von **Verena Eckert**

Eintragung zu Wortkombination MP3 Surround nicht als Marke eintragungsfähig

Das Deutsche Patent- und Markenamt prüft im Eintragungsverfahren bestimmte Voraussetzungen, die für die Eintragung einer Marke unbedingt erfüllt sein müssen. Dazu gehört auch die Unterscheidungskraft des um Eintragung ersuchten Begriffes, die z.B. nicht gegeben ist, wenn es sich um einen rein beschreibenden Begriff handelt. Im Beschluss einer Beschwerdesache vom 24.04.2007 hat das Bundespatentgericht hierzu im Falle der Wortkombination „MP3 Surround" Stellung genommen, was im Folgenden kurz dargestellt werden soll.

Prüfungsumfang des DPMA

Das DPMA prüft im Eintragungsverfahren die so genannten absoluten Schutzhindernisse, das sind die Gründe, die von vornherein der Eintragung einer Marke entgegenstehen und zur Ablehnung der Markenanmeldung durch das Amt führen. Hingegen prüft das DPMA nicht die relativen Schutzhindernisse, d.h. ob bereits ein identisches oder ähnliches Markenzeichen existiert und es deshalb durch die neue einer markenrechtlichen Kollision kommen könnte, was die Gefahr einer markenrechtlichen Auseinandersetzung in sich birgt.

Beschreibende Zeichen und Angaben

Zu den amtlich zu prüfenden absoluten Schutzhindernissen gehört auch die so genannte Unterscheidungskraft eines Markenzeichens. Unterscheidungskraft ist die Eignung eines Zeichens, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens derart zu kennzeichnen, dass sie von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden sind. Keine Unterscheidungskraft besitzen Zeichen und Angaben, die zur Beschreibung der jeweils in der Markenanmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen herangezogen werden können. Die Eintragungsfähigkeit solcher Begriffe wird verneint, weil sie nach dem Prinzip des Freihaltebedürfnisses von jedermann zur Beschreibung seiner Waren und Dienstleistungen verwendet werden sollen, um damit die Wettbewerbsfreiheit nicht unnötig zu beschneiden.

Entscheidung des Bundespatentgerichts im konkreten Fall „MP3 Surround”

Die Fraunhofer Gesellschaft hatte den Begriff „MP3 Surround” als Marke für u.a. Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild angemeldet. Auch schon die Bezeichnung „MP3” geht auf das Fraunhofer Institut zurück, welches diesen Begriff für das von ihm entwickelte Dateiformat geprägt hat.

Das Bundespatentgericht hat in seiner Entscheidung die Beschlüsse des Markenamtes bestätigt, mit denen letzteres die Anmeldung zurückgewiesen hatte, da beide Begriffe der Wortkombination „MP3 Surround” beschreibenden Charakter hätten und dies damit wegen mangelnder Unterscheidungskraft einer Eintragung als Marke entgegenstünde. Zur Begründung führt es aus, dass die Buchstaben-/Zahlenfolge "MP3" ein Dateiformat zur Audiodatenkompression bezeichne. Die MP3-Technologie werde umfänglich insbesondere bei sog. MP3-Playern eingesetzt, aber auch bei multimedialer Software, vor allem bei PC Spielen, bei denen Audiodateien im MP3-Format hinterlegt seien.

Dass das Fraunhofer Institut dieses Dateiformat entwickelt habe, und auch die Bezeichnung "MP3" auf dieses zurückgehe und die Fraunhofer Gesellschaft nun die Bezeichnung anmelde, könne für die Beurteilung der markenrechtlichen Schutzfähigkeiten zu keinem anderen Ergebnis führen. Maßgeblich sei, dass ungeachtet einer etwaigen ursprünglichen Unterscheidungkraft "MP3" zum heutigen, für die Beurteilung der Schutzfähigkeit maßgeblichen Zeitpunkt, im Verkehr als beschreibende und gattungsbegriffliche Bezeichnung verwendet werde.

Auch der zweite Markenbestandteil "surround" sei lediglich beschreibend. Im Audiobereich bedeute er "Raumklang" und werde umfänglich, etwa im Zusammenhang mit Heimkinos und DVDs, verwendet. Damit werde der maßgebliche durchschnittliche Verbraucher der Gesamtmarke nur die Bedeutung entnehmen, dass diese die MP3-Technologie zum Inhalt habe und ein räumliches Hören ermögliche. Auch die Gesamtmarke erschöpfe sich daher in einem beschreibenden, sachbegrifflichen Aussagegehalt.

Der Einwand der Anmelderin, dass "MP3" und "Surround" zwei sich widersprechende Begriffe seien, überzeuge nicht. Der Verbraucher verbinde mit der Bezeichnung "MP3" keineswegs mindere Qualität, weil die Komprimierung Signale betreffe, die das menschliche Gehör gar nicht wahrnehme. Ein unmittelbar beschreibender Sachbezug sei hinsichtlich aller angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu bejahen, weil diese alle MP3-Formate mit Raumklang zum Inhalt haben oder dafür bestimmt sein könnten. Selbst soweit in Einzelfällen kein unmittelbar beschreibender Sachbezug feststellbar sei, werde der Verkehr, weil es sich bei "MP3" und "surround" um allgemein gebräuchliche Begriffe handle, deren sachbegriffliche Bedeutung im Vordergrund stehe, auch insoweit nicht als Herkunftshinweis verstehen (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 Cityservice).Zudem bestehe ein Freihaltungsbedürfnis, weil es den Mitbewerbern unbenommen bleiben müsse, die beschreibenden Begriffe ungehindert als Hinweis auf die Art und Merkmale ihrer Produkte einsetzen zu können.

Auch die Einwände des Anmelders, dass zum einen die Verbraucher zwar mit "MP3" ein gängiges

Audiokompressionsformat assoziierten, "MP3" dies jedoch nicht beschreibe, es sich vielmehr um eine Datei-Endung handele, die das Frauenhofer-Institut 1995 festgelegt habe. "MP3" werde immer mit dem Anmelder in Zusammenhang gebracht, zum anderen "Surround" im Deutschen "abgrenzen, einfassen, umfassen, umgeben" und im Audiobereich "Raumklang" bedeute, folglich beide Angaben in einander widersprechende widersprechende Richtungen wiesen und zudem Surround-Systeme Klangsysteme für Perfektionisten seien, denen die verminderte MP3-Qualität nicht ausreiche, konnten das Bundespatentgericht aus den selben Gründen nicht überzeugen.

Fazit

Bei der Anmeldung einer Marke sollte im Vorfeld das Wort oder auch Wortzeichen, welches als Marke eingetragen werden soll, genau auf seinen beschreibenden Charakter hin überprüft werden, wobei auch besondere Sorgfalt bei ursprünglich unterscheidungskräftigen Begriffen angewendet werden sollte, die mittlerweile zu einem feststehenden Begriff geworden sind und damit beschreibenden Charakter bekommen haben. Auf diese Weise können unnötige Kosten vermieden werden, die durch die Anmeldung einer Marke entstehen.

Autor:
Verena Eckert
Rechtsanwältin