



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 146/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 33 069.0

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk am 26. April 2005

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. September 2003 und vom 31. März 2004 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung der Marke

**N.Y.
Star**

für Schuhwaren

als nicht unterscheidungskräftige Angabe gemäß §§ 37 Abs.1, 8 Abs.2 Nr.1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Wortfolge stelle eine unmittelbar beschreibende sachliche Angabe in Bezug auf Schuhwaren dar. Sie werde verstanden als „New York-Star“, denn „N.Y.“ sei die gängige und allgemein bekannte Abkürzung für „New York“ und die Angabe „Star“ werde seit langem als bloße Anpreisung der Spitzenstellung einer Ware verstanden. Daher verstehe der Verkehr die Wortfolge so, dass es sich um Spitzenpro-

dukte handele, die aus New York stammten bzw. in einem bestimmten Stil gehalten seien, der an New York erinnere. Auch die sich im völlig üblichen Rahmen haltende grafische Ausgestaltung der Marke sei nicht geeignet, ihr ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu verleihen und die Schutzfähigkeit herbeizuführen. Auch eine Mehrzahl der Bedeutungen von „Star“ sei nicht berücksichtigungsfähig, da das Verständnis des Wortes „Star“ im Sinne von „Stern“ im Zusammenhang mit Schuhwaren fern liegend sei. Auch Voreintragungen von Marken, die den Bestandteil „N.Y.“ aufwiesen, böten keinen Anlass für eine andere Entscheidung, weil diese auf anderen Sachverhalten beruhten und meistens eine andere grafische Gestaltung aufwiesen. Ob die angemeldete Wortfolge zudem freihaltebedürftig sei, könne dahinstehen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig, denn es handele sich um eine phantasievolle, mehrdeutige Bezeichnung. Die Interpretation der Markenstelle sei weit hergeholt, zumal der Verkehr ohnehin keine analysierende Betrachtung anstelle.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Marke einzutragen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die Vorschriften des § 8 Abs.2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der angemeldeten Marke nicht entgegen.

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG können Marken nicht eingetragen werden, denen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungs-

kraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Unterscheidungskraft im Sinne der in Frage stehenden Vorschrift ist die einer Marke innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solcher anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (BGH GRUR 2000, 502, 503 – St. Pauli Girl; GRUR 2000, 720, 721 – Unter Uns). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zu bejahen, wenn ihr für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie in Anspruch genommen wird, kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden kann und es sich auch sonst nicht um ein Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (stdg. Rspr., BGH GRUR 2001, 1151, 1153 – marktfrisch; GRUR 2003, 1050, 1051 – City-Service; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 70 m.w.N.) . Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist einerseits auf die in Anspruch genommenen Waren, andererseits auf die vermutete Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers dieser Waren abzustellen (EuGH, GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2). Werden rein beschreibende Begriffe zu einem einzigen zusammengesetzt, so bleibt der Gesamtbegriff ungeachtet des Vorliegens einer Wortneuschöpfung von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sich durch die Wortkombination kein über den bloß beschreibenden Inhalts jedes einzelnen Wortbestanteils hinausgehender weitergehender Sinngehalt ergibt (EuGH GRUR 2004, 680, 682, EG 43 – biomild).

Nach diesen Grundsätzen kann der Marke die erforderliche Unterscheidungskraft für die beanspruchten Waren nicht abgesprochen werden. Zutreffend hat die Markenstelle allerdings darauf hingewiesen, dass das Wort „Star“ in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts mit der Begründung als nicht schutzfähig angesehen worden ist, dass es sich bei der Verwendung dieses Wortes in einer Marke

um einen Hinweis auf die Spitzenstellung des Produktes handeln soll. Dieser Grundsatz, dem im Ansatz beizupflichten ist, da das Wort „Star“ eine gebräuchliche Anpreisung für eine Vielzahl von Produkten ist, kommt im vorliegenden Fall jedoch nicht zulasten der Anmelderin zum Tragen. Ein bestimmter warenbeschreibender Sinngehalt kann der angemeldeten Wortfolge für die hier zum Schutz angemeldeten Schuhwaren nicht entnommen werden. Einer solchen Annahme steht die Konturenlosigkeit des Begriffes „N.Y.“ entgegen, der zwar, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, als gängige Abkürzung für die Stadt New York auf diese hinweist, der aber für sich oder auch im Zusammenhang mit „star“ bis auf die erwähnte Anpreisung als solche nichtssagend ist und die Anpreisung in Bezug auf die damit gekennzeichnete Ware bzw. deren Eigenschaften nicht derart konkretisiert, dass sie vom Verkehr nur noch als solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden wurde (vgl. BGH MarkenR 2005, 145, 147 – Berlin-Card; BPatG 27 W (pat) 55/98 – GIRLSTAR; 33 W (pat) 293/01 VARIOSTAR, beide veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM). Insbesondere vermochte der Senat bei seinen Recherchen nicht festzustellen, dass es – anders als bei für ihre exklusive oder sonst in besonderem Maße modische Schuhwarenproduktion bekannten Städte wie etwa Mailand oder Paris - konkrete New Yorker (Stil-)Besonderheiten im Zusammenhang mit Schuhen gäbe, die der Verkehr ohne weiteres als reine Beschreibung einer ihrer Eigenschaften auffassen könnte. Belege für die insoweit geäußerte gegenteilige Auffassung der Markenstelle sind auch dem angefochtenen Beschluss nicht zu entnehmen. Daher wird der Verkehr dem geografischen Begriff auch keine weitere beschreibende Bedeutung beimessen und die angemeldete Wortfolge als fantasievollen Gesamtbegriff auffassen, der fern von einer konkreten Warenbeschreibung liegt. Soweit der Begriff „N.Y. Star“ darüber hinaus einen werbenden Inhalt hat, steht das der Schutzfähigkeit der Marke nicht entgegen, denn die Identifizierungsfunktion der Marke einerseits und die Werbewirkung andererseits schließen sich nicht aus (BGH GRUR 1999, 1093, 1095 – FOR YOU; GRUR 2002, 1150 – LOOK; GRUR 2005, 257, 258 – Bürogebäude; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 8 Rn. 153 m.w.N.).

Ein Freihaltebedürfnis, das der Schutzgewährung nach § 8 Abs.2 Nr.2 MarkenG entgegenstehen würde, ist ebenfalls nicht ersichtlich.

Dr. van Raden

Schwarz

Prietzl-Funk

Ju