



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 26/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 32 294.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke Nr. 303 32 294

Stars im Trend

soll für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Computer und Datenverarbeitungsgeräte; Computer-Software; mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art sowie Ton- und Bildaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten, CD-ROMs, DVDs, Chip-Karten, Magnet-Karten, Video-Kassetten, Compact-Disks und Video-Disks; auf Datenträgern aufgezeichnete Informationssammlungen und Datenbanken; elektronische Publikationen (herunterladbar);

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Buchbindeartikel, Poster, Aufkleber, Kalender; Schilder und Modelle aus Papier und Pappe; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse; Papier, Pappe; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Online-werbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung,

Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Marktforschung und -analyse; Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Marketing; Telemarketing; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Senden von Werbesendungen; Geschäftsführung für andere; Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Zusammenstellen von Daten in Computerdatenbanken; E-Commerce-Dienstleistungen, insbesondere Bestellannahme, Lieferauftragsservice und Rechnungsabwicklung, Durchführung von Auktionen und Versteigerungen auch im Internet, Vermietung von Werbeflächen (Bannerexchange); Vermittlung, Abschluss und Abwicklung von Verträgen und Verkauf von Waren; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentationen;

Klasse 38: Telekommunikation; Übermittlung von Informationen an Dritte, Verbreitung von Informationen über drahtlose oder leitungsgebundene Netze; Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Online-Dienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; E-Mail-Datendienste (=elektronischer Postversand); Dienstleistung einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet, jeweils soweit in Klasse 38 enthalten;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und

Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar);

Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Sammeln, Speichern und Zurverfügungstellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und Videoinformationen im Internet; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten;

Klasse 42: Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln, Speichern, Zurverfügungstellen und Aktualisieren von Daten und sonstigen Informationen; Erstellen und Design von Programmen für die Datenverarbeitung (Computer-Software); Pflege und Aktualisierung von Programmen für die Datenverarbeitung sowie Online-Updating-Service für EDV-Programme; Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Entwurf, Entwicklung und Beratung im Bereich von Computersystemen; Computerberatungsdienste; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Dienstleistungen eines Netzwerkbetreibers und Providers, nämlich Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken; Erstellung, Design und Einrichtung von Internetpräsentationen; Konzeption, Wartung

und Pflege von Internet-Inhalten; Erstellen von Dokumentationen im Rahmen einer redaktionellen Betreuung von Internetauftritten; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Online-Publikationen von elektronischen Büchern und Zeitschriften;

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung des Zeichens in einem ersten Beschluss vom 6. Juli 2004 teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

„(9) mit Informationen versehene maschinell lesbare Datenträger aller Art sowie Ton- und Bildaufzeichnungsträger, insbesondere Disketten, CD-ROMs, DVDs, Chip-Karten, Magnet-Karten, Video-Kassetten, Compact-Disks und Video-Disks; auf Datenträgern aufgezeichnete Informationssammlungen und Datenbanken; elektronische Publikationen (herunterladbar);

(16) Druckereierzeugnisse, Druckschriften, Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Poster, Aufkleber, Kalender; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse;

(35) Werbung, insbesondere Fernsehwerbung, Onlinewerbung in einem Computernetzwerk, Rundfunkwerbung, Versandwerbung, Plakatanschlagwerbung, Print- und Internetwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Marketing, auch für Dritte in digitalen Netzen (Webvertising); Werbung im Internet für Dritte; Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen; Marketing; Telemarketing; Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung von Werbeveranstaltungen; Senden von Werbesendungen;

(38) Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Online-Dienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art;

Dienstleistung einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet, jeweils soweit in Klasse 38 enthalten;

(41) Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial, jeweils einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, auch in elektronischer Form und auch im Internet; Online-Publikationen, insbesondere von elektronischen Büchern und Zeitschriften (nicht herunterladbar); Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Sammeln, Speichern und Zurverfügungstellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und Videoinformationen im Internet; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten;

(42) Erstellen von Dokumentationen im Rahmen einer redaktionellen Betreuung von Internetauftritten; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Online-Publikationen von elektronischen Büchern und Zeitschriften“.

Auf die dagegen eingelegte Erinnerung wurde der Erstbeschluss teilweise aufgehoben, soweit die Eintragung für die

„Dienstleistung einer Multimediaagentur, nämlich Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien“

versagt worden ist, im Übrigen aber durch den Erinnerungsbeschluss vom 16. Dezember 2004 zurückgewiesen. Das Deutsche Patent- und Markenamt vertritt die Auffassung, dass der angemeldeten Wortfolge im Umfang der Zurückweisung jegliche Unterscheidungskraft fehle und ein Freihaltebedürfnis bestehe. „Stars im Trend“ sei eine für das Publikum verständliche Wortkombination, deren Bedeutung sich unmittelbar erschließe. Der Verkehr verstehe diese hinsichtlich aller Publikationen in elektronischer oder Papierform, ebenso wie bei Rundfunk- und Fernsehsendungen oder sonstigen Veranstaltungen lediglich in inhaltsbeschreibender Weise und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis. Dasselbe gelte für die Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit „Werbung“ stünden, da Prominente häufig in und für Werbung eingesetzt würden.

