



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 61/14

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2012 048 716.5**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. Februar 2015 durch den Vorsitzenden Richter Albrecht, den Richter Hermann und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Der Widersprechende hat gegen Eintragung der für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Auf CD-ROM oder DVD gespeicherte Musik zu Meditationszwecken; mit Musik für Meditationszwecke bespielte Audio-CDs; mit Musik für Meditationszwecke bespielte Tonträger; DVD und CD-Hüllen; DVD- und CD-Etuis

Klasse 16: CD Booklet (Druckereierzeugnisse) für mit Musik bespielte Audio-CD's; CD-Cover (Druckereierzeugnisse) für mit Musik bespielte Audio-CD's; CD-Inlay (Druckereierzeugnisse) für mit Musik bespielte Audio-CD's

Klasse 41: Betrieb von Tonstudios; Dienstleistungen eines Ton- und Fernsehstudios; Durchführung von Tanzveranstaltungen; Komponieren von Musik; Musikdarbietungen; Musikproduktion

Klasse 42: Editieren, Formatieren und Übertragen von Daten auf CD-Rohlinge  
(Premastering)

angemeldete Wortmarke 30 2012 048 716

Volans (Der fliegende Fisch)

unbeschränkt Widerspruch eingelegt aus einem in Anspruch genommenen Werk-  
titel

Volans.

Der Streit der Parteien resultiert aus einer Zusammenarbeit bei der Erstellung einer CD mit Meditationsmusik im Jahr 1996. Der Markeninhaber ist u.a. im Bereich der Biomeditation tätig und hatte die CD „Melodien der Sterne“ einschließlich deren Titelnamen konzipiert. Der Beschwerdeführer komponierte die Musik für die einzelnen Titel auf Wunsch des Markeninhabers, der die CD herstellen ließ und vertrieb. Der Beschwerdeführer meldete sich als Komponist bei der GEMA im Frühjahr 1997 an.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 9. Juli 2014 wegen jedenfalls fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass unter Zurückstellung erheblicher Zulässigkeitsbedenken der Widerspruch jedenfalls unbegründet sei. Persönlichkeits- und Verwertungsrechte spielten nach dem Urhebergesetz im Widerspruchsverfahren keine Rolle, es komme gemäß § 15 Abs. 2, 3 MarkenG auf die Identität oder Ähnlichkeit der Werktitel an und hiervon ausgehend darauf, ob bzw. in welchem Umfang die beiderseitigen Werkkategorien mit diesen Kennzeichen zu einer Verwechslungsgefahr führen oder ob ein bekannter Werktitel in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werde. Bei einem Werktitel als Name von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken

oder sonstigen vergleichbaren Werken entstehe Kennzeichenschutz bei originärer Unterscheidungskraft durch Benutzungsaufnahme im geschäftlichen Verkehr als Kennzeichnung des Werkes, ansonsten durch Erlangung von Verkehrsgeltung. Hier sei originäre Unterscheidungskraft des für ein Musikwerk als Fantasiebezeichnung anzusehenden Wortes „Volans“ anzunehmen. Selbst wenn man zugunsten des Widersprechenden unterstelle, dass (nur) er im Jahre 1996 ein (prioritätsälteres) Werktitelrecht an der Bezeichnung „Volans“ für ein Musikwerk erworben habe, fehle es an hinreichenden Beweisen für den zeitlichen, örtlichen und mengenmäßigen Verwendungsverlauf des Widerspruchskennzeichens und insbesondere an einem Nachweis für das Fortbestehen dieses Rechts bis zum Zeitpunkt der Widerspruchsentscheidung.

Schließlich fehle es an einem rechtsverletzenden Eingriff in den Schutzbereich eines möglichen älteren Kennzeichens seitens der angegriffenen Wortmarke.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Die prägnante Bezeichnung „Volans“ bezeichne den Inhalt des Musiktitels und sei durch den Widersprechenden in 1996 erstmalig in an der geschäftlichen Bezeichnung Rechte begründenden Weise verwendet worden. Durch Beschriften des Titels auf der CD mit Volans und dem darauf ebenfalls angebrachten Namen des Widersprechenden sei der nötige Bezug hergestellt. Der Name des Titels Volans sei geeignet, ihn von anderen Musikstücken zu unterscheiden. Es bestehe daher Verwechslungsgefahr, wenn der Markeninhaber eine Komposition mit Volans bezeichne.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 9. Juli 2014, Az. 302012048716.5/41 aufzuheben und dem Widerspruch des Widersprechenden stattzugeben.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt den angegriffenen Beschluss. Der Widersprechende sei schon nicht Inhaber des reklamierten Schutzrechts, da er allein an der Werkerstellung mitgewirkt habe, mit der Konzeption, Betitelung, Produktion und benutzendem Vertrieb jedoch überhaupt nicht befasst gewesen sei. Der Widersprechende sei (insoweit) nicht wirtschaftlich tätig.

## II.

Da der Widersprechende keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat und der Senat diese auch nicht für geboten hält, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht den Widerspruch mangels der Gefahr von Verwechslungen zurückgewiesen. Inwieweit der Widersprechenden ein Schutzrecht an einem Werktitel plausibel vorgetragen oder glaubhaft gemacht hat, kann daher dahingestellt bleiben.

Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass die Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG bei Werktiteln anhand der Faktoren Kennzeichnungskraft des Titels, Titelähnlichkeit und Werknähe zu prüfen ist, die zueinander in Wechselbeziehung stehen. Werktitel sind grundsätzlich nur gegen unmittelbare Verwechslung geschützt; allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen anerkannt, dass der Verbraucher mit einem Werktitel gleichzeitig auch die Vorstellung einer bestimmten betrieblichen Herkunft verbinden kann, so insbesondere bei bekannten Titeln regelmäßig erscheinender periodischer Druckschriften.

Dass dies vorliegend zugunsten des Beschwerdeführers anzunehmen wäre, ist weder ersichtlich noch substantiiert vorgetragen. Unstreitig wurde der Name des Beschwerdeführers nicht auf dem CD Titel, sondern allein im Einlegeblatt bzw. auf der Rückseite als Mitwirkender erwähnt und dies auch nicht durchgehend.

Entgegen der Auffassung des Widersprechenden ist die Benutzung des möglichen Werktitels durch die Registrierung oder Anmeldung der Marken des Beschwerdegegners nicht beeinträchtigt. Nicht jede Verwendung etwaiger Werktitel oder einer verwechselbaren Bezeichnung stellt eine Rechtsverletzung i.S. des § 15 Abs. 2 MarkenG dar. Vielmehr muss eine titelmäßige Verwendung der angegriffenen Bezeichnung, also zur Unterscheidung eines Werkes von anderen Werken, vorliegen, wenn sich der Werktitel nicht auch zu einem Hinweis auf die Herkunft des gekennzeichneten Produkts aus einem Unternehmen entwickelt hat (vgl. BGH, GRUR 2000, 70 [72]; Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 15 Rn. 22 f.; Hotz, GRUR 2005, 304).

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, besteht eine Verwechslungsgefahr daher nicht, denn die markenmäßige Verwendung der als Titel beanspruchten Bezeichnung durch den Beschwerdegegner berührt das Musikstück, in dessen Zusammenhang der Titel kennzeichnend wirkt, nicht und führt nicht zu Verwechslungen.

Ergänzend ist auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle, die auch durch das Beschwerdevorbringen nicht in Frage gestellt sind, Bezug zu nehmen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Werner

Hu