

# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 131/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. Januar 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 17 657**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Januar 2001 durch Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Fuchs-Wisseemann und Richterin Klante

beschlossen:

Der Beschluß der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Februar 2000 wird insoweit aufgehoben, als die Löschung der Marke 396 17 657 angeordnet worden ist.

Der Löschungsantrag wird auch insoweit zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Antragstellerin hat die Löschung der am 30. September 1996 eingetragenen Marke 396 17 657

siehe Abb. 1 am Ende

die für die aus der Anlage 1 ersichtlichen Waren Schutz genießt, beantragt. Die Antragsgegnerin hat fristgerecht widersprochen.

Mit Beschluß vom 14. Februar 2000 hat die Markenabteilung 3.4. die Löschung der Marke für die aus der Anlage 2 ersichtlichen Waren und Dienstleistungen angeordnet. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Wortkombination "Star Kino" habe glatt beschreibenden Charakter und sei eine Art Gattungsbegriff auf dem

Gebiet des Films. Auch das Hanseatische Oberlandesgericht Bremen sei in einem Urteil vom 15. April 1999 von der Schutzunfähigkeit dieser Bezeichnung ausgegangen. Das zwischen den Bestandteilen "Star" und "Kino" befindliche Schriftzeichen könne die Schutzfähigkeit nicht begründen. Die Stellung eines Symbols zwischen den beiden Worten sei nicht ungewöhnlich, da viele Worte zB mittels Bindestrich verbunden oder getrennt würden. Einfache geometrische Figuren seien nicht unterscheidungskräftig. So habe auch das Bundespatentgericht (28 W (pat) 79/97) eine aus drei Sternen bestehende Bildmarke als schutzunfähig zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin.

Sie macht geltend, es handele sich um eine außergewöhnliche und originelle Zusammenstellung der Worte "Star" und "Kino" mittels eines Sternchen-Schriftzeichens. Der Verkehr werde bei einer solch eigenartigen Kombination nicht an eine beschreibende Sachangabe denken. Davon abgesehen sei "Star Kino" kein beschreibender Begriff der Umgangssprache.

Sie beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, soweit hierin die teilweise Löschung der Marke 396 17 657 ausgesprochen wird, den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, der 28. Senat habe in dem Verfahren 28 W (pat) 124/99 die Schutzunfähigkeit von "KID\*S COLORS" verneint, weil er offensichtlich die Verwendung dieses Symbols als üblich angesehen habe. Demgemäß könne dieses

Symbol auch im vorliegenden Fall nicht schutzbegründend sein. Zudem biete sich die graphische Darstellung eines Sternchens zur Verstärkung des Begriffsgehalts "Star" an, weil im Zusammenhang mit Fernsehstars/Filmstars des öfteren Sternchendarstellungen verwendet würden; insoweit bezieht sie sich auf einen Internet-Auszug mit der Bezeichnung "Star\*Kult".

## II

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig (§ 66 Abs 1, 2 und 5 MarkenG) und auch begründet.

Eine Marke ist nach § 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2 MarkenG zu löschen, wenn sie entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG eingetragen worden ist und das Eintragungshindernis auch im Zeitpunkt der Entscheidung noch besteht. Hierbei bedarf es des Nachweises, daß die angegriffene Marke zu Unrecht eingetragen worden ist. Die Beweislast trifft dabei die Antragstellerin, so daß im Zweifel die Marke nicht zu löschen ist (vgl BPatG GRUR 1997, 833, 835 "digital"; BPatGE 20, 250, 258 "Homburg"). Im vorliegenden Fall läßt sich nicht zu Lasten der Antragsgegnerin feststellen, daß die angegriffene Marke nicht hätte eingetragen werden dürfen.

Es steht nicht fest, daß der angegriffenen Marke die zur Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG gefehlt hat. Daß "Starkino" in zusammengeschiedener Form nicht schutzfähig ist, weil es sich hierbei um eine gängige Bezeichnung für besonders gute, mit Stars besetzte Filme handelt, kann nicht zweifelhaft sein, nachdem die Antragstellerin eine Vielzahl von Belegen eingereicht hat, aus denen sich eine beschreibende Verwendung der Wortkombination ergibt.

Indes läßt sich nicht zweifelsfrei zu Lasten der Antragsgegnerin feststellen, daß die Marke in ihrer Gesamtheit mit dem Sternchen-Symbol schutzunfähig ist. Für

die Feststellung der Schutzunfähigkeit ist allein auf die gewählte schriftbildliche Gestaltung abzustellen (BGH GRUR 1991, 136, 137 "NEW MAN"). Deshalb war im Zeitpunkt der Eintragung die Auseinanderschreibung der Bestandteile "Star" und "Kino" mit dem dazwischen befindlichen Sternchen-Symbol geeignet, die Schutzfähigkeit begründen. Die hinreichende Unterscheidungskraft kann einer Marke trotz eines an sich beschreibenden Wortbestandteils insbesondere dann nicht abgesprochen werden, wenn ihre bildliche Wiedergabe von der üblichen Werbegraphik abweicht und insgesamt noch so phantasievoll wirkt, daß sie geeignet ist, das Erinnerungsvermögen des Verkehrs in herkunftshinweisender Funktion zu beeinflussen (BGH aaO; BPatGE 42, 245, 249 "Immo-Börse").

