

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 290/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 06 851.8

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. August 2002 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. September 1988 und 26. Mai 2000 aufgehoben.

Gründe

I.

Zur Eintragung als Wortmarke für "Lasersysteme zur Materialbearbeitung, insbesondere zum Schweißen mit Lasern, im wesentlichen bestehend aus Laserstrahlquelle und optischer Strahlführung" angemeldet ist

StarWeld.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Im Erinnerungsbeschuß ist ausgeführt, die Bezeichnung "StarWeld" stelle für die beanspruchten Waren eine nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossene unmittelbar beschreibende, Freihaltungsbedürftige Sachangabe dar. Aus "Weld" als dem englischen Wort für "Schweißung" und "Star" als einem in der Werbung ständig verwendeten Begriff ergebe sich nach den Regeln der Sprachlogik für das Anmeldezeichen die ausschließlich beschreibende Gesamtaussage, dass mit den entsprechenden Waren Schweißungen besonders hoher Qualität vorgenommen werden könnten. Ob der angemeldeten Marke darüber hinaus die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehle, könne dahinstehen.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Marke 398 06 851 "StarWeld" einzutragen.

Die Anmelderin hält die angemeldete Bezeichnung für nicht freihaltungsbedürftig. Die angefochtene Entscheidung gehe von einer zergliedernden, analysierenden Betrachtungsweise des Phantasiebegriffs "StarWeld" aus und gelange so zu einer verballhornten Übersetzung der Marke in das in der deutschen Sprache nicht nachweisbare Kunstwort "Starschweißung", woraus sie den Schluss auf eine beschreibende Angabe ziehe. Diese Betrachtungsweise berücksichtige nicht, dass das Zeichen in seiner Gesamtheit zu betrachten sei. So betrachte sei aber der angemeldete Phantasiebegriff zwar sprechend, aber von interpretationsbedürftiger Mehrdeutigkeit. Auf Grund des unklaren Sinngehalts sei "StarWeld" ebenso wie die mögliche Übersetzung "Starschweißung" weder geeignet noch erforderlich, um Eigenschaften der betreffenden Waren zu beschreiben. Als unüblicher, mehrdeutiger Phantasiebegriff, dem eine eindeutige produktbezogene Sachaussage nicht zugeordnet werden könne, sei die angemeldete Marke im übrigen auch unterscheidungskräftig.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beschwerdeführerin wird auf die eingereichten Schriftsätze Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist begründet. Der angemeldeten Marke stehen Eintragungshindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht entgegen.

Bei der Bezeichnung "StarWeld" handelt es sich um eine neue Wortbildung, die keine rein beschreibende übliche Sachinformation über die beanspruchten Waren enthält.

Die Markenstelle ist zwar zutreffend davon ausgegangen, daß das aus dem Englischen stammende Wort "Star" als Begriff für "gefeierter, berühmter Künstler" oder "jemand, der auf einem bestimmten Gebiet Berühmtheit erlangt hat" in die deutsche Umgangssprache eingegangen ist (vgl Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl, 2001) und in Übertragung dieser ursprünglichen Bedeutung in der Werbung auch sachbezogen als anpreisende Angabe über die Spitzenstellung einer Ware verwendet wird (vgl zB BPatG GRUR 1990, 518 – "STARKRAFT" mwNachw). Daraus folgt jedoch nicht, daß das Wort "Star" in Verbindung mit jeder zur Beschreibung der beanspruchten Waren in Betracht kommenden Angabe einen üblichen Sachhinweis ergibt. Ist das Wort "Star" in einer Wortkombination in vorangestellter attributiver Form enthalten, dient es in der Regel der Bezeichnung der Ware oder der Warengruppe selbst, deren hervorragende "starmäßige" Qualität angepriesen werden soll. Dementsprechend begegnet es dem Verkehr normalerweise in Verbindung mit dem Gattungsnamen einer Ware (so zB in dem Fall "STARKRAFT" für Kraftpapier, vgl BPatG aaO; ferner die Zurückweisungen 30 W (pat) 15/00 vom 6. November 2000 "STARLAB" für Laboratorien; 32 W (pat) 151/00 vom 25. Oktober 2000 "Star Toys" für Spiele, Spielzeug). Dagegen kann die Kombination von "Star" mit nachgestellten warenbezogenen Tätigkeits- oder Eigenschaftsangaben nicht ohne weiteres als noch im Rahmen der in der Werbung üblichen Personifizierung von *Gegenständen* als "Star" liegend angesehen werden. Es begegnet daher schon unter diesem Gesichtspunkt - und nicht zuletzt auch im Blick auf die zahlreichen vergleichbaren eingetragenen "Star"-Marken - Bedenken, ob "StarWeld" in dem von der Markenstelle angenommenen Sinne von "Starschweißen, Starschweißung" einen üblichen Sachhinweis auf ein qualitätsmäßig hervorragendes Schweißen mit den beanspruchten Lasersystemen darstellt, zumal dies im Englischen vorzugsweise mit "Starwelding" zum Ausdruck gebracht würde.

