



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 59/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. November 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 60 040.3

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. November 2010 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzende sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Angemeldet zur Eintragung in das Markenregister ist die Wortmarke 303 60 040.3

Starsat

für die Waren der Klasse 9

„Geräte zum Senden, Empfangen, Übertragen und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Software und Softwareplattform für solche Geräte“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluss eines Erstprüfers vom 1. September 2004 unter Verweis auf den Beanstandungsbescheid vom 27. Mai 2004 wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und als freihaltungsbedürftige beschreiben Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Auf die dagegen eingelegte Erinnerung wurde mit Beschluss vom 11. November 2005 festgestellt, dass sie mangels rechtzeitiger Zahlung der Erinnerungsgebühr als nicht eingelegt gelte. Diesen Beschluss hat der Senat auf die Beschwerde der Anmelderin mit Beschluss vom 6. Oktober 2008 aufgehoben und die Sache an die Markenstelle zur Entscheidung über die Erinnerung zurückverwiesen. Mit Beschluss vom 23. Feb-

ruar 2009 hat die Markenstelle durch einen Prüfer des höheren Dienstes die Erinnerung mangels Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit der Begründung zurückgewiesen, der Verkehr werde in der angemeldeten Bezeichnung lediglich einen werbliche Sachangabe, jedoch keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sehen. Sie sei ohne weiteres erkennbar aus den Bestandteilen „star“, welcher bekanntlich als werbliche Qualitätsangabe mit Wörtern verbunden werde, und „sat“, welcher dem Durchschnittsverbraucher als Kurzform für Satellit bekannt sei, zusammengesetzt und werde deshalb lediglich als Hinweis darauf gesehen, dass die angemeldeten Waren „Spitzen-Satelliten“ oder solche Waren seien, die im Zusammenhang mit besonders guten Satelliten stünden.

Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt mit der Begründung, dass angesichts der nur geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft ihre Verneinung nur in eindeutigen Fällen in Betracht komme. Bei der angemeldeten Marke handele es sich nicht um eine gebräuchliche Wortkombination der Umgangssprache; jedenfalls könne sie nicht ohne weiters im Sinne von „Spitzensatellit“ verstanden werden; vielmehr sei die Bedeutung „Sternsatellit“ oder „Satellit eines Sterns“ vorzuziehen, wie es ein anderer Senat des Bundespatentgerichts in einer Entscheidung vom 29. Juli 2008 (Az. 29 W (pat) 135/08) getan habe. Bereits die Einzelbegriffe seien selbst im Kontext der Waren mehrdeutig, zumal „sat“ für mehrere Begriffe eine Kurzform darstelle und selbst im Sinne von „Satellit“ auch die Bedeutung von „Raumflugkörper“ oder „Himmelskörper“ haben könne. Allenfalls bei Geräten in Verbindung mit Satelliten-Empfang und damit Begriffen wie „sat-Receiver“ oder „sat-Anlage“ werde man „sat“ im Sinne von Satellit auffassen; keiner rede jedoch von „Sat-Umlaufbahn“. Des Weiteren sei der Begriff „Spitzensatellit“ im vorliegenden Fall nicht unmittelbar beschreibend: für den maßgeblichen Durchschnittsverbraucher bezeichne er eine qualitativ hochwertige Satellitentechnik, wozu die beanspruchten Waren jedoch nicht gehörten, denn sie würden nicht im Zusammenhang mit der Technik eines Satelliten verwendet. Auch sei es ungewöhnlich, den Bestandteil „star“ an den Anfang einer Wortkombination zur Bewerbung von Produkten zu setzen. Dementsprechend

könne auch kein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen werden.

Angesichts zahlreicher Voreintragungen der Marke im Ausland sowie anderer Wortkombinationen mit den jeweiligen Bestandteilen auch im Inland erscheine es nicht gerechtfertigt, der angemeldeten Marke den markenrechtlichen Schutz zu verweigern. Dem stünde auch nicht die neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes entgegen.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an und weiter hilfsweise die Vorlage an den Europäischen Gerichtshof.

Der Senat hatte der Anmelderin in einem ausführlichen Ladungszusatz seine Bedenken gegen die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke mitgeteilt, wozu sich der Vertreter der Anmelderin während der mündlichen Verhandlung im Einzelnen geäußert hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen. Der Eintragung der angemeldeten Marke steht zumindest das Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sind alle absoluten Schutzhindernisse im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25 - 27) - Chiemsee, GRUR 2004, 674, 677 (Nr. 68) - Postkantoor). Diesen Auslegungsgrundsatz wendet der EuGH sowohl auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft als auch auf Angaben an, die zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren dienen können (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 608 (Nr. 60) - Libertel und GRUR 2003, 514, 519 (Nr. 74) - Linde, Winward u. Rado). Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse liegt in dem Schutz vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen, ein Interesse, das im Fall der beschreibenden Angaben des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht erst durch tatsächlich eingetretene Behinderungen berührt wird, sondern schon durch eine bloße potenzielle Beeinträchtigung (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG: „... dienen können, ...“). Ungerechtfertigte Monopole müssen im Interesse der Rechtssicherheit möglichst frühzeitig, effektiv und ökonomisch durch die dafür zuständigen Behörden und Gerichte verhindert werden. Dazu hat der EuGH ausdrücklich hervorgehoben, dass „die Prüfung anlässlich des Antrages auf Eintragung einer Marke nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prüfung muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden“ (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 (Nr. 57 - 59) - Libertel und GRUR 2004, 674, 680 (Rn. 23 - 125) - Postkantoor).

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom maßgeblichen Publikum, d. h. dem normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen, als Unterscheidungsmittel für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2003, 227, 232 f. (Nr. 61, 62) „Orange“; GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30, 31) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) „SAT.2“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) „FUSSBALL

WM 2006“; BGH WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2009, 949, Tz. 12 - My World).

Wortmarken besitzen nach der Rechtsprechung insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „antiKalk“; GRUR 2005, 417, 418 „BerlinCard“) oder eine bloße Anpreisung oder Werbeaussage allgemeiner Art (vgl. BGH GRUR 2001, 735, 736 „Test it“; GRUR 2002, 1070, 1071 „Bar jeder Vernunft“; GRUR 2009, 778 „Willkommen im Leben“; MarkenR 2010, 206 - HEY!) zuordnen.

Als einen solchen Begriff, dem die angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren lediglich eine im Vordergrund stehende werblich anpreisende Aussage, nicht jedoch die Funktion eines betrieblichen Herkunftshinweises entnehmen werden, ist das Markenwort für die vom Warenverzeichnis erfassten Satelliten oder Satellitenanlagen einzustufen. Denn insoweit drängt sich der beschreibende Charakter geradezu auf.

Wie von der Markenstelle ausführlich und zutreffend erläutert, handelt es sich bei dem angemeldeten Markenwort um einen Begriff, den der von den beanspruchten Waren angesprochene Verkehr ohne weiteres und zwanglos im Sinne von „Spitzensatellit“ verstehen wird.

Der Anmelderin ist zwar zuzugestehen, dass das angemeldete Markenwort aus zwei Einzelbestandteilen zusammengesetzt ist, die für sich verschiedene Bedeutungen haben können. Dies reicht aber nicht für die Annahme einer originellen Marke aus, die weder merkmalsbeschreibend ist noch der Unterscheidungskraft ermangelt; vielmehr müssen diese Bestandteile hinsichtlich der beanspruchten Waren geprüft werden, die im vorliegenden Fall einen (technischen) Satelliten be-

treffen oder für einen solchen bestimmt sein können. Denn ein solcher kann, wie auch die Anmelderin nicht in Abrede stellt, zum Senden, Empfangen, Übertragen und Wiedergeben von Ton, Bild und Daten im Bereich der Kommunikations- und Nachrichtentechnik bestimmt oder geeignet sein. Für solche Geräte ist die Bezeichnung „sat“ als Kurzform für „Satellit“ beschreibend. Das Kürzel „Sat“ hat sich nämlich im Kontext der entsprechenden Waren nicht nur als Hinweis auf „Satellit“, sondern auf die gesamte Satellitentechnik eingebürgert. Anders wäre es im Zusammenhang mit Empfangsgeräten auch gar nicht zu verstehen; denn dass Programme über Satelliten weitergeleitet werden, trifft bekanntlich auch für die Kabelprogramme zu. Der Käufer eines Sat-Receiver erwartet ein Gerät, das mit Hilfe der Satellitentechnik Programme empfangbar macht, nämlich Sat-Programme. Auch wenn die Abkürzung noch andere Bedeutungen haben mag, so wird sie der betroffene Abnehmer der Waren ohne weiteres mit dem naheliegenden Sinngehalt „Satellit“ in Verbindung bringen. Dementsprechend ist in zahlreichen Entscheidungen des Bundespatentgerichts, auf die von der Markenstelle hingewiesen worden ist, der Bestandteil „sat“ als Hinweis auf Satelliten eingestuft worden. Ebenso haben das europäische Gericht (Erster Instanz) (EuG) und der Europäische Gerichtshof (EuGH) in ihren Entscheidungen „SAT.2“ (EuG GRUR Int. 2002, 858; EuGH GRUR 2004, 943) die Feststellung der Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes (HABM) bestätigt, dass der Bestandteil „SAT“ im Deutschen und Englischen die gebräuchliche Abkürzung für „Satellit“ darstelle.

In Kombination mit Produktbeschreibungen enthält der Anfangsbestandteil „Star“, wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt und der Senat in seinem Ladungszusatz unter Verweis auf zahlreiche Fundstellen in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bekräftigt hat, lediglich eine werbliche Aussage dahingehend, dass es sich um ein Spitzenprodukt handelt (vgl. BPatG 30 W (pat) 15/00 - STARLAB als Hinweis auf ein „Spitzenlabor“, veröffentlicht auf der Homepage des Gerichts).

„Star“ hat sich zu einer Qualitätsangabe jedenfalls im übertragenen Sinne gewandelt, nämlich für eine herausragende, außergewöhnliche Sache, die besonders

attraktiv und beliebt ist oder Aufmerksamkeit erregt (Anglizismen-Wörterbuch, Band 3 (P - Z), 2001, S. 4004 f.), unabhängig davon, ob es voran- oder nachgestellt ist (etwa „Staraufgebot, Startrainer, Startenor). Ohnehin spricht man auch im Zusammenhang mit Waren in anpreisender Weise von „der Star unter den ... (Uhren, Düften, Notebooks)“.

Soweit die Anmelderin auf eine Entscheidung des 29. Senats vom 29. Juli 2008 (Az. 29 W (pat) 135/06 - STARSAT) verweist, in welcher dieselbe Wortmarke - in Großbuchstaben angemeldet - als schutzfähig für Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 41 in Bezug auf Rundfunksendungen erachtet worden ist, so ist diese Entscheidung für die vorliegenden Waren insofern nicht relevant, als es dort um Dienstleistungen ging, für die der 29. Senat keine unmittelbar beschreibende Bedeutung feststellen konnte; dagegen hat der Senat auch ausgeführt, dass es, würde man einen Satelliten als „Spitzensatelliten“ bezeichnen, nahe läge, darin einen Qualitätshinweis auf das entsprechende Gerät zu sehen.

Das Markenwort erschöpft sich somit ausschließlich in einer Bezeichnung, die in sprachüblicher Weise auf die Qualität der vom angemeldeten Warenverzeichnis erfassten Waren dienen kann; der Verkehr wird dies auch ohne weitere Überlegungen erkennen und die angemeldete Marke nur in diesem Sinne und damit als beschreibenden Sachhinweis, nicht aber als betriebliches Herkunftszeichen im Sinne des Markenrechts verstehen. Die Ware „Satellit“ ist zwar nicht ausdrücklich im beanspruchten Warenverzeichnis enthalten; die verwendeten Begriffe „Geräte zum Senden, Empfangen, Übertragen und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten“ können aber im ersten Fall einen Satelliten darstellen oder im zweiten Fall für einen Satelliten bestimmt sein.

Demzufolge wäre auch, wenn die Anmelderin den Schutz für Satelliten ausgeschlossen hätte, die Eintragung für die beantragten sonstigen Geräte zu versagen, weil darunter auch Sat-Receiver, Sat-Fernseher oder andere Geräte im Zusammenhang mit Satellitentechnik fallen. Auch insoweit beschreibt die angemeldete Marke die Waren lediglich dahingehend, dass es sich um ein Spitzen-Satellitenprodukt handelt bzw. mit hervorragender Satellitentechnik arbeitet. Gleichermaßen beschreibend kann die angemeldete Marke auch für die noch weiter beanspruch-

ten Waren „Software und Softwareplattform für solche Geräte“ eingesetzt werden, denn sie enthält insoweit auch nur die beschreibende Angabe, dass sie für Spitzensatelliten bestimmt oder geeignet ist.

Ob hinsichtlich aller beanspruchten Waren das Eintragungshindernis der beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, kann dahingestellt bleiben, da das Vorliegen auch nur eines Schutzhindernisses im Sinne von § 8 Abs. 2 MarkenG eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Soweit sich die Anmelderin auf identische oder ähnliche Voreintragungen im In- und Ausland beruft, so ist ihr entgegenzuhalten, dass nach ständiger Rechtsprechung durch solche Eintragungen keinesfalls eine Bindungswirkung der nationalen Registerbehörden eintritt. Wie erst kürzlich der Bundesgerichtshof unter Berufung auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes bestätigt hat, kommt es für die Entscheidung, ob einer Markenmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines gesetzlichen Schutzhindernisses gegeben sind; der Umstand, dass identische oder ähnliche Zeichen als Marken eingetragen worden sind, ist demgegenüber nicht maßgebend. Denn zum einen können (nicht begründete) Eintragungen keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden; zum andern darf auch unter Berufung auf dem Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (Entsch. vom 17. August 2010, Az. I ZB 59/09 BGH WRP 2011, 347 - SuperGIRL).

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Angesichts der Entscheidung des 29. Senates, wonach das Markenwort - wenn auch im

Zusammenhang mit Dienstleistungen - für schutzfähig erachtet worden ist, ist es zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten, eine höchstrichterliche Entscheidung zu ermöglichen.

Winter

Hartlieb

Paetzold

Cl