



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 503/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 036 234.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Oktober 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. Oktober 2013 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

FACEYOURMUSIC

ist am 12. Juni 2013 unter der Nummer 30 2013 036 234.9 zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 9: Musikdateien zum Herunterladen; Ton- und Videoaufzeichnungen zum Herunterladen; Computersoftware zum Hochladen, Herunterladen, Zugreifen, Veröffentlichung (Posting), Anzeigen, Markieren, Bloggen, Streaming, Verlinken, Sharing oder anderweitigem Zurverfügungstellen von elektronischen Medien oder Information mittels Computer- und Kommunikationsnetzwerken;
- Klasse 35: Werbung und Verkaufsförderung für Dritte; Verkaufsförderung von Waren und Dienstleistungen Anderer mittels Computer- und Kommunikationsnetzwerken; Online-Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von digitalen Medien; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Werbung und Verkaufsförderung für Musik- und Unterhaltungsprodukte sowie -dienstleistungen; Bereitstellung von online durchsuchbaren Datenbanken im Bereich Musik;
- Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich elektronische Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Be-

bereitstellung des Zugriffs auf Online-Foren für Kommunikation zu Themen von allgemeinem Interesse, insbesondere Musik; Bereitstellung von Online-Chatrooms und elektronischen Anschlagtafeln; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen aus durchsuchbaren Informationsverzeichnissen und -datenbanken;

Klasse 41: Veröffentlichung von Schriften mit benutzerkreierten oder spezifischen Inhalten; Online-Bereitstellung von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar;

Klasse 42: Bereitstellung von Anwendungsdiensten; Computerdienstleistungen, nämlich Erstellung von Websites für registrierte Benutzer zur Teilnahme an Diskussionen in sozialen Netzwerken; Computerdienstleistungen, nämlich Speichern von Websites für Dritte (Hosting) insbesondere zur Organisation und Durchführung von interaktiven Diskussionen über Kommunikationsnetze; Speichern von Daten für Dritte (Hosting); Erstellen einer Website, die Online-Nutzern die Schaffung persönlicher Profile sowie die Übertragung und gemeinsame Nutzung solcher Informationen unter mehreren Websites ermöglicht; Computerdienstleistungen, nämlich die Erstellung von kundenspezifischen Websites mit benutzerdefinierten oder -spezifischen Informationen, persönlichen Profilen, Audio- und Videoinhalten, fotografischen Bildern, Texten, Grafiken und Daten.

Mit Beschluss vom 28. Oktober 2013 hat die Markenstelle für Klasse 38 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen sei aus einfachen und gängigen Begriffen der engli-

schen Sprache gebildet. Das Verb „face“ bedeute „entgegentreten, gegenüberstehen, zuwenden“, „your“ werde mit „dein“ und „music“ mit „Musik“ übersetzt. In der deutschen Bedeutung „Wende dich deiner Musik zu“ sei das Zeichen damit nicht mehr als eine werbemäßig anpreisende Botschaft, „die von jeder x-beliebigen Firma verwendet werden“ könne, um auf ihre Produkte und Dienstleistungen hinzuweisen. Dieser Slogan bewege sich im Rahmen der aktuellen und für den Verkehr verständlichen Werbesprache und verlange den angesprochenen Verkehrskreisen keinerlei analysierende Gedankengänge ab. Es sei entgegen der Auffassung der Anmelderin auch unerheblich, ob die angemeldete Wortkombination bereits verwendet werde oder ob es sich um eine Wortneuschöpfung handele, die nur von der Anmelderin benutzt werde. Denn sie verfüge nicht über einen von der bloßen Kombination schutzunfähiger Bestandteile abweichenden Gesamteindruck. Auch die Zusammenschreibung führe nicht zur Schutzfähigkeit des Zeichens. Sowohl in der Werbesprache als auch bei der Eingabe von Suchbegriffen im Internet oder in Domainadressen sei eine Zusammenschreibung als Hinweis und Sachinformation häufig anzutreffen, ohne dass der beschreibende Begriffsinhalt dadurch in den Hintergrund trete. Es sei auch ohne Bedeutung, dass das Wortzeichen aus Begriffen der englischen Sprache gebildet sei. Denn insbesondere bei Fach-/Begriffen oder Wortbestandteilen einer der gängigen Welthandelssprachen, zu denen Englisch gehöre, sei von einer grundsätzlichen Eignung zur Verständnissfähigkeit des Publikums zur Beschreibung auszugehen, wobei auch lediglich die Kenntnis der angesprochenen Fachkreise bzw. des Fachhandels als ausreichend anzusehen sei. Aus den Voreintragungen „Facebook“, „Soundcloud“ oder „My Space“ könne ein Eintragungsanspruch nicht hergeleitet werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die beanspruchte Wortkombination habe weder die von der Markenstelle angenommene Gesamtbedeutung noch sei sie eine werbemäßig sloganartige Aufforderung, Waren zu kaufen oder bestimmte Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Zwar sei den einzelnen Elementen des zusammengesetzten Zeichens ein beschreibender Bedeutungsinhalt zuzugestehen, aber die Wortverbindung selbst habe keinen

