



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 69/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 08 248.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk am 19. April 2005

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Januar 2004 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch den angefochtenen Beschluss die Anmeldung der Marke in den Farben schwarz und petrol

The logo for HomeSTAR, with 'Home' in a dark blue sans-serif font and 'STAR' in a bold, black sans-serif font.

für

"Klasse 7: Elektrische Kleinmotoren und kleine elektrisch angetriebene Pumpen; Motorbetätigte oder elektrische Werkzeuge, insbesondere motorbetätigte oder elektrische Handwerkzeuge, wie elektrische Bohrmaschinen, elektrische Schrauber, elektrische Sägen, auch Tisch- und Stichsägen, sowie Zubehör für die vorgenannten Werkzeuge, nämlich Bohrständer, Bohrfutter, biegsame Wellen, Spannungsversorgungsgeräte für Bohrmaschinen, insbesondere Miniaturbohrmaschinen, Akkuladegeräte für batteriebetriebene Werkzeuge,

Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge, wie Zangen, auch Flachzangen, Quetschzangen und Abisolierzangen, Abisolierwerkzeuge, Pinzetten, Seitenschneider, Schraubendreher, Steckschlüssel, Ringschlüssel, Feilen, Messer, Sägebogen, Schraubstöcke aus Metall sowie Bohrer, Trennscheiben, Schleifstifte, Poliereinsätze, Stichsägenvorsätze, Spannzangen und Zwingen.

Klasse 9: Elektrische, elektronische sowie opto-elektronische Bauelemente, insbesondere Widerstände, Potentiometer, Einstell- und Flachbahnregler, Kondensatoren, Drehkondensatoren, Dimmer, Spulen und Spulenkörper für elektrische und elektronische Schaltungen, Ferrit- und Eisenkerne, Dioden, Transistoren, Thyristoren und Triacs, integrierte Schaltungen und Schaltkreise, temperatur- und lichtabhängige Widerstände, Foto- und Leuchtdioden, Fototransistoren, Gleichrichter, Kühlkörper für elektrische, elektronische und opto-elektronische Bauelemente, Schalter, Taster, Relais, Transformatoren und Übertrager, Sicherungen, Fassungen und Halterungen für elektrische und elektronische oder opto-elektronische Bauelemente, Stecker, Buchsen und Steckverbindungen für elektrische und elektronische Schaltungen und Geräte; optische oder akustische Sensoren und Bewegungsmelder, Radar- Bewegungsmelder, Gassensoren; elektrische und elektronische Bauelemente für Solartechnik und Bauelemente für Lasertechnik (je soweit in Klasse 09 enthalten); elektrische und elektronische Experimentierkästen, bestehen aus elektrischen und elektronischen Bauelementen sowie Baugruppen, elektrische und elektronische Geräte sowie daraus zusammengestellte Einrichtungen, nämlich Fernsehgeräte, Satellitenempfänger, Rundfunkgeräte, Tuner, elektrische Verstärker, Mischverstärker, Nachhallgeräte, Mischpulte, Equalizer, Plattenspieler, Plattenwechsler und Plattenspieler, Plattenwechsler und Plattenspielerchassis, Audio- und/oder Video-CD-Player; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und/oder Bild, Kassettenrecorder, Tonbandgeräte, Mikrofone, Kopfhörer, Lautsprecherboxen, Lautsprecherchassis, Lautsprecher, Frequenzweichen, Videogeräte, Videorecorder, Videotext-Geräte; Kameras, auch solche für bewegte Bilder und Einzelbilder, wie Video-Kameras, elektronische Kameras, Digitalkameras, Film-Kameras oder Photoapparate; Laser und Lasereinrichtungen auch für Lichteffekte; elektronische Steuergeräte und Controller zur Steuerung von Geräten und Lichtquellen, auch von Lichtscannern für Lichteffekte; CB-Funkgeräte (Hand-, Mobil- und Stationsgeräte), Amateurfunk-Sender- und Empfangsgeräte, Betriebsfunksende- und Empfangsgeräte, Funkverstärker; Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für die Nachrichten-, Hochfrequenz-, Computer- und/oder Regelungstechnik, elektrische, elektronische und elektrome-

chanische Messgeräte, insbesondere Einbaumessinstrumente sowie Vielfachmessgeräte, digitalanzeigende Vielfachmessgeräte, Oszillographen, Signalverfolger, Frequenzzähler, regelbare und nichtregelbare Netzgeräte, insbesondere auch Niederspannungsnetzgeräte, Ladegeräte für Batterien, Fernsehtonumsetzer bzw. -adapter, Mikrocomputer, Baugruppen sowie Bausätze sämtlicher vorgenannter Geräte (soweit in Klasse 9 enthalten); Antennen, einschl. Fernsehantennen und Satellitenempfangsantennen, Zimmerantennen, Autoantennen, Amateurfunk- und CB-Funkantennen, auch als Mobilantennen und Stationsantennen; elektrisches und elektronisches Antennenzubehör, nämlich Antenneverstärker, Antennen-Frequenzweichen, Koaxrelais und Vielfachscharter für Satellitenempfangsanlagen, Netzgeräte für Antenneverstärker sowie Rotoren für Antennen; Antennen-Kabel, Pegelsteller sowie Verteiler für Antennen, Antennen-Steckdosen, Abschlusswiderstände für Antennen-Leitungen, Buchsen, Stecker sowie Adapter für Antennen, Symmetrie-Übertrager für Antennen; elektronische Antennen-Positioniergeräte; mechanische Antennenzubehör, nämlich Antennenmasten, Masthalter, Dachdurchführungen, Wandhalter, Dachhalter, Dachsparrenmasthalter für Antennenmasten, Lager für drehbare Antennen, mechanische Befestigungselemente für Antennen und Antennenmasten, insbesondere auch Befestigungselemente zur Befestigung von Mobilantennen an Kraftfahrzeugen, Mastschellen sowie Masthalterungen zum Befestigen von Antenneverstärkern und Frequenzweichen; elektrisches Installationsmaterial, Helligkeitsregler bzw. -dimmer für die elektrische Raumbeleuchtung, Netz-Steckverbindungen, insbesondere Stecker und Steckdosen, Wanddosen für die Elektroinstallation, Sicherungs- und Leistungsschutzschalter, Fehlstromschalter, Stromzähler, Verteilergehäuse für die Elektroinstallation, Transformatoren, elektrische Leitungen, Drähte und Litzen, Batterien und Akkus, Schaltuhren, Dimmer; Haussprechanlagen, bestehend aus Außen- und Innen-sprechstationen sowie ggf. auch als Umschaltgeräten, Netzgeräten, Verstärkern und Videogeräten; elektronische Tisch- und Taschenrechner; elektronische und mechanische Spannungsprüfer, elektronische Metallsuchgeräte, elektrische Löt-kolben und elektrische Lötstationen, bestehend aus LötKolben und elektrischen Versorgungs- und Regelgeräten für LötKolben; Alarm- und Überwachungsgeräte

sowie -anlagen für Gebäude und Fahrzeuge sowie Zubehör, nämlich akustische und optische Signalgeber, Rauchmelder, Feuermelder, elektrische und elektronische Schlösser, elektrische Schlüsselschalter, akustische Sensoren (Ultraschall-Bewegungsmelder), optische Sensoren sowie Lichtschranken, elektromechanische Sensoren, (Tür- und Fensterkontakte, Rüttelkontakte für Fenster und Türen); elektrische und elektronische Wetterstationen für den privaten Gebrauch; Telekommunikationsgeräte, insbesondere Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Telexgeräte, Modems, Handys, Telefonzubehör, nämlich Telefon-Nebenstellenanlagen, Freisprecheinrichtungen, Telefon- Gebührenzähler, Telefon-Anschlussdosen, manuelle und elektronische Telefon-Umschalter, Telefonstecker und -Buchsen, Telefonschnüre; Computer, PC, Drucker, Scanner, Bildschirme, Festplatten, CD-Laufwerke, CD-Printer, Diskettenlaufwerke, Tastaturen, Maus, Computerkarten, insbesondere Graphikkarten und Schnittstellen, Speicherkarten, Modems sowie daraus zusammengestellte Computeranlagen, Computer- Steckverbindungen; Computersoftware, insbesondere auf Datenträger gespeicherte Computerprogramme, auch solche zur Steuerung von Lasern und Lichtquellen, Software-Tools, Datenkommunikationssoftware zum elektronische Datenaustausch, insbesondere zwischen Computern, Computersystemen und Schnittstellen, auch im Internet und/oder Intranet, und zum Ausführen von anderen Funktionen auf Computerbasis, Computerspiele; elektrische und elektronische Spiele und Spielkonsolen, elektrische und elektronische Spielwaren; elektronische Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernseher; Modellbau-Elektronik, nämlich Sende- und Empfangsgeräte für Fernsteuerung und deren Baugruppen, Schalt- und Steuerkreise für Modelle, elektronische Schaltkreise für Blinkleuchten für Modelle, elektronische Geräuschgeneratoren; Gehäuse aus Metall oder Kunststoff für elektrische oder elektronische Geräte;

Klasse 11: Nebelmaschinen, Lichtquellen, auch Strahler, einschl. Effektstrahler, Lichtscanner, Lichtprojektoren, Lichtspots, Ventilatoren, Lüfter und Gebläse, Leuchtmittel für Lichtquellen, Lampen, einschl. Blitzlampen und Effektlampen,

Glimmlampen, Glühlampen, Gasentladungslampen, Fassungen für die vorgenannten Lampen; elektrische Antriebe für Türen und Tore;

Klasse 16: Druckerzeugnisse, insbesondere Zeitschriften und Bücher,

Klasse 28: Spiele und Spielwaren"

als nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe gemäß §§ 37 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marke werde verstanden als "Heimstar, Hausstar". Die Angabe "Star" werde aber seit langem als bloße Anpreisung der Spitzenstellung einer Ware verstanden und könne auch nicht durch das Hinzufügen des Einsatzgebietes, nämlich im Heim bzw. Haus, keine Schutzfähigkeit erlangen. Die angesprochenen Verkehrskreise würden in der angemeldeten Marke keinen Hinweis auf einen ganz bestimmten Geschäftsbetrieb erkennen, sondern lediglich einen beschreibenden Hinweis auf Spitzenerzeugnisse für die Anwendung zuhause bzw. im Heim.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig, denn es handele sich um eine durchaus phantasievolle Bezeichnung. Insbesondere handele es sich nicht um ein übliches Wort der englischen oder deutschen Sprache.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke einzutragen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegen.

Gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG können Marken nicht eingetragen werden, denen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein 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 (stdg. Rspr., BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rn 70 m.w.N.). Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist einerseits auf die in Anspruch genommenen Waren, andererseits auf die vermutete Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers dieser Waren abzustellen (EuGH, GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2). Werden zwei (oder gar mehrere) rein beschreibende Begriffe zu einem einzigen zusammengesetzt, so bleibt der Gesamtbegriff ungeachtet des Vorliegens einer Wortneuschöpfung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sich durch die Wortkombination kein über den bloß beschreibenden Inhalts jedes einzelnen Wortbestanteils hinausgehender weitergehender Sinngehalt ergibt (EuGH GRUR 2004, 680, 682, EG 43 – biomild).

Nach diesen Grundsätzen kann der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft für sämtliche beanspruchten Waren nicht abgesprochen werden. Zutreffend hat die Markenstelle allerdings darauf hingewiesen, dass das Wort "Star" in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts mit der Begründung als nicht schutzfähig angesehen worden ist, weil es sich bei der Verwendung dieses Wortes in einer Marke um einen Hinweis auf die Spitzenstellung des Produktes handeln soll. Dieser Grundsatz, dem im Ansatz beizupflichten ist, da das Wort "Star" eine gebräuchliche Anpreisung für eine Vielzahl von Produkten ist, kommt im vorliegenden Fall jedoch nicht zulasten der Anmelderin zum Tragen. Denn der Senat vermochte bei seinen Recherchen nicht festzustellen, dass es sich bei dem angemeldeten Begriff "Homestar" um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen oder englischen Sprache handelt, der vom Verkehr nur als solcher und nicht als betriebliches Unterscheidungs mittel verstanden wird. Der Begriff ist lexikalisch nicht nachweisbar und kann auch bei Recherchen im Internet nur wenige Male, insbesondere aber nicht im Rahmen oder auch nicht für die Werbung der hier angemeldeten Produkte, auch nicht derjenigen Produkte aus dem Heimwerkerbereich, feststellbar. So ist der Begriff "Homestar" lediglich für ein Tischhockeyspiel (www.mechnich-online.de/airhockey-homestar.htm), als Billardtisch (www.dawy.onlinehome.de), als Domain für eine Bau- und Maklerfirma (www.homestead.com/delphihome/homestar00-ns4.html) und ein weiteres Hausbauunternehmen (www.americanhomestar.com) sowie im Rahmen der Werbung von Künstleragenturen mit dem Slogan "Künstlervermittlung vom Weltstar bis zum Homestar" nachweisbar. Eine andere Beurteilung folgt auch nicht daraus, dass der Verkehr die Begriffe "home" und "star" erkennt und zutreffend eine gewisse Anpreisung für die damit gekennzeichneten Produkte erkennt. Das schließt jedoch nicht aus, der schlagwortartigen Aussage dennoch eine gewisse Unterscheidungskraft zuzusprechen, denn zum einen schließen sich die Identifizierungsfunktion der Marke einerseits und die Werbewirkung andererseits nicht aus (BGH GRUR 1999, 1093, 1095 – FOR YOU; GRUR 2002, 1150 – LOOK; GRUR 2005, 257, 258 – Bürogebäude; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 8 Rn 153 m.w.N.), und zum anderen steht der anpreisende Charakter der Wortverbindung "Homestar", bei der es sich wie oben

ausgeführt nicht um eine Werbeaussage allgemeiner Art handelt, nicht derart im Vordergrund, dass der Verkehr ihr nicht mehr einen Herkunftshinweis entnehmen kann. Einer solchen Annahme steht die Konturenlosigkeit des Begriffes "Home" entgegen, der zwar, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, einen gewissen Bezug auf das "Heim" oder das "zu Haus" herstellt, der aber für sich und im Zusammenhang mit "star" bis auf die erwähnte Anpreisung nichts sagend ist und die Anpreisung in Bezug auf die damit gekennzeichnete Ware bzw. deren Eigenschaften nicht derart konkretisiert, dass sie der Verkehr nur noch als solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft versteht (so auch BPatG 27 W (pat) 55/98 – GIRLSTAR; 33 W (pat) 293/01 - VARIOSTAR, beide veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM). Diese Überlegungen mögen auch dazu geführt haben, dass nach den Recherchen des Senats die identische Gemeinschafts- und IR-Marke mit dem identischen bzw. teilidentischen Warenverzeichnis für die Anmelderin eingetragen worden sind. Diese Tatsache ist zwar lediglich als Indiz für die Schutzfähigkeit der Marke in Deutschland anzusehen. Vorliegend spricht dieses Indiz jedoch für die Richtigkeit der hier vertretenen Auffassung, nämlich dass die Marke auch im internationalen Sprachraum von ihrem Sinngehalt uneindeutig und vage bleibt und daher als Herkunftshinweis geeignet ist.

Ein Freihaltebedürfnis, das der Schutzgewährung nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegenstehen würde, ist ebenfalls nicht ersichtlich.

Dr. van Raden

Schwarz

Prietzl-Funk

Pü