Die Anmelderin hat dieser Argumentation widersprochen und dargelegt, die angemeldete Wortfolge „Stars im Trend“ sei mehrdeutig und verfüge deshalb über die erforderliche Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt daher,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 6. Juli 2004 und vom 16. Dezember 2004 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur beschreibenden Verwendung der Wortfolge „Stars im Trend“ sowie der Zeichenbestandteile „Stars“ und „im Trend“ wurde der Anmelderin übersandt.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, da der angemeldeten Wortfolge für die nach der Teilzurückweisung noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

1. Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hat sich daher einerseits an den beanspruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits an der Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zu orientieren (st. Rspr.; EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 674 - Rn. 34 - POSTKANTOOR; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2006, 850 - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 – Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 – antiKALK). Einem Wortzeichen fehlt die Unterscheidungskraft nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn das Zeichenwort einen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen klaren und ohne Weiteres verständlichen beschreibenden Begriffsinhalt aufweist, da bei solchen Bezeichnungen kein Anhaltspunkt besteht, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel erfasst (vgl. BGH GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 1999, 1089 - YES). Eignet sich das angemeldete Zeichen u. a. auch als Sachtitel für die inhaltlich gedankliche Bezeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, ist es als Marke nicht schutzfähig, was allerdings den Schutz als Werktitel im Sinn von § 5 Abs. 3 MarkenG nicht ausschließt, da an diesen geringere Anforderungen zu stellen sind. Davon ist jedoch nur bei Bezeichnungen auszugehen, die nach Art eines Sachtitels gebildet sind.

Fantasietitel sind dem Markenschutz dagegen wiederum grundsätzlich zugänglich (BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär). Für die Beurteilung von Wortfolgen gelten keine anderen Kriterien. Sie sind insbesondere dann nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich um beschreibende Angaben, Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art handelt (EuGH GRUR 2004, 1027 - Rn. 35 ff. – DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier; GRUR 2000, 323, 324 - Partner with the Best; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft). Nach diesen Grundsätzen fehlt der angemeldeten Marke für die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft.

1.1. Das englische Pluralwort „Stars“ bedeutet soviel wie „Sterne“, wird im deutschen Sprachgebrauch aber nicht für die Benennung von Himmelskörpern verwendet, sondern im übertragenen Sinn vor allem zur Bezeichnung berühmter Persönlichkeiten bzw. Künstler in Film-, Theater- und Medienwelt (Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]; vgl. auch BPatG 29 W (pat) 197/00 - STAR; 29 W (pat) 88/01 - star). Ein „Trend“, vom englischen Wort „to trend“ = „sich neigen, sich erstrecken, in einer bestimmten Richtung verlaufen“ (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 9. Aufl. 2007 [CD-ROM]) ist ursprünglich ein Begriff aus der Statistik und bezeichnet die Grundrichtung einer statistisch erfassbaren Entwicklung bzw. eine Entwicklungstendenz. Als Synonym wird das Wort referenziert von „Grundrichtung, Strömung, Tendenz“ (<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>). Die Wortfolge „im Trend liegen“ bedeutet umgangssprachlich (Duden, a. a. O.), dass etwas oder jemand „ganz dem Zeitgeschmack“ entspricht. Die Wortfolge „Stars im Trend“ ist daher eine bloße Bezeichnung für Persönlichkeiten, die zum momentanen Zeitpunkt nachgefragt sind und sich einer gewissen öffentlichen Aufmerksamkeit erfreuen dürfen, also Prominente, die gerade populär, d. h. „in“ sind. Auch die von der Beschwerdeführerin aufgezeigte Bedeutung „Stars, die mit der Mode gehen und sich dem Stil der Zeit anpassen“ führt nicht zu einer Mehrdeutigkeit im rechtlich relevanten Sinn,

sondern stellt lediglich eine etwas andere Umschreibung desselben Aussagegehalts dar. Aber selbst bei unterschiedlichen Bedeutungsgehalten fehlt einem Zeichen die Schutzfähigkeit schon dann, wenn die Wortfolge in einer ihrer möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH GRUR 2004, 146 ff. - Rn. 32 - DOUBLEMINT). Die Tatsache, dass es von Zeit zu Zeit unterschiedliche Trends gibt, macht den Begriff ebenfalls nicht mehrdeutig, da der Verneinung jeglicher Unterscheidungskraft nicht entgegensteht, dass eine Bezeichnung vage ist und dem Verbraucher nicht im Einzelnen vermittelt, welche Inhalte genau gemeint sind (BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BPatG 32 W (pat) 176/03 - Frau im Trend).

1.2. Die Recherche des Senats in der Internet-Suchmaschine „Google“ hat aufgezeigt, dass das Publikum Zusammensetzungen mit „...im Trend“ kennt und nur als Hinweis auf eine gewisse aktuelle Bedeutung erkennt. Die Kombinationen mit dem vorgenannten Wortbestandteil sind absolut üblich und kommen auf allen Gebieten vor, wie z. B. „Sender im Trend“; „Braunkohlebriketts im Trend“; „Produktionstechniken im Trend“; „Gesellschafterhaftung im Trend“; „Bergsteigen im Trend“; „Billigautos im Trend“ etc.

1.3. Für alle medialen Produkte - in gedruckter und elektronischer Form, auch als Bild-, Ton- und Datenträger - eignet sich die Wortfolge „Stars im Trend“ ohne Weiteres zur inhaltlichen Beschreibung. Entsprechendes gilt für „Poster, Aufkleber, Kalender; Fotografien und Lichtbilderzeugnisse“. Sie können über die Stars informieren oder sie abbilden, die gerade im Fokus des öffentlichen Interesses sind. Der durchschnittlich informierte und interessierte Verbraucher wird bei einer entsprechenden Kennzeichnung auf den vorgenannten Waren daher nur erwarten zu erfahren, welche Personen oder Persönlichkeiten gerade „en vogue“ sind. Den Hinweis auf einen bestimmten Hersteller wird er dagegen nicht entnehmen können.

1.4. Dasselbe gilt für alle auf Informationssammlung oder -vermittlung gerichteten Dienstleistungen, wiederum unabhängig vom Medium - drahtlose oder drahtgebundene Netze, Rundfunk, Fernsehen, Internet - sowie die Unterhaltungsdienstleistungen in den Klassen 38, 41 und 42, nämlich „Ausstrahlung von Rundfunksendungen; Online-Dienste, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Internet-Dienstleistungen, nämlich Bereitstellen von Informationen im Internet, jeweils soweit in Klasse 38 enthalten; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere ...; Online-Publikationen, insbesondere ...; Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträgern; Vorführung und Vermietung von Ton- und Bildaufzeichnungen; Produktion von Fernseh- und Rundfunksendungen; Zusammenstellen von Fernseh- und Rundfunkprogrammen; Sammeln, Speichern und Zurverfügungstellen von Software, Daten, Bildern, Audio- und Videoinformationen im Internet; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen, kulturellen und sportlichen Live-Events, Schulungsveranstaltungen, Bildungsveranstaltungen sowie kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, soweit in Klasse 41 enthalten; Erstellen von Dokumentationen im Rahmen einer redaktionellen Betreuung von Internetauftritten; Bereitstellen von elektronischen Publikationen (nicht herunterladbar); Online-Publikationen von elektronischen Büchern und Zeitschriften“. Diese auf Informationsvermittlung bzw. Unterhaltung gerichteten Dienstleistungen können sich von der Thematik her mit berühmten Prominenten beschäftigen, oder sich auf die Wiedergabe entsprechender Informationen zu diesem Thema beziehen. Für den Verbraucher steht damit lediglich die Sachaussage im Vordergrund, dass er Informationen dazu erhalten kann, welche Stars gerade im Trend sind bzw. diese Stars Gegenstand der Veranstaltungen sind.

1.5. Für die einzelnen in Klasse 35 beanspruchten Werbedienstleistungen fehlt der Anmeldung ebenfalls die Schutzfähigkeit. Gerade in dieser Branche spielen Prominente eine herausragende Rolle. Sie werden sehr häufig im Rahmen des Imagertransfers gezielt vermarktet. Es gibt Werbeagenturen, die ausschließlich

prominente Persönlichkeiten bewerben und damit einen sog. Trend für Stars kreieren. Der „Star“ setzt sich in unterschiedlichen Medien für den Absatz von Bier, Gummibären, Aktien, Diätmargarine etc. ein, was wiederum seine Wahrnehmung in der öffentlichen Aufmerksamkeit steigert und seinen Status als wichtige, von der Öffentlichkeit wahrgenommene Persönlichkeit zementiert. Es werden dabei zusätzlich verschiedene aufeinander abgestimmte Kommunikationskanäle zur Bewerbung eines Produkts oder einer Dienstleistung genutzt. Als Ergänzung zum klassischen Kommunikationsmix werden insbesondere die neuen, elektronischen Medien eingesetzt. Die Werbeträger werden untereinander vernetzt, um ihre spezifischen Stärken optimal zu nutzen. Der Wiedererkennungswert für den prominenten Star ist bei dieser Art der Werbung besonders hoch. Weder das Publikum, das durch die Werbung angesprochen wird, noch der Kunde, der die beanspruchten Dienstleistungen nachfragt, wird im angemeldeten Zeichen den Hinweis auf das Unternehmen eines bestimmten Herstellers erwarten. Dieses erschöpft sich in einem bloßen Sachhinweis (GRUR 2006, 333 - Portraitfoto Marlene Dietrich).

2. Die Frage, ob die angemeldete Wortfolge freihaltebedürftig im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist und auch als Merkmalsbezeichnung der noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann, weshalb sie in der Folge im Wettbewerb für Konkurrenten freizuhalten wäre, bedarf insoweit keiner Entscheidung mehr.

gez.

Unterschriften