beschreibenden Inhalt. Sie werde weder in der englischen (Umgangs-)Sprache verwendet, noch handele es sich um eine im Deutschen genutzte oder bekannte Wortkombination, sie sei vielmehr mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Die kurze und gleichzeitig prägnante Wortneuschöpfung sei von der Anmelderin entwickelt worden, um sie für eine Musikplattform im Internet zu nutzen. Dort könnten die Nutzer kostenlos Musik anderer Nutzer anhören oder eigene Kompositionen hochladen und auf verschiedenen sozialen Netzwerken präsentieren. Ziel dieses neuen sozialen Netzwerks der Anmelderin sei der Austausch über Musikthemen und die Darstellung und Zurverfügungstellung eigener Musik. Die angesprochenen Verkehrskreise seien durch Marken wie „Facebook“ (Jahrbuch), „Soundcloud“ (Klangwolke) oder „My Space“ (Mein Raum) gewohnt, dass markenrechtlich geschützte Bezeichnungen für bestimmte Netzwerke durch die Zusammensetzung und Neukreation an sich beschreibender Einzelelemente entstünden.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom 28. Oktober 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

Der Eintragung des Anmeldezeichens „**FACEYOURMUSIC**“ als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen stehen entgegen der Annahme der Markenstelle keine Schutzhindernisse entgegen. Weder fehlt es dem Wortzeichen an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch

handelt es sich um eine Freihaltungsbedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Dem angemeldeten Zeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 10 – OUI; a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen

und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 12 – DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH a. a. O. Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH GRUR Int. 2012, 914 Rdnr. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; a. a. O. Rdnr. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR 2004, 1027, Rdnr. 33 und 34 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; BGH a. a. O. Rdnr. 17 – for you; Rdnr. 14 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565 Rdnr. 14 – smartbook). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 – My World; GRUR 2009, 778 Rdnr. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 935 Rdnr. 8 – Die Vision). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. Rdnr. 17 – for you; GRUR 2013, 552 Rdnr. 9 – Deutschlands schönste Seiten; a. a. O. – My World). Der anpreisende Sinn einer angemeldeten Wortfolge schließt deren Eignung als Herkunftshinweis nur dann aus, wenn der Verkehr sie ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht (BGH a. a. O. Rdnr. 23 – OUI).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird das eine sloganartige Wortfolge enthaltende Wortzeichen „**FACEYOURMUSIC**“ gerecht. Denn es vermittelt den angesprochenen

inländischen Verkehrskreisen eine prägnante, interpretationsbedürftige Aussage, ohne dass ein beschreibender Begriffsinhalt für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41 und 42 erkennbar ist. Somit weist es die erforderliche Eigenart auf, um vom Verkehr als Unternehmenshinweis für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen aufgefasst zu werden.