Vor allem ist vorliegend aber zu berücksichtigen, daß es sich bei "weld" um ein mehrdeutiges englisches Wort handelt, das sowohl "(ein-, ver-)schweißen" als auch "Schweißarbeit, Schweißen, Schweißkuppe, Schweißstelle, Schweißnaht, Schweißverbindung, Brennerdüse" bedeutet (vgl Oppermann, Wörterbuch der modernen Technik, Bd 2, Englisch-Deutsch, 2. Aufl, 1990, S 1902; Ernst, Wörterbuch der industriellen Technik, Englisch-Deutsch, 2000, S 1503). Diese Bedeutungen dürften den angesprochenen Fachkreisen - in erster Linie Ingenieure und Facharbeiter sowie mit der Beschaffung hochwertiger Technik befaßte Personen in Unternehmen - auch weitgehend bekannt sein, weil das Englische in der Technik Fach- und Publikationssprache ist und beim Fachverkehr daher von Haus aus eine vertiefte und differenzierte Beherrschung der Fachbegriffe seines Tätigkeitsbereichs vorausgesetzt werden kann. Er wird folglich dem Markenbestandteil "Weld" zwar ohne weiteres einen Bezug zur Schweißtechnik entnehmen. Gerade aufgrund der mehrfachen Bedeutung dieses Wortes sowohl als Ausdruck einer Tätigkeit als auch des Resultats dieser Tätigkeit stellt sich die Kombination mit dem attributivisch vorangestellten Werbeschlagwort "Star" für den Fachmann aber als Kunstwort dar, das die Waren "sprechend" anpreist, ohne sich in einer reinen Sachinformation zu erschöpfen. Das gilt um so mehr, als der Fachverkehr bei technischen Spezialwaren an sachlich präzise, die technischen Eigenschaften und Merkmale konkret beschreibende Aussagen gewöhnt ist. Der angemeldeten Bezeichnung kann daher nicht jegliches Mindestmaß an sprachlicher und inhaltlicher Eigenart abgesprochen werden, wobei sich die von "StarWeld" zweifellos ausgehende Werbewirkung einerseits und die Eignung zur betrieblichen Produktidentifizierung andererseits gegenseitig keineswegs ausschließen (vgl Begr. zum Regierungsentwurf BT-Drucksache. 12/6581, S 82 = BIPMZ 1994, Sonderheft, S 76).

Unter diesen Voraussetzungen bestehen auch keine konkreten Anhaltspunkte für die Annahme, daß die angemeldete Bezeichnung, deren Schutzgegenstand auf die Wortkombination "StarWeld" in ihrer Gesamtheit beschränkt ist, von den Mitbe-

werben künftig zur Beschreibung der angemeldeten Waren ernsthaft benötigt wird.

Dr. Schermer

Richter Schwarz kann
wegen Urlaubs nicht
unterschreiben.

Dr. van Raden

Dr. Schermer

Pü