



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 176/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 59 575.7

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. April 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

StarTape

ist am 11. September 2007 u. a. für die Waren

"Bänder, Bandagen und Klebebänder für medizinische Zwecke, insbesondere zum Einsatz in der Physiotherapie und der Sportphysiotherapie (soweit in Klasse 5 enthalten); Pflaster und Verbandmaterial; Verbandstoffe, elastische Verbandbänder; Apparate für die Physiotherapie, insbesondere Bänder und Verbände zum Einsatz in der Sportphysiotherapie, galvanische Bänder für medizinische Zwecke; orthopädische Hilfsmittel, nämlich orthopädische Bandagen und Stützen (soweit in Klasse 10 enthalten), orthopädische Bandagen"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Nach vorheriger Beanstandung wegen absoluter Schutzhindernisse ist die Anmeldung durch zwei Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zuletzt im Erinnerungsbeschluss noch teilweise, nämlich für die oben genannten Waren zurückgewiesen worden. Der Eintragung stehe insoweit bereits das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Die Anmeldemarke sei sprachüblich aus den Begriffen "Star" und "Tape" zusammengefügt. Bei dem aus der englischen Sprache stammenden Wort "Tape" mit der Bedeutung "Band, Streifen oder auch Heftpflaster" handele es sich im medizinischen Bereich um eine auch in Deutschland bekannte Bezeichnung für funktionelle Verbände mit einem breiten Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren handele es sich um einen reinen Gattungsbegriff ohne herkunftshinweisende Funktion.

Der Begriff "Star" diene in der Werbung als Qualitätsangabe zur Anpreisung einer Spitzenstellung einer Ware oder Dienstleistung. Soweit "Star" über mehrere Bedeutungen verfüge, seien diese in Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Waren nicht naheliegend. Die angemeldete Kombination mit dem Begriff "Tape" erschöpfe sich daher in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren in einer bloßen Zusammenfügung zweier beschreibender Begriffe zu der Sach- und Werbeaussage, dass es sich bei den so bezeichneten Waren um besonders hervorragende Tapes etc. handele. Aufgrund dieses ohne weiteres für den Verkehr erkennbaren beschreibenden, anpreisenden Begriffsinhalts sei auch unerheblich, ob es sich dabei um eine Wortneuschöpfung der Anmelderin handele. Die vorhandene Binnengroßschreibung sei werbe- und branchenüblich und könne eine Schutzfähigkeit des Zeichens nicht begründen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Februar 2009 und 9. Juni 2009 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Die Wortkombination "StarTape" sei nicht geeignet, irgendeine Eigenschaft der zurückgewiesenen Waren zu beschreiben. Die Zusammenschreibung des englischen Worts "Star" (= Stern) mit dem Begriff "Tape" (= Band) bewirke kein Ver-

ständnis i. S. von "Spitzenband", sondern von "Sternenband". Diese Übersetzung liege für den durchschnittlich informierten und situationsadäquat aufmerksamen Verbraucher viel näher, da der Begriff "Star" (= Stern) die naheliegendste Übersetzung darstelle. Dementsprechend werde der Begriff "Star" in Wortkombinationen wie z. B. "star-spangled" (mit Sternen übersät), "star-shaped", "Rockstar", "Shootingstar" stets im astronomischen Sinne verwendet. Die von der Markenstelle vorgenommene Übersetzung mit "Spitzenband" beruhe auf einer rechtlichen und analysierenden Bewertung der angemeldeten Bezeichnung, die im üblichen Sprachjargon keine Stütze finde. Für eine Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung spreche zudem, dass diese lediglich von der Anmelderin benutzt werde. Zudem seien eine Vielzahl vergleichbarer mit dem Begriff "Star" gebildete Wortkombinationen in das Register eingetragen worden. Der angemeldeten Bezeichnung könne daher bei Anwendung des gebotenen großzügigen Bewertungsmaßstabes weder die erforderliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, noch handele es sich um ein Freihaltungsbedürftiges Zeichen i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Bezeichnung verfügt in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren bereits nicht über das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Anmeldung ist deshalb von der Markenstelle zu Recht teilweise gemäß § 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG zurückgewiesen worden.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 [Tz. 30, 31] - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 [Tz. 17] - FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 [Tz. 19] - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 [Tz. 86] - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.). Dabei ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann, wobei es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen ankommt (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 [Tz. 24] - SAT.2; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 83 m. w. Nachw.).

Das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH GRUR 2003, 604 [Tz. 60] - Libertel). Dementsprechend hat der EuGH mehrfach eine strenge und vollständige, nicht auf ein Mindestmaß beschränkte Prüfung von absoluten Schutzhindernissen angemahnt, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2003, 606 [Tz. 59] - Libertel; GRUR 2004, 674 [Tz. 45] - Postkantoor; GRUR 2004, 1027 [Tz. 45] - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Davon ist der Gerichtshof auch nicht in der seitens der Anmelderin ausdrücklich angesprochenen aktuellen Entscheidung "Vorsprung durch Technik"

(MarkenR 2010, 79 ff.) abgewichen. Im Anschluss an die Rechtsprechung des EuGH hat auch der BGH klargestellt, dass nicht nur eine summarische Prüfung erfolgen darf; vielmehr sind die Gesichtspunkte umfassend zu würdigen, wobei im Rahmen der strengen und umfassenden Prüfung zu berücksichtigen ist, dass auch eine geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2009, 949 [Tz. 11] - My World).