aa) Von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 1999, 723 Rdnr. 29 – Chiemsee) als auch Unternehmensinhaber und Angehörige der unternehmerischen Führungsebene angesprochen.

bb) Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den einfachen und zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern „FACE“, „YOUR“ und „MUSIC“ zusammen.

aaa) Als Substantiv wird das Wort „face“ mit „Gesicht, Fassade“ übersetzt (www.leo.org). Als Verb bedeutet es „begegnen, gegenüberstellen“ (www.leo.org). In Verbindung mit einem Sachobjekt „to face something“ kommt ihm die Bedeutung zu „etwas gegenüberstehen, gegen etwas angehen (www.leo.org), sich etwas, meist etwas Negativem zuwenden“ (PONS „Business-Wörterbuch Englisch“, 2006; „if you face a particular situation, or it faces you, you have to deal with it“, OXFORD „Advanced Learner’s Dictionary“, 8. Aufl., 2010).

bbb) „Your“ ist ein im Inland allgemein bekanntes, zum englischen Grundwortschatz gehörendes Possessivpronomen i. S. v. „Dein“ oder „Ihr“.

ccc) „Music“ entspricht dem deutschen Wort „Musik“ (Langenscheidts Schulwörterbuch Englisch, 1986) und hat die Bedeutung „Tonkunst“,

„Komposition“ oder „Musikstücke“ (Duden - Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. 2013).

cc) Den grammatikalischen Regeln der englischen Sprache entsprechend enthält die Wortkombination „**FACEYOURMUSIC**“ in ihrer Gesamtbedeutung den Imperativsatz, „wende Dich Deiner Musik zu/wenden Sie sich Ihrer Musik zu“, „stelle Dich Deiner Musik, stellen Sie sich Ihrer Musik“ oder „geh gegen Deine Musik an/gehen Sie gegen Ihre Musik an“, der auch in der konkreten Zusammenschreibung ohne weiteres von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden wird.

dd) Mit dieser Bedeutung ist „**FACEYOURMUSIC**“ weder unmittelbar zur Beschreibung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41 und 42 geeignet, noch lässt sich ein enger sachlicher bzw. funktioneller Bezug zu diesen herstellen.

Im deutschen Sprachgebrauch wird Musik üblicherweise gespielt, gehört oder genossen. „Sich seiner Musik zuzuwenden oder zu stellen“ ist eine in Deutschland nicht gebräuchliche Ausdrucksweise. Wie in der englischen Sprache sind es auch in der deutschen Sprache eher negative Dinge, denen man „sich stellt“, wie etwa „einer Gefahr“, „einer Situation“ oder „seinem Schicksal“. „Sich der Musik zuzuwenden“ würde man auch in der englischen Sprache nicht mit dem transitiven Verb „to face something“ ausdrücken, sondern eher mit dem Verb „to devote“ („to devote one's time to music“) oder „to concentrate“ („to concentrate on one's music wholeheartedly“). Erst recht ergibt die Übersetzung, „geh gegen Deine Musik an/gehen Sie gegen Ihre Musik an“ keinen Sinn. Die sloganartige Wortfolge ist daher sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache ungewöhnlich und interpretationsbedürftig. Ihr Aussagegehalt bleibt diffus.

Mangels eines eindeutigen Sinngelhalts kann dem Anmeldezeichen „**FACEYOURMUSIC**“ daher ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2. „**FACEYOURMUSIC**“ ist, weil ohne klar erkennbaren sachlichen Aussagegehalt, auch nicht freihaltebedürftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

3. Vor einer Eintragung des Anmeldezeichens wird die Markenstelle noch Unklarheiten des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu klären haben, die sie im angefochtenen Beschluss vorläufig zurückgestellt hat.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Jacobi

Schödel

prä