

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 175/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 47 607.5

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. August 2002 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Der Beschluß der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. März 2000 wird aufgehoben.

G r ü n d e

I

Die Wortmarke

"TOYZONE"

soll nurmehr für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Bild- und Tonträger; Datenträger zur Wiedergabe von Ton und Bild, CD-Rom; Datenverarbeitungsgeräte und Computer

Klasse 16: Photographien, Schreibwaren, Künstlerbedarfsartikel, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate),

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Klasse 38: Ton-, Bild- und Datenübertragung durch Übertragungsmedien aller Art.

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angemeldete Marke durch Beschluß vom 13. März 2000 zurückgewiesen, weil ihr jegliche Unterscheidungskraft fehle. Das Zeichen bestehe aus den englischen Wörtern "Toy" und "zone", die sprachüblich zusammengefügt seien und die Bedeutung von "Spielzeugbereich" aufwiesen. Zwar handele es sich um eine Wortneubildung. Diese sei für den Verkehr aber weder ungewöhnlich noch phantasievoll, sondern wie vergleichbare englische Komposita mit "toy" bzw "zone" gebildet und ohne weiteres verständlich. Die angemeldete Marke stelle zwar keine freihaltebedürftige beschreibende Angabe dar. Sie weise jedoch auf eng mit den Waren zusammenhängende Umstände hin, nämlich, daß es sich um einen auf Spielwaren spezialisierten Fachbetrieb handele.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, die in erster Linie auf die geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach der Begründung zum Regierungsentwurf und der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes gestützt ist. Nach den Gründen des angefochtenen Beschlusses beschreibe die angemeldete Marke die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht unmittelbar, sondern weise einen Warenbezug allenfalls mittelbar auf. Der angemeldeten Marke könne somit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Im übrigen beruft sich der Anmelder auf die Zulassung der Wortmarke "TOYZONE" als Gemeinschaftsmarke 1 342 278 für zum großen Teil identische Waren und Dienstleistungen.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Nach der Einschränkung des Waren und Dienstleistungsverzeichnisses stehen der angemeldeten Marke für die verbliebenen Waren und Dienstleistungen die Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht mehr entgegen.

Der Senat geht wie der Anmelder nach Wortlaut, ratio legis und der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sowie des Europäischen Gerichtshofes davon aus, daß ein geringes Maß an Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden. Einer Wortmarke fehlt nur dann jegliche Unterscheidungskraft, wenn ihr für die fraglichen Waren und Dienstleistungen ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann oder es sich ansonsten um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stRspr BGH zuletzt I ZB 1/99 -INDIVIDUELLE und I ZB 20/99, BIfPMZ 2001, 398 – LOOK mwN).

Die angemeldete Marke ist in sprachüblicher Weise aus den englischen Wörtern TOY für Spielzeug und ZONE für Zone, Gebiet, Bezirk, Bereich zu dem Gesamtbegriff "TOYZONE" in der Bedeutung von "Spielzeugzone, Spielzeuggbereich" zusammengesetzt. Der Gesamtbegriff ist für den Verkehr ohne weiteres verständlich, da es sich bei "toy" um ein Wort des englischen Grundwortschatzes handelt und "zone" mit dem deutschen Wort "Zone" identisch ist. Mag das deutsche Wort Zone in Alleinstellung über den allgemeinen Begriff von Gebiet, Bereich noch einen speziellen, historisch-politischen Sinngelhalt hervorrufen, in Verbindung mit dem vorangestellten Wort „TOY“ weist es den eindeutigen Begriffsgehalt von "Spielzeuggebiet, Spielzeuggbereich" auf. Die Wortbildung entspricht dabei existierenden Komposita wie "toyshop (Spielwarengeschäft), toytown (Spielzeug-, Miniaturstadt) toy bricks (Spielklötze), toy dog (Schoßhund, Stoffhund) und danger

zone (Gefahrenzone), no-parking zone (Parkverbotszone), business, industrial/residential zone (Geschäftszentrum), Industrie-/Wohngebiet (vgl. PONS Großwörterbuch Englisch-Deutsch, Vollständige Neuentwicklung 2001, S 894, 985) und charge zone (für Telefongespräche) in DUDEN OXFORD, Großwörterbuch Englisch 1990, 1635). Hinzu kommt, daß im Inland Begriffe wie "Partyzone" im Vergnügungsbereich und "game zone" für vernetzte Computerspiele bzw für Cluster von Spielcomputern in einem virtuellen Spielbereich beschreibend verwendet werden. Darüber hinaus hat eine Recherche des Senats auf deutschen Seiten im Internet die Verwendung von Sach- oder Gattungsbegriffen mit dem Wort Zone ergeben, die jeweils Informationen zu dem betreffenden Sachgebiet oder Thema geben (z.B. Story Zone - Die Story Zone bietet einen Service für Leser und Autoren. Jeder Autor kann hier kostenlos seine Geschichten aller Art veröffentlichen; Jingle Zone - Alles zum Thema Radiojingles; SimsZone - Die ganze Welt der SimGames; Download-Zone-Archiv mit Freeware und Shareware; Rennies Movie Zone-Kritiken zu neuen und älteren Filmen; ExpeditionsZone bringt Dir Forschung, Abenteuer, Tech, Natur ... ist ein neues Portal für ...; Enterprise-Zone. Hier finden Sie Informationen zu den folgenden Themen: Star Trek, Enterprise; Shaken not Stirred/consulting and communication: Toyzone ist ein e-commerce Angebot für „Spielzeug im Internet“).

Aufgrund des im Vordergrund stehenden Sinngehalts hat die Markenstelle die angemeldete Bezeichnung somit ursprünglich zutreffend als allgemeinen Sachhinweis auf virtuelle „Spielzeugangebote im Internet“ bzw als moderne Bezeichnung für Spielzeugabteilung, etwa in Kaufhäusern, gewertet. Nachdem der Anmelder die angemeldete Marke nicht mehr für die Waren „Spielkarten; Spiele, Spielzeug“ sowie für die Dienstleistungen „Telekommunikation, insbesondere leitungsgebundene und drahtlose Informations- und Kommunikationsdienste für geschlossene und offene Benutzerkreise“ beansprucht und das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprechend eingeschränkt hat, enthält der Begriffsinhalt der angemeldeten Bezeichnung „TOYZONE“ für die verbliebenen Waren und Dienstleistungen der Anmeldung keinen hinreichend konkret und eindeutig beschreibenden Hinweis

auf eine eng mit den Waren zusammenhängende Eigenschaft iSv § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG (BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE). Denn der Verkehr ordnet diese nicht typischerweise dem Spielzeugbereich zu. Der Senat vermag der Markenstelle im übrigen aber nicht in der Beurteilung zu folgen, daß die angemeldete Marke auf einen auf Spielwaren spezialisierten Fachbetrieb hinweist.

Soweit die angemeldete Marke für die nämlichen Waren und Dienstleistungen als Gemeinschaftsmarke zur Veröffentlichung zugelassen worden ist, hat der Senat diesen Umstand in seine Beurteilung miteingeschlossen. Welche Gründe, insbesondere, ob die Bekanntheit einer Spielzeugkette in Schottland bzw im Vereinigten Königreich zur Zulassung geführt haben, worauf die Mitteilung „Primus und ToyZone fusionieren. Gemeinsam soll Marktführerschaft erreicht werden (ZDNet News-Wirtschaft)“ hindeutet, ist nicht erkennbar. Daß dem inländischen Verkehr das Unternehmen bekannt ist, hat der Anmelder weder vorgetragen noch sind ausreichende Anhaltspunkte dafür ersichtlich.

Grabrucker

Pagenberg

Guth

CI