Unter Zugrundelegung dieser Kriterien fehlt der angegriffenen Marke im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren jegliche Unterscheidungskraft.

Der Verkehr wird in dem angemeldeten Zeichen sofort und ohne analysierende Betrachtungsweise eine werbeübliche Zusammenschreibung/Aneinanderreihung der beiden zum englischen Grundwortschatz gehörenden Begriffe "Star" und "Tape" erkennen. Bei dem Begriff "Tape" handelt es sich vor dem Hintergrund seiner ursprünglichen Bedeutung "Klebeband, Klebestreifen" um ein im Inland gebräuchliches Kurzwort für einen Tapeverband, d.h. einen Verband aus klebenden Binden oder Pflastern zur Vorbeugung oder bei Quetschungen und Verstauchungen (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. S. 1662). Sämtliche zurückgewiesenen Waren umfassen auch solche, die als Tape(verband) angewendet werden können. Wie bereits die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, bestehen solche Tapes regelmäßig aus langen Pflasterstreifen, Klebestreifen, elastischen Textilbändern, die geschwächte oder geschädigte Strukturen wie Muskeln und Bänder schützen sollen, ohne sie komplett ruhig zu stellen, oder die geschädigte Strukturen stimulieren sollen. In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren handelt es sich daher um eine unmittelbar beschreibende und damit schutzunfähige Beschaffenheitsangabe.

Das Wort "Star" hat zwar verschiedene Bedeutungen. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wird das aus dem Englischen stammende Wort "Star" jedoch in der übertragenen Bedeutung im Sinne von "Starprodukt" bzw. "Spitzen-

produkt" verstanden werden. Das Wort "Star" hat sich im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch in Wortverbindungen zu einer Qualitätsangabe entwickelt, mit dem vor allem im Werbesprachgebrauch auf eine entsprechende Spitzenstellung von Waren und insbesondere Markenprodukten hingewiesen wird. Diese Sichtweise zur Bedeutung des Wortes bzw. Wortbestandteils "Star" wird auch in zahlreichen Entscheidungen zu vergleichbaren Markenmeldungen von anderen Senaten des Bundespatentgerichts geteilt (vgl. u. a. PAVIS PROMA BPatG 29 W (pat) 255/94 - Partystar, 28 W (pat) 65/99 - HIGH TECH STAR, 26 W (pat) 16/98 - Ecostar, 27 W (pat) 159/01 - ECOSTAR, 27 W (pat) 145/00 - STARLINK, 30 W (pat) 15/00 - STARLAB, 33 W (pat) 190/03 - StarConcept, 28 W (pat) 81/03 - Star Collection, 27 W (pat) 100/06 - Starline, 33 W (pat) 126/07 - BIOSTAR siehe auch BPatG Mitt. 1987, 55 - PaperStar und GRUR 1989, 56 - OECOSTAR). Dabei kann "Star" in Wortkombinationen als nachgestelltes Grundwort auf ein Spitzenprodukt aus einem durch das Bestimmungswort näher definierten Bereich (z. B. "ECO-Star" = ökologisches Spitzenprodukt, "BioStar" = biologisches Spitzenprodukt) als auch - wie vorliegend - als vorangestelltes Bestimmungswort auf eine Spitzenstellung des durch das nachgestellte Grundwort bezeichneten Produkts hinweisen (z. B. StarCollection = Spitzenkollektion, Starline = Spitzen(produkt)linie).

Ausgehend davon wird der Verkehr die angemeldete Bezeichnung "StarTape" im Zusammenhang mit den hier maßgeblichen Waren ohne weiteres werbeüblich anpreisend dahingehend verstehen, dass es sich bei den so bezeichneten Waren um ein(e/n) "Spizentape(verband/pflaster/bandage) handelt. Die vom Anmelder insoweit genannten weiteren Bedeutungen, wie etwa "Sternenband" sind in diesem Zusammenhang angesichts der dargelegten Sprach- und Bezeichnungsgewohnheiten und vor allem der Bedeutung des Wortes "Star" als Hinweis auf ein "Spitzenprodukt" fernliegend und kommen nicht in relevantem Umfang in Betracht. Die Anmelderin beachtet bei ihrer Argumentation zur Mehrdeutigkeit des Begriffs "Star" nicht hinreichend, dass die Bedeutung eines Begriffs bzw. einer Wortkombination nicht abstrakt, sondern stets in Bezug auf die konkret beanspruchten Wa-

ren und Dienstleistungen zu beurteilen ist, wobei es auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise ankommt (BGH MarkenR 2009, 162, 163 Tz. 8 - STREETBALL; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 92 und 250).

Die angemeldete Wortfolge erschöpft sich in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einer sprach- und werbeüblichen Aneinanderreihung zweier beschreibender Begriffe zu einem verständlichen, schlagwortartigen Hinweis auf ein qualitativ herausragendes Pflaster-/Verband-/Bandagenprodukt. Zwar ist es grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass auch zwei Sachangaben durch ihre Zusammenstellung kennzeichnend wirken können. Voraussetzung hierfür wäre aber, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Kombination und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 [Tz. 39 - 41] - BIOMILD). Die angemeldete Bezeichnung weist jedoch keine solche ungewöhnliche Struktur auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnte. Selbst wenn "Star" im Einzelfall in zwei Richtungen interpretiert werden könnte und insoweit eine Mehrdeutigkeit aufweisen würde, ließe sