



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 559/13

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
4. April 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 050 835.9

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. März 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. September 2013 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Waren

„Schiffahrts-, Vermessungs-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Feuerlöschgeräte“

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 24. September 2012 angemeldete Wortmarke

Memory Play

soll für die Waren der Klasse 9

„Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte“

eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 5. September 2013 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, da es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine merkmalsbeschreibende Angabe i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handle.

Die angemeldete Wortmarke bestehe aus Wörtern „Memory“ und „Play“, die beide der englischen Sprache entstammten, aber hierzulande gut bekannt seien. „Memory“ bedeute in der Allgemeinsprache „Gedächtnis, Erinnerung“; in der EDV-Branche handle es sich zudem um einen Fachbegriff für „Speicher“ als wesentlicher Komponente eines Computers. „Play“ habe unter anderem den Sinngehalt von „Spiel“. Mit diesem Bedeutungsgehalt bringe die sprachüblich und sprachregelgerecht gebildete Wortkombination Memory Play in Bezug auf die beanspruchten Waren zum Ausdruck, dass es sich bei diesen um Spiele handle, die das Gedächtnis der Menschen förderten oder trainierten bzw. dass die Waren für solche das Gedächtnis fördernde Spiele beschaffen oder bestimmt seien oder sonst damit in Verbindung stünden. Außerdem könne die angemeldete Bezeichnung auf Spiele hinweisen, die mit einem Speicher in Verbindung stünden.

Damit sei die Marke beschreibend und Freihaltungsbedürftig nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Darüber hinaus fehle der angemeldeten Wortkombination die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), weil sie in Bezug auf die beanspruchten Waren von den Verkehrskreisen als Fachbegriff und daher nicht als Kenn- und Merkzeichen eines ganz bestimmten Unternehmens aufgefasst würde.

Die Anmelderin könne sich auch nicht auf Voreintragungen vermeintlich vergleichbarer Marken berufen, da diese generell keinerlei Bindungswirkung für die Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse entfaltet. Sie seien daher auch nicht geeignet, einen Eintragungsanspruch zu begründen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, diese jedoch nicht weiter begründet. Sinngemäß beantragt sie,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. September 2013 aufzuheben.

Zur mündlichen Verhandlung am 10. März 2015, welche auf den hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung anberaumt worden ist, ist die Anmelderin nach entsprechender Vorankündigung nicht erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthaft und auch im Übrigen zulässig. In der Sache ist sie auch im aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG insoweit nicht bestehen. Im Übrigen ist die

Beschwerde unbegründet, da die angemeldete Marke in Bezug auf die weiteren Waren nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass die angemeldete Wortfolge **Memory Play** im Zusammenhang mit einem Teil der zurückgewiesenen Waren, nämlich

„Wissenschaftliche, fotografische, Film-, Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Datenverarbeitungsgeräte und Computer“

eine beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt.

a. Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rdn. 337). Es genügt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 30, 31 - Chiemsee; GRUR 2004, 674 Nr. 56 - Postkantoor).

Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 29 - Chiemsee; GRUR 2006, 411 Nr. 24 - Matratzen Concord/Hukla). Durch die Wortwahl „und/oder“ ist klargestellt, dass auch das Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann, und z. B. für die Beurteilung des beschreibenden Charakters fremdsprachiger Zeichen nicht notwendig die teilweise sehr beschränkten Fremdsprachen- und Branchenkenntnisse der inländischen Durchschnittsverbraucher entscheidungserheblich sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 8 Rdn. 372).

Dabei kommt es in erster Linie auf die aktuellen Verhältnisse in dem Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen an, jedoch ist auch das Allgemeininteresse an der Freihaltung der jeweiligen Angabe im Hinblick auf deren künftig beschreibende Verwendung zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 35 - Chiemsee; GRUR 2004, 674 Nr. 56 - Postkantoor). Ist die Eignung der angemeldeten Marke für die Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG keinen weiteren lexikalischen oder sonstigen Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Nr. 30 - Chiemsee; GRUR 2004, 146 Nr. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674 Nr. 98 - Postkantoor).

b. Das angemeldete Zeichen **Memory Play** besteht nach diesen Maßstäben in Bezug auf die obengenannten Waren ausschließlich aus einer Angabe, die die Beschaffenheit und die Bestimmung der beanspruchten Waren beschreibt. Die Mitbewerber der Anmelderin haben deshalb ein berechtigtes Interesse an der freien ungehinderten Verwendung dieser Angabe.

Allerdings wird der Verkehr die angemeldete Bezeichnung **Memory Play** in Zusammenhang mit diesen Waren, welche ausnahmslos dem technischen bzw. dem EDV-Bereich zuzuordnen sind, entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht naheliegend i.S. von „Gedächtnisspiel“ verstehen.

Das englische Wort "Memory" kann zwar "Gedächtnis, Andenken, Erinnerung" bedeuten (vgl. Pons, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 1. Aufl 2002). Im Bereich der hier maßgeblichen elektronischen Datenverarbeitung bezeichnet "Memory" jedoch einen "(Daten)Speicher". In dieser Bedeutung ist „Memory“ Bestandteil zahlreicher auch im Inland (zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits) gebräuchlicher Fachbegriffe wie z. B. Memory Stick, Memory Bank (Speicherbank), Memory Cell (Speicherelement), Memory Chip (Speicherchip) (vgl. Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, S 571 f.; Collin ua, Fachwörterbuch Datenverarbeitung, 1997, S 235 f.; Prezevanos, Computer Lexikon 2011, Markt + Technik Verlag, S. 523; Schanner, Wörterbuch Informationstechnik und Medien 2001, S. 201) In Zusammenhang mit den vorliegend beanspruchten technischen Waren der Klasse 9 wird der Verkehr den Begriff „memory“ daher naheliegend i. S. von „(Daten-)Speicher“ verstehen.

Der weitere Begriff „play“ kann im Allgemeinen als Substantiv mit „(Theater-/Schau-)Spiel“ bzw – als Verb (to play) – mit „spielen“ übersetzt werden. Darüber hinaus kommt diesem Begriff (als Verb) auch die Bedeutung „abspielen“ i.S. von „eine Aufnahme wiedergeben“ zu (z. B. ein Tonband abspielen = to play a tape; eine Schallplatte abspielen = to play a record; vgl. <http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Abspielen.html>). Ein entsprechendes Verständnis von „play“ liegt auch im vorliegend maßgeblichen EDV-Bereich, in welchem der Speicherung und Wiedergabe von Daten eine zentrale Bedeutung zukommt, nahe und ist dementsprechend auch nachweisbar (vgl. Cornelsen Wörterbuch Informationstechnik und Medien, 2001, S. 245). Ein Verständnis in diesem Sinne drängt sich für den Verkehr umso eher auf, als ihm nicht nur der Begriff „player“, welcher im Zusammenhang mit Computer/Internet/Unterhaltung ein elektronisches (Ab-)Spiel- bzw.

Wiedergabegerät bezeichnet, seit Jahren geläufig ist, sondern der Begriff „play“ in der Bedeutung „abspielen“ i.S. von „wiedergeben“ ihm auch in schlagwortartigen Begriffsbildungen und Kombinationen wie „plug and play“ (= „einstecken und abspielen“), „play-Funktion“ (vgl. den unter <https://www.haage-partner.de/forum/view-topic.php?f=15&t=4062>anliegenden abrufbaren und der Anmelderin mit der Terminladung als Anlage 4 übersandten Beitrag aus dem „Community Forum der Fa. H... v. 30. Januar 2012: „Ich beziehe mich auf die Play-Funktion zum Abspielen von MP3“), oder auch in Zusammenhang mit dem (Internet)Download von Audio- und Videodateien auf Internet-Plattformen wie z. B. „Google Play“ begegnet (vgl. ferner weitere Verwendungsbeispiele aus der Zeit vor Anmeldung der Marke: <http://forum.iwenzo.de/revox-b77-keine-play-abspieelfunktion--t32820.html>: „Revox B77 Keine Play-/Abspieelfunktion, oder http://www.chip.de/downloads/Stop-Autoplay_19169157.html: „"Stop Autoplay" deaktiviert in Firefox die automatische Abspieelfunktion von auf Internetseiten eingebetteten Media-Dateien“, welche auszugsweise der Anmelderin mit der Terminladung als Anlage 6 übersandt wurden).

Auf Grundlage dieses bei technischen oder dem EDV-Bereich zuzuordnenden Waren für den Verkehr naheliegenden Verständnisses von „Memory“ und „Play“ i. S. von „(Daten-)Speicher“ bzw. „abspielen“ beschreibt die angemeldete Marke **Memory Play** unmittelbar die Beschaffenheit und Funktionen der obengenannten Waren der Klasse 9 dahingehend, dass diese über einen Datenspeicher und eine „play-Funktion“ i. S. einer Abspieelfunktion verfügen, so dass Daten gespeichert und abgespielt werden können. Dies trifft zunächst auf die beanspruchten Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten“ sowie „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ zu, in welchen regelmäßig Datenspeicher wie z. B. Festplatten vorhanden sind, die es ermöglichen Audio-, Bild-, und/oder Videodateien zu speichern und wiederzugeben bzw. abzuspielen. „Magnetenaufzeichnungsträger, Schallplatten“ stellen Träger solcher (gespeicherter) Daten dar und dienen als Mittel zu deren Wiedergabe. Auch „Wissenschaftliche, fotografische, Film- und Unterrichtsapparate und -instrumente“ können nicht nur

Daten speichern, sondern verfügen auch über eine „play-Funktion“, die es ermöglicht, gespeicherte Bild- und/oder Videodateien zu visualisieren oder Audiodaten wiederzugeben. Beispielhaft seien dazu nur die unter den Warenoberbegriff „fotografische (und) Filmapparate und -instrumente“ fallenden Digitalkameras und Camcorder genannt. Aber auch bei „Wissenschaftlichen (und) Unterrichtsapparaten und -instrumenten“ kann der Speicherung von Video- und/ oder Bilddateien sowie deren Wiedergabe eine wesentliche Bedeutung zukommen.

Die Kombination der Begriffe „Memory“ und „Play“ beschreibt damit aber unmittelbar in schlagwortartiger Art und Weise wesentliche Funktionen bzw. die Beschaffenheit der jeweiligen Waren, nämlich dass diese Daten „speichern“ und „abspielen“ können. Um sich diese Bedeutung zu erschließen, bedarf es keiner vertieften Analyse. Vielmehr drängt sie sich dem Verkehr in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ohne weiteres Nachdenken auf. Die Bezeichnung **Memory Play** weist auch in ihrer Gesamtheit keine ungewöhnliche Struktur oder Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten. Sie erschöpft sich auch ohne die Konjunktion „and“ bzw. „und“ in einer werbeüblichen Aneinanderreihung zweier letztlich glatt beschreibender Sachaussagen. Die Einzelbestandteile werden entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

c. In Bezug auf „Schifffahrts-, Vermessungs-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Registrierkassen, Rechenmaschinen“ können Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG indessen nicht festgestellt werden. Diese mögen zwar als elektronische Geräte auch über Datenspeichervorrichtungen verfügen, in welchen Informationen in Form von Daten in Zusammenhang mit der Verwendung des jeweiligen Geräts registriert (gespeichert) und auch ausgelesen werden können. Im Gegensatz zu den obengenannten Waren dienen diese Waren

jedoch ihrem Bestimmungs- und Verwendungszweck nach nicht dazu, Audio-, Bild-, und/oder Videodaten zu speichern und abzuspielen; sie verfügen demnach grundsätzlich nicht über eine Abspielfunktion. Ein mögliches „Auslesen“ gespeicherter Daten kann insoweit nicht mit einem „abspielen“ i.S. einer „Play-Funktion“ gleichgesetzt werden. Da somit eine aus sich heraus beschreibende Bedeutung der Bezeichnung **Memory Play** insoweit nicht festgestellt werden kann, besteht auch keine Grundlage für die Annahme, dass das Zeichen für diese beanspruchten Waren nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Dies gilt weiterhin auch für „Mechaniken für geldbetätigte Apparate“ sowie „Feuerlöschgeräte“, die keine Aufzeichnung und Wiedergabe von Tönen und Bildern zum Gegenstand haben, demnach solche Daten auch nicht speichern und abspielen können.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

Hu