Eine noch unterscheidungskräftige Gestaltung ergibt sich aus der Stellung des Sternchen-Symbols im oberen Bereich des zwischen den Bestandteilen Star und Kino befindlichen Zwischenraums, die der Verkehr als ungewöhnlich empfinden wird. Denn anders als in der "KID\*S COLORS"-Entscheidung vom 9. Februar 2000 - 28 W (pat) 124/99 -, in der der 28. Senat davon ausgegangen ist, daß der Verkehr dieses anstelle eines Apostrophs verwendete Gestaltungsmerkmal aufgrund seiner untergeordneten Stellung in der Gesamtmarke nicht erkenne, wirkt das Sternchen im angegriffenen Zeichen in der hervorgehobenen Position zwischen den Bestandteilen "Star" und "Kino" durchaus unüblich. Gerade weil der Verkehr hierin auch eine Anspielung auf Sternchen im Sinne von (Film-)Star sehen könnte, wird er diesen Hinweis als originell und phantasievoll empfinden.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin kann von der Geläufigkeit des Sternchensymbols als Bestandteil der Tastatur von Schreibmaschinen und Computer nicht ohne weiteres auf eine Werbeüblichkeit geschlossen werden. Entscheidend für die Frage, ob das Sternchen-Symbol ungeeignet ist, die Schutzfähigkeit zu begründen, ist die Feststellung, daß dieses Symbol in der Werbung wie im angegriffenen Zeichen verwendet wird. Derartige Feststellungen hat die Markenabteilung indes nicht getroffen. Auch die Antragstellerin hat lediglich einen einzigen Auszug aus dem Internet erbringen können, in dem die Bestandteile "Star" und "Kult" mit

einem Sternchen verbunden sind. Dies reicht indes für den Nachweis einer Werbeüblichkeit nicht aus, zumal das Symbol bei diesem Beleg anders als im angegriffenen Zeichen, in dem das Symbol sich im oberen Bereich zwischen den Wortbestandteilen befindet, wie bei einem Bindestrich in einer mittleren Höhe zwischen den Worten Star und Kult steht. Dies gilt im übrigen auch für den der Entscheidung des 24. Senats vom 23. Mai 2000 zugrundeliegenden Fall – 24 W (pat) 205/99, in dem die Bestandteile GANZ, SCHÖN und GESUND durch die Sternchensymbole wie durch Trennungsstriche abgegrenzt sind.

Demnach ließ sich nicht zweifelsfrei feststellen, daß der Verkehr im Zeitpunkt der Eintragung bei Konfrontation mit der angegriffenen Marke hierin lediglich einen Sachhinweis auf "Star Kino" und nicht ein Betriebskennzeichen gesehen haben könnte. Deshalb ist zu Lasten der beweispflichtigen Antragstellerin (vgl PatG GRUR 1997, 833, 835 "digital") davon auszugehen, daß im Jahre 1996 das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) nicht bestanden hat.

Darüber hinaus läßt sich nicht feststellen, daß an der angemeldeten Marke im Zeitpunkt der Eintragung ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG bestanden hat. Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, daß die Mitbewerber der Antragsgegnerin die beanspruchte Marke im Jahre 1996 gerade in ihrer konkreten Gestaltung mit dem Sternchen-Symbol im oberen Zwischenraum der Bestandteile "Star" und "Kino" zur beschreibenden Verwendung benötigt haben. Bei Kombinationszeichen erhöhen sich die manigfaltigen Möglichkeiten unterschiedlicher Darstellungen durch die zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten zwischen Wort und Bild, so daß bei einer Gesamtdarstellung aus Bild und beschreibendem Wortbestandteil grundsätzlich ein Freihaltungsbedürfnis zu verneinen ist (BPatGE 33, 167, 170 "KAMILL"). Da sich in der Regel der Schutzbereich auf die durch die Anmeldung beanspruchte Verwendungsform beschränkt, werden Mitbewerber durch die Eintragung nicht behindert (vgl BPatG GRUR 1962, 607, 608 f "FLEUR CHARME"), wie auch das Urteil des Hanseatischen Oberlandes-

gerichts Bremen vom 18. März 1999 zeigt, das eine Verletzung der angegriffenen Marke durch die Bezeichnung "Starkino" verneint hat.

Nach alledem war der angefochtene Beschluß aufzuheben, soweit die Markenabteilung die Löschung der Marke angeordnet hat.

Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlaßt, weil keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war, sondern der Schwerpunkt des Falles im tatsächlichen Bereich liegt.

Nach der Sach- und Rechtslage war eine Kostenauflegung nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Vorsitzende Richterin Winkler  
hat Urlaub und kann daher  
nicht unterschreiben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Klante

Dr. Fuchs-Wisseemann

Ko

Abb. 1

