

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 10/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Oktober 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 32 447.6

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 2 vom 2. November 2001 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Anmelderin hat die Eintragung des Wortes

SEIDENSTAR

als Marke für die Waren

Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Beizen

in das Markenregister beantragt.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung für alle Waren außer für "Beizen" mit der Begründung zurückgewiesen, das beanspruchte Markenwort weise nur darauf hin, dass es sich bei den Waren um ein Spitzenprodukt für eine seidige Oberfläche handle. Es fehle deshalb die notwendige Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Sie trägt vor, die Kombination aus einem deutschen und einem englischen Wort (Star) stelle eine erkennbare Abweichung von der üblichen Ausdrucksweise dar und begründe deshalb die

Schutzfähigkeit. Die Wortverbindung sei neu und die beschreibenden Anklänge allenfalls mittelbar, was für eine Schutzversagung aber nicht ausreiche.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat in der Sache auch Erfolg. Nach Auffassung des Senats steht der Eintragung des Wortes SEIDENSTAR für die angemeldeten Waren weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Absatz 2 Nr 1 Markengesetz, noch das Freihaltungsbedürfnis der Mitbewerber gemäß § 8 Absatz 2 Nr 2 Markengesetz entgegen, so dass dem Eintragungsantrag gemäß § 33 Absatz 2 Satz 2 Markengesetz stattzugeben war.

Ob die Bezeichnung einer Ware geeignet ist, diese derart zu kennzeichnen, dass damit ihre Ursprungsidentität gewährleistet ist, richtet sich allein nach der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise. Unter Anlegung eines großzügigen Maßstabs zugunsten der Unterscheidungskraft sind Feststellungen dahingehend zu treffen, ob der Verkehr in dem angemeldeten Zeichen einen Herkunftshinweis oder eine bloße warenbeschreibende Angabe erblickt (ständige Rechtsprechung des BGH, zB MarkenR 2001, 408 – INDIVIDUELLE; MarkenR 2002, 291 –Zahl 1; MarkenR 2002, 285 – B-2 alloy; GRUR 2002, 1073 – BONUS II). Die vorliegenden Produkte richten sich an den Durchschnittsverbraucher, einem Verkehrskreis also, der sich im Zusammenhang mit Kennzeichnungen keine besonderen Gedanken zu deren etwaigen Aussagegehalt macht, sondern eine Marke – insbesondere dann, wenn sie entsprechend herausgestellt ist – als solche hinnimmt, ohne deren Sinn zu hinterfragen. Erst wenn eine Kennzeichnung unzweideutig und unmittelbar eine für den Verbraucher maßgebliche Funktion der Ware beschreibt, wird der Verbraucher in ihr keine das Produkt identifizierende Kennzeichnung sehen. Soweit auch nach Durchführung von Ermittlungen Zweifel verbleiben, ob ein Zeichen auf den Verbraucher kennzeichnend oder unmittelbar beschreibend wirkt, sind diese

Zweifel wegen des Eintragungsanspruches gemäß § 33 Abs 2 Satz 2 MarkenG zugunsten der Schutzsuchenden zu werten.

Unter Anwendung dieser Grundsätze kann der Anmeldung im vorliegenden Fall die Eintragung nicht versagt werden. Bei der Bewertung einer angemeldeten Marke muss von den Bezeichnungsgewohnheiten auf dem jeweiligen Produktsektor ausgegangen werden. Farben und Lacken der hier relevanten Art werden üblicherweise mit "Seidenglanzlack", "Buntlack seidenmatt", "Seidenweiß", "Seidencolor", "Samtacryl", "Innenseidenglanz", "Aquamatt", usw. bezeichnet. Das Wort "Seidenstar" ist hingegen ausschließlich bei Produkten der Anmelderin bzw der mit ihr wirtschaftlich verbundenen Fa. G... zu finden. Es steht außer Frage, dass das Zeichen ein plakativer Hinweis auf ein "Spitzenprodukt für seidige Oberfläche" ist (und eine Eigentümlichkeit wegen der Kombination eines deutschen und englischen Begriffs nicht vorliegt, denn "Star" gehört längst zum deutschen Wortschatz), dies allein genügt aber nicht, um die Unterscheidungskraft im Sinne des Markengesetzes zu verneinen. Der Sinngehalt muss vom Verbraucher vielmehr unmittelbar und unzweideutig erfasst werden und insoweit bestehen hier letzte Zweifel. Das Wort Seidenstar bezeichnet einen (wohl wenig bekannten) Vogel, eine Star-art, auch "amerikanische Drossel" genannt. Eine Nachschau im Internet und in Lexika erbrachte ansonsten keine Treffer, lediglich ein Hersteller für Pinsel zur Seidenmalerei bezeichnet einen Pinsel mit Seidenstar. Eine beschreibende Verwendung des Wortes auf dem Farben- und Lackmarkt fand sich nicht. Zwar können auch Wortneuschöpfungen eindeutig beschreibend sein, die Anforderungen an den Nachweis des beschreibenden Gehalts sind dann aber erhöht. Auch wenn hier einfachste Worte kombiniert wurden, so ist doch letztlich ein Gesamtbegriff entstanden, der neu ist und keinen unmittelbaren, eindeutigen Sachbezug auf die Waren vermittelt. Wer die Vogelart kennt, wird in dem Zeichen einen phantasievollen Hinweis auf den grauen und kaum seidig glänzenden Star sehen, der andere – weit überwiegende – Teil der Verbraucher wird in der Marke eine zwar eher phantasielose und wenig aussagekräftige, letztlich aber doch hinrei-

chend unterscheidungskräftige, weil singuläre, Kennzeichnung erblicken. Das genügt um eine Unterscheidungskraft zu bejahen.

Der angemeldeten Marke steht auch nicht das Schutzhindernis eines Freihaltebedürfnisses der Mitbewerber gegenüber. Der Umstand allein, dass die Anmelderin selbst dieses Wort erfunden hat und verwendet, reicht noch nicht aus, um ein Freihaltebedürfnis zu bejahen (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 143, 21). Hinzu kommen muss, dass der beschreibende Aussagegehalt derart eindeutig ist, dass er sich zur Sachangabe für die beanspruchten Waren derzeit oder in absehbarer Zukunft eignet. Davon kann hier jedoch nicht ausgegangen werden. Denn obwohl es schon seit Jahrzehnten seidenmatte Farben und Lacke gibt und das Wort Star weithin werbend eingesetzt wird, so wurde "Seidenstar" auf dem betreffenden Warengbiet bisher nicht benötigt. Anhaltspunkte dafür, dass sich daran in absehbarer Zeit etwa ändern würde, sind nicht erkennbar.

Die Marke ist deshalb schutzfähig. Der Schutz der Marke erstreckt sich aber allein auf den Gesamtbegriff und es können Rechte weder aus "Seiden" noch aus "Star" (einem insbesondere auf diesem Warengbiet werbeüblichen Hinweis auf ein Spitzenprodukt, zB STAR WEISS von Nordost, STAR DIN Innenfarbe und STAR PREMIUM von ISARTALER vgl Internet baumarkt-pklein.de/farben) geltend gemacht werden.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb