich auf die Eintragung von ihrer Ansicht nach vergleichbaren deutschen Marken berufen. 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 (Markenrichtlinie, 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 bzgl. der weiterhin zu versagenden Waren und Dienstleistungen zusätzlich das Schutzhindernis der Merkmalsbezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.
4. Eine andere Beurteilung ist für die im Tenor genannten Dienstleistungen angezeigt. Für diese Dienstleistungen vermag der Senat der Bezeichnung "sounds" keinen im Vordergrund des Verständnisses stehenden beschreibenden Sinngehalt zu entnehmen. Der Bedeutungsgehalt der Marke bleibt insoweit vage und unscharf. Belege für eine beschreibende Verwendung des Wortes "sounds" im Inland durch Dritte hat die Markenstelle jedenfalls in Bezug auf diese Dienstleistungen nicht ermittelt. Die dem Erinnerungsbeschluss beigefügten Verwendungsbeispiele des Wortes "sounds" im Inland haben keinen Bezug zu den im Tenor genannten Dienstleistungen. Insoweit bleibt das

Wort mehrdeutig und interpretationsbedürftig, was für Unterscheidungskraft spricht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 111).

Da der Bezeichnung für die im Tenor genannten Dienstleistungen kein unmittelbar dienstleistungsbezogener Begriffsinhalt zukommt, ist die Marke insoweit auch nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als Merkmalsbezeichnung von der Eintragung ausgeschlossen. In diesem Umfang waren die angefochtenen Beschlüsse daher aufzuheben.

5. Die Rechtsbeschwerde war zur Fortbildung des Rechts zuzulassen, weil die bisherige Rechtsprechung zur Frage umstritten ist, ob Verlagsdienstleistungen im weitesten Sinn durch einen produktbezogenen Begriffsinhalt beschrieben werden können.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Hu