



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 544/10

Verkündet am
31. Oktober 2012

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 046 273.9

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 31. Oktober 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. Juni 2010 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

starbutton

ist am 3. August 2009 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Waren und Dienstleistungen der Klassen 14, 16, 18, 21, 25 und 35 angemeldet worden.

Nach Beschränkung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses im Beschwerdeverfahren bezieht sich die Anmeldung nur noch auf folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 14:

Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke;

Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Verpackungsmaterial aus Kunststoff soweit in Klasse 16 enthalten;

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Klasse 21:

Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten;

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte; Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels mit vorbezeichneten Waren aus Klassen 14, 16, 18, 21; Dienstleistungen des Einzelhandels über Ladengeschäfte mit vorbezeichneten Waren aus Klassen 14, 16, 18, 21; Dienstleistungen des Einzelhandels über Fernabsatz-Kanäle, insbesondere über das Internet mit vorbezeichneten Waren aus Klassen 14, 16, 18, 21; Aktualisierung von Werbematerial, Aufstellung von Kosten-Preisanalysen, Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung, Beratungsdienste in Fragen der

Geschäftsführung, Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen], Betrieb einer Im- und Exportagentur, betriebswirtschaftliche Beratung, Dateienverwaltung mittels Computer, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten, Erstellen von Statistiken, Erstellung von Abrechnungen (Büroarbeiten), Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten, Erstellung von Geschäftsgutachten, Erstellung von Rechnungsausdrucken, Erstellung von Wirtschaftsprognosen, Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung], Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten, Fakturierung, Fernsehwerbung, Geschäftsführung für Dritte, Herausgabe von Werbetexten, Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben, Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing), Layoutgestaltung für Werbezwecke, Marketing [Absatzforschung], Marktforschung, Meinungsforschung, Nachforschung in Computerdateien [für Dritte], Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit [Public Relations], Online-Werbung in einem Computernetzwerk, Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen, Organisation und Veranstaltung von Modeschauen für werbe- und verkaufsfördernde Zwecke, Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorische Beratung, Outsourcing-Dienste [Hilfe bei Geschäftsangelegenheiten], Plakatanschlagwerbung, Planung von Werbemaßnahmen, Planungen [Hilfe] bei der Geschäftsführung. Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien, Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel, Preisvergleichsdienste, Produktion von Werbefilmen, Pub-

likation von Druckerzeugnissen (auch in elektronischer Form) für Werbezwecke, Publikation von Versandhauskatalogen, Rundfunkwerbung, Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln, Schaufensterdekoration, Sekretariatsdienstleistungen, Sponsorensuche, Sponsoring in Form von Werbung, Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Telefonantwortedienst für abwesende Teilnehmer, Unternehmensberatung, Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken, Verbreitung von Werbeanzeigen, Verfassen von Werbetexten, Verkaufsförderung [Sales promotion] [für Dritte], Vermietung von Verkaufsständen: Vermietung von Werbeflächen auch im Internet; Vermietung von Werbematerial und von Werbezeit in Kommunikations-Medien; Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte; Versandwerbung, Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken, Verteilung von Werbematerial [Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben], Verteilung von Werbemitteln, verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen, Vorführung von Waren für Werbezwecke, Waren- und Dienstleistungspräsentationen, Werbung durch Werbeschriften, Werbung im Internet für Dritte, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken, Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken.

Mit Beschluss vom 25. Juni 2010 hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der in den

deutschen Sprachgebrauch eingegangene Begriff „star“ habe sich vor allem in der Werbung zu einer Qualitätsangabe entwickelt und werde seit langem als bloße Anpreisung der Spitzenstellung von Waren und Dienstleistungen, die auf einem besonders gut durchdachten, hochwertigen Konzept beruhen, verwendet. Die angemeldete Wortkombination „starbutton“ weise in ihrer Gesamtheit in Bezug auf die dargebotenen Waren und Dienstleistungen darauf hin, dass es sich entweder um Buttons mit dem Aufdruck von Stars oder um einen Schaltknopf oder eine Taste mit besonderen Qualitäten handele oder dass man bei Benutzen dieser Taste besonders professionell und qualitativ hochwertig beraten werde. Bekleidungsstücke könnten mit solchen Star-Buttons versehen sein. Eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit könne gewollt sein, um einen möglichst breiten Bereich waren- und dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungen zu erfassen, ohne diese Merkmale im Einzelnen zu benennen und/oder um eine positive Erwartungshaltung des Verbrauchers zu fördern. Die vom Anmelder genannten Voreintragungen mit dem Bestandteil „star“ seien weitgehend nicht vergleichbar. Ferner seien Marktveränderungen z. B. aufgrund von Veränderungen des Sprachgebrauchs oder aufgrund zunehmender Technisierung usw. zu berücksichtigen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. Juni 2010 aufzuheben.

Er trägt vor, dass „Star“ nicht nur für „Qualität“ oder ein „Spitzenprodukt“ stehe, sondern auch einen Singvogel, eine Augenkrankheit, einen Himmelskörper oder das gezackte Symbol bezeichne. Die deutsche Übersetzung des Wortes „button“ lasse mit „Druckknopf, Klemmring, Kugelknopf, Schaltfläche, Taste oder Knopf“ zahlreiche verschiedene Bedeutungen zu. Knöpfe oder Anstecker stünden aber nicht im Warenverzeichnis. Die angemeldete Bezeichnung sei zudem ein lexikalisch nicht nachweisbares Kunstwort, das in seiner Gesamtheit zu betrachten

sei. Keiner der beiden Einzelbegriffe „star“ und „button“ habe einen beschreibenden Bezug zu den beantragten Waren oder Dienstleistungen. Ferner sei für vergleichbare Kombinationen in der ständigen Eintragungspraxis des DPMA sowie in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts die Schutzfähigkeit bejaht worden (DE02027468 „STAR BLADE“; DE02045067 „FIBER STAR“; DE02067328 „THERMO-STAR“; DE02080231 „SODA-STAR“; DE02096319 „STAR NAILS“; DE30014775 „UV-STAR“ usw.; BPatG 29 W (pat) 135/06 - STARSAT; 27 W (pat) 69/04 - HomeSTAR; 28 W (pat) 188/96 - ROYAL STAR; 29 W (pat) 197/00 - STAR).

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und hat nach Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auch in der Sache Erfolg.

1.

Der Eintragung des Wortzeichens „starbutton“ als Marke gemäß §§ 33 Abs. 2, 41 MarkenG steht in Bezug auf die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein Schutzhindernis entgegen, insbesondere auch nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG oder das der Freihaltebedürftigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

a)

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren

oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2010, 825, 826 Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; 935 Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rdnr. 45 - Standbeutel; 229, 230 Rdnr. 27 - BioID; a. a. O. Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 - My World; a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard;). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH MarkenR 2012, 19 Rdnr. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rdnr. 10 – TOOOR!; a. a. O. - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2009, 411 Rdnr. 8 - STREETBALL; 778, 779 Rdnr. 11 – Willkommen im Leben; 949 f. Rdnr. 10 - My World; a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; BGH a. a. O. – Die Vision; 825, 826 Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Ausgehend hiervon haben Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard; a. a. O. 854 Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten).

Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit nicht als betrieblicher Herkunftshinweis eignen, weil sie wegen der funktionellen Nähe vom Publikum nur als Sachangabe (BPatG 29 W (pat) 29 W (pat) 43/04 – juris Tz. 13 f. – print24) oder als beschreibende Angabe wahrgenommen werden (BGH a. a. O. 1102 Rdnr. 23 – TOOOR!; a. a. O. 855 Rdnr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006). Dabei gilt, dass je bekannter der beschreibende Begriffsgehalt für die Waren oder Dienstleistung ist, desto eher wird er auch nur als solcher erfasst, wenn er im Zusammenhang mit der Kennzeichnung der Ware oder Dienstleistung in Erscheinung tritt (BGH a. a. O. 855, 856 Rdnr. 29 - FUSSBALL WM 2006; BPatG GRUR 2007, 58, 60 – BuchPartner).

b)

Das angemeldete Wortzeichen weist für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt auf, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein enger (funktio-

onaler) Bezug zu ihnen hergestellt werden kann. Damit verfügt das Anmeldezeichen über die erforderliche Eigenart, um von den angesprochenen Verkehrskreisen als Unternehmenshinweis aufgefasst zu werden.

aa)

Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Bezeichnung Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Mit den im Bereich der Unternehmensverwaltung und -beratung sowie der Werbung angesiedelten Dienstleistungen der Klasse 35 werden in erster Linie Unternehmensinhaber sowie Angehörige der unternehmerischen Führungsebene bzw. des Managements angesprochen, während sich die übrigen Waren und Dienstleistungen auch an den Durchschnittsverbraucher richten.

bb)

Das Anmeldezeichen setzt sich aus den zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wörtern „star“ und „button“ zusammen.

aaa)

Das englische Wort „star“ bedeutet als Substantiv „Stern“, „berühmte (Bühnen-, Film- oder Musik-) Persönlichkeit“ oder eine Vogelart, als Verb „brillieren“, als Adjektiv „hervorragend“ im Superlativ (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]) und ist in der Bedeutung „berühmte Persönlichkeit“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]; Duden – Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]) auch in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen, in welcher mit „Star“ auch eine Augenkrankheit (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.) bezeichnet wird. Die Bezeichnung „Star“ wird im deutschen Sprachraum auch im Sinne einer Spitzenstellung von Waren und Dienstleistungen verstanden, also deren hervorragende Qualität herausgestellt (BPatG 33 W (pat) 126/07 - BIOSTAR; 32 W (pat) 196/03 - CURLSTAR).

bbb)

Das englische Substantiv „button“ wird mit „Knopf, Symbol, Klemmring, Schaltfläche, Taste“ übersetzt (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, a. a. O.; www.leo.org). Im deutschen Sprachgebrauch wird zudem unter einem „Button“ entweder eine „runde Plakette zum Anstecken [mit einer Aufschrift], die die politische, religiöse u. a. Einstellung des Trägers zu erkennen gibt“ oder ein „virtueller Schalter, Knopf zum Anklicken auf einer grafischen Benutzeroberfläche (EDV)“ verstanden (Duden – Das Fremdwörterbuch, a. a. O.).

ccc)

In seiner Gesamtbedeutung werden die angesprochenen inländischen Verkehrskreise die angemeldete Wortkombination „starbutton“ mit „Sternknopf“, „Stern-taste“, „Stern-Plakette“ oder „Knopf/Taste von herausragender Qualität“ übersetzen.

cc)

In dieser Bedeutung enthält die angemeldete Bezeichnung weder eine Sachaussage noch einen im Vordergrund stehenden Begriffsgehalt für die noch beanspruchten Waren „Zeitmessinstrumente“, Papier-, Schreib-, Verpackungs-, Leder- und Haushaltswaren oder die noch angemeldeten Werbedienstleistungen, Unternehmensverwaltungs- und Unternehmensberatungsdienstleistungen. Das Anmeldezeichen kann nicht einmal einen Bezug zu den noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen herstellen. Ihm kann daher die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

2.

Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen kann bei dem angemeldeten Wortzeichen auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu