



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 26/03

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 398 41 606

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke **PLAY-TONE** ist am 6. April 1999 unter der Nummer 398 41 606 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 38, 41 und 42 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 1. Juli 1999.

Widerspruch erhoben hat ua am 28. Juli 1999 die Inhaberin der als Bildmarke angemeldeten und seit dem 23. November 1998 eingetragenen Marke 398 41 294

siehe Abb. 1 am Ende

Das Warenverzeichnis lautet:

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Fernsehgeräte, Radiogeräte, analoge und digitale Tonbandgeräte und Kassettenrecorder, analoge und digitale Schallplattenspieler, Lautsprecher, Telefongeräte, Telefonanlagen, GSM-Geräte, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Verstärker, Alarmgeräte, Wechselsprechgeräte, Babyphone, Antennen; vorgenannte Geräte auch für den mobilen Einsatz und den Einbau in Kfz; Mikrophone, Kopfhörer, Verbindungskabel, bespielte und unbespielte magnetische und optische Aufzeichnungsträger, insbesondere Audio- und Videobänder, Schallplatten; CDs, CD-ROMs, Disketten; Batterien; photographische, Film- und optische Apparate und Instrumente, insbesondere Photoapparate, Objektive, Ferngläser, Videokameras, Filmkameras, Videorecorder, Videoprinter, belichtete Filme, Projektoren, Belichtungsmesser, Blitzgeräte, Leinwände, Diarahmen, Stative, Phototaschen; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Bildschirme, Drucker, Computer-Peripheriegeräte sowie deren Zubehör, Tastaturen, Computermäuse, Joysticks, Steckplatinen; elektronische Medien (soweit in Klasse 9 enthalten); Computerprogramme (soweit in Klasse 9 enthalten); Computerspiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; elektronische Medien (soweit in Klasse 9 enthalten); Telekommunikationsnetze, insbesondere Computernetze, Netz-Datentransfergeräte, Satellitenempfangsanlagen einschließlich Satellitenantennen; Bügeleisen, Waagen, elektrische Shampooniergeräte, Folienschweißgeräte; Spiele, insbesondere elektronische Spiele (Computerspiele) ausgenommen als Zusatzgeräte für Fernsehapparate und elektronische Spiele; Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten;

Telekommunikation; Sammeln und Bereitstellen von Informationen, Bildern und Nachrichten einschließlich interaktiver Elemente für den Zugriff über lokale oder weltweite Computer- und Telekommunikationsnetze; Vermittlung von Zugriffen auf Datenbanken im Internet; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Electronic Publishing, nämlich Sammeln und Liefern von Nachrichten, Pressemeldungen und anderen Daten und Bereitstellung über Online-Dienste;

Entwickeln, Anbieten, Vermitteln und Durchführen von EDV-Schulungen und EDV-Workshops; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen;

Vermietung von Videobändern, CDs und CD-ROM; Vermietung von Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild und/oder elektronisch verarbeiteten Daten, insbesondere von Videogeräten; technische Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von elektronischen Medien und von Elektrogeräten aller Art, insbesondere Vermittlung von Telefonanschlüssen, Mobiltelefon-Anschlüssen, ISDN-Anschlüssen, Vermittlung von Computer-Netzzugängen; Bereitstellung und Betrieb elektronischer Netzwerke, insbesondere Computernetze, Betrieb von Mailboxen; Dienstleistungen eines Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten auf Mietbasis zu Datenbanken und Datennetzen; Vermittlung von Zugriff auf Software über Telekommunikationseinrichtungen.

Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung im Bereich der Waren der Klasse 16 der angegriffenen Marke den Widerspruch auf die Waren "Schreibmaschinen" beschränkt.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat Verwechslungsgefahr insbesondere unter Hinweis auf eine verminderte Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke als beschreibenden Hinweis iSv "Spielplatz, Spielbereich", der Schwäche des Bestandteils "PLAY" und unterschiedlicher Begriffsanklänge von "Tone" und "Zone" verneint und diesen Widerspruch zurückgewiesen. Wegen eines weiteren Widerspruchs hat das Patentamt die Eintragung der angegriffenen Marke teilweise gelöscht für die Waren der Klasse 25.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie meint, dass im Hinblick auf identische und wirtschaftlich nahestehende Waren und Dienstleistungen der Markenabstand nicht ausreiche, um Verwechslungsgefahr ausschließen zu können. Sie tritt insbesondere der Annahme eines beschreibenden Charakters des Wortes "PlayZone" ihrer Marke entgegen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. November 2002 aufzuheben soweit der Widerspruch aus der Marke 398 41 294 zurückgewiesen worden ist und wegen der Gefahr von Verwechslungen die Löschung der angegriffenen Marke insgesamt anzuordnen, soweit der Widerspruch gegen sie gerichtet ist.

Eine Äußerung seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke ist im Beschwerdeverfahren nicht zu den Akten gelangt. Im patentamtlichen Verfahren hat sie Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Wortmarke und der Wort-Bild-Marke der Widersprechenden nicht für gegeben erachtet, weil dem Wort "PlayZone" in der Wort-Bild-Marke der Widersprechenden wegen Schutzunfähigkeit keine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukomme.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig. Sie ist in der Sache aber nicht begründet. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch ist deshalb in dem angefochtenen Beschluss zu Recht zurückgewiesen worden.

Eine Verwechslungsgefahr kann vorliegend nur dann ernsthaft in Betracht gezogen werden, wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit der angegriffenen Wortmarke mit der aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden, als Bildmarke eingetragenen Widerspruchsmarke deren Bestandteil "PlayZone" selbständig kollisionsbegründend wirkt; denn in ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken sehr deutlich: die dem Wort "PlayZone" unterlegte Schattierung und Punktierung, das dem Wort angefügte Kreuz, das grafisch dreidimensional gestaltet ist und optisch hinter dem Wortbestandteil steht sowie das seinerseits grafisch dreidimensional gestaltete Wort finden in der angegriffenen, in einfacher Druckschrift geschriebenen Wortmarke **PLAY-TONE** keine Entsprechung.

Selbständig kollisionsbegründend ist einer von mehreren Markenbestandteilen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur dann, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt; kennzeichnungsschwachen Elementen fehlt grundsätzlich die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen (vgl Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 9 Rdn 411 mwN). Eine hinreichende Prägung des Gesamteindrucks kann nach diesen Grundsätzen auch noch nicht angenommen werden, wenn sich dieser nur als gleichwertig mit anderen Markenbestandteilen darstellt (vgl Ströbele/Hacker aaO Rdn 376 mwN).

Für die bei Kombinationszeichen erforderliche Nachholung der Prüfung der Schutzfähigkeit der einzelnen Elemente des Zeichens (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 9 Rdn 341) gelten dieselben Grundsätze wie im Eintragungsverfahren. Es sind also Schutzfähigkeit und Kennzeichnungskraft für jede eingetra-

gene Ware und Dienstleistung zu beurteilen. Bei Bezeichnungen im Warenverzeichnis, unter die sich mehrere konkrete Einzelwaren subsumieren lassen (Oberbegriffe), betreffen bereits Mängel in der Schutzfähigkeit einer einzelnen Ware den gesamten Oberbegriff (BGH GRUR 2202, 261, 262 - AC). Insoweit ist auch unerheblich, ob bestimmte einzelne Waren hinter dem Oberbegriff unter der Rubrik "insbesondere", also beispielhaft, im Warenverzeichnis angeführt werden. Hierdurch wird bestenfalls eine Absicht des Markeninhabers bezüglich der Benutzung angedeutet, die jedoch ohne rechtlichen Belang ist (vgl Ströbele/Hacker, aaO § 8 Rdn 91 bzw 283). Solange nämlich mangels Benutzungseinrede das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke noch nicht nach § 43 Abs 1 S 3 MarkenG uU auf bestimmte Waren konkretisiert ist, ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr das gesamte Warenverzeichnis maßgebend.

Von einer selbständig kollisionsbegründende Bedeutung des Wortes "PlayZone" innerhalb der Widerspruchsmarke kann, worauf die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits hingewiesen hat, nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen nicht ausgegangen werden. Zwar wird die Wort-/Bildmarke der Widersprechenden, worauf die Widersprechende zutreffend hinweist, wohl kaum anders als mit dem Wortbestandteil "PlayZone", insbesondere nicht mit den Bildbestandteilen, benannt werden. Aus diesem tatsächlichen Umstand kann jedoch nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass deshalb das Wortelement den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke auch allein prägt. Grundvoraussetzung für eine Prägung ist in jedem Fall eine hinreichende Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils, so dass sie insbesondere bei Wort-/Bildmarken mit für sich betrachtet kennzeichnungsschwachen oder gar schutzunfähigen Wortbestandteilen auch dann aus Rechtsgründen nicht in Betracht kommt (vgl Ingerl/Rohnke MarkenG 2. Aufl § 14 Rdn 597 mwN; 641, 642; BPatG MarkenR 2000, 103 – Netto 62; (vgl auch BGH MarkenR 2004, 31, 35-36 – Kinder; MarkenR 2002, 253, 256 – Festspielhaus; MarkenR 2001, 465, – Bit/Bud). In diesen Fällen kann deshalb auch im Hinblick auf eine klangliche Verwechslungsgefahr eine den Gesamteindruck prägende und kollisionsbegründende Bedeutung des Wortbestandteils einer

Wort-/Bildmarke nicht angenommen werden. Es ist vielmehr von einer Prägung des Gesamteindrucks durch die Gesamtheit der Wort- und Bildbestandteile oder einer Prägung des Gesamteindrucks gar nur durch die Bildbestandteile auszugehen (vgl zu diesen Fällen Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn 594 mwN). Dies gilt auch dann, wenn sich die grafische Gestaltung ihrerseits als kennzeichnungsschwach erweist (vgl auch BGH aaO – Kinder; BPatG GRUR 2002, 68 – COMFORT HOTEL).

Das zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörende Wort "play" bedeutet als Substantiv "Spiel, Zeitvertreib, Vorführung, Aufführung, Wiedergabe" und als Verb "spielen, abspielen, aufführen" (Eichborn, Die Sprache unserer Zeit, Englisch-Deutsch Band II S 273; Duden Oxford, Großwörterbuch Englisch 1999 1403f); es hat in gebräuchliche Fremdwörter wie "Playboy, Playgirl, Play-Back, CD-Player, DVD-Player" Eingang in die deutsche Sprache gefunden und wird bei zahlreichen technischen Geräten zur Bezeichnung der Wiedergabetaste verwendet. Wie die Angaben in den genannten englischen Wörterbüchern zeigen, reduziert sich das Wort "play" entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht auf "Spiel" oder "spielen" im Sinne einer vergnüglichen Betätigung von Kindern, sondern wird in unterschiedlichsten Zusammenhängen verwendet (Gesellschaftsspiele, sportliche Wettkämpfe, künstlerische Darbietungen, Aufführungen, Vorführungen, musizieren, Radio spielen, eine Schallplatte spielen usw, vgl auch Collins/The Times English Dictionary & Thesaurus S 900). Nichts anderes gilt auch für die deutschen Wörter "Spiel, spielen" (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch 4. Aufl S 1483f). Das englische Wort "zone" entspricht dem Deutschen "Zone" (Eichborn aaO S 1114).

In der Bedeutung "Spielzone/-bereich, Abspielzone/-bereich, Vorführzone/-bereich" ist das sprachüblich gebildete, ohne weiteres verständliche Wort "playzone" für die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke eine äußerst kennzeichnungsschwache, wenn nicht gar schutzunfähige Angabe, die uU nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen wäre; die Waren

der Klasse 9 können für einen Abspiel- oder Vorführbereich bestimmt sein; allgemein ist auch zu berücksichtigen, dass vielfach speziell für Kinder bestimmte Spielbereiche (zB in der Fastfood-Gastronomie oder in Kaufhäusern) mit unterschiedlichen technischen Geräten/Apparaten ausgestattet sind; die Dienstleistungen der Klassen 38, 41 und 42 können auf die genannten Bereiche bezogen sein; bei den Waren der Klasse 28 kann es um die Bestimmung für Kinderspielbereiche gehen.

Soweit die Widersprechende auf eine eingetragene Marke 300 43 439 "PLAY-ZONE" für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 28, 41 und 42 (BPatG 27 W (pat) 18/02) verweist, kann hieraus nichts Gegenteiliges hergeleitet werden.

Für einen breiten Bereich der auch hier maßgebenden Waren und Dienstleistungen ist auch in dieser Entscheidung die Schutzfähigkeit verneint worden, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Druckereierzeugnisse, Fotografien; Spielkarten;

Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Nachrichtenwesen und Telekommunikation: alle Dienstleistungen, soweit in Klasse 38 enthalten, insbesondere Bereitstellen von Nachrichten, Daten und sonstigen Informationen in Computernetzwerken, insbesondere im Internet, Übermittlung von Nachrichten aller Art in Ton, Schrift und Bild, Vermietung von Telekommunikationseinrichtungen, Betreiben eines Tele-Shopping-Kanals, Betreiben eines Internet-Shopping-Kanals, Dienstleistungen

für Online-Einkäufe, nämlich Betrieb von sich auf Verkauf von Waren beziehenden Datenbanken einschließlich Produktinformation und Verbraucherberatung, Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Ton- und Bildübertragung durch Satelliten. Freizeitunterhaltung; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Sportunterricht; Betrieb einer Sportanlage; Betrieb eines Vergnügungsparks; Veranstaltung sportlicher Wettbewerbe; Volksbelustigungen.

Soweit die Entscheidung bezüglich weiterer Waren und Dienstleistungen die Schutzfähigkeit bejaht hat, betreffen diese Waren- bzw. Dienstleistungsbereiche, bei denen der Begriff "playzone" vom Senat nur mit der Bedeutung im Sinn einer vergnüglichen Beschäftigung von Kindern überprüft worden. Die Eintragung der Marke 300 86 833 "PLAYZONE" betrifft andere Waren und Dienstleistungen. Voreintragungen begründen im Übrigen keinen Vertrauensschutz in die Wiederholung eines als unrichtig erkannten Verwaltungshandelns und können allenfalls als tatsächliches Indiz herangezogen werden (vgl. EuGH MarkenR 2004, 116, 122 Tz 65 - Waschmittelflasche), wobei insbesondere bereits sprachliche Entwicklungen in Bezug auf die abweichenden Entscheidungszeitpunkte eine abweichende Eintragungspraxis erklären können (vgl. hierzu BPatG MarkenR 2004, 148, 152 – beauty24.de mwN). Der Senat sieht in diesen Entscheidungen daher keine Anhaltspunkte dafür, dass der Begriff "playzone" für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen schutzfähig bzw. nicht kennzeichnungsschwach ist.

Der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke ist demnach nicht geeignet, deren Gesamteindruck maßgeblich zu bestimmen und kann damit eine Verwechslungsgefahr nicht begründen (vgl. auch BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1; GRUR 2000, 888, 889 - MAG-LITE; MarkenR 2002, 253, 256 - Festspielhaus). Im Hinblick auf die auffällige grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass vorliegend ausnahmsweise dennoch eine selbstständig kollisionsbegründende Bedeutung des Wortbestandteils in Betracht

kommen könnte (hierzu Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 347 mwN). Der Gesamteindruck wird durch die gewählte Gesamtgestaltung geprägt; diese ist der Beurteilung der Markenähnlichkeit zugrunde zu legen. In ihrer Gesamtheit weist die Widerspruchsmarke keine relevante Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke auf, wie oben bereits ausgeführt. Selbst wenn bei einigen Waren der Widerspruchsmarke der beschreibende Anklang von playzone zurücktritt (etwa Folienschweißgeräte, Shampooergeräte), so handelt es sich dabei um Waren, denen auf Seiten der angegriffenen Marke keine im engeren Ähnlichkeitsfeld liegende Waren gegenüberstehen).

Andere Arten der Verwechslungsgefahr liegen nicht vor; auch die von der Widersprechenden geltend gemacht komplexe Verwechslungsgefahr ist zu verneinen. Zwar kann in Einzelfällen durch das Zusammenwirken von klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Gemeinsamkeiten, die jeweils für sich gesehen zur Bejahung der Markenähnlichkeit nicht ausreichen, eine derartige Verwechslungsgefahr bejaht werden, wobei jedoch Zurückhaltung geboten ist (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 230). Ungeachtet der Voraussetzungen im Einzelnen steht aber hier schon die oben dargelegte Kennzeichnungsschwäche des Wortes "playzone" der Annahme einer komplexen Verwechslungsgefahr entgegen (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 230).

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu

Abb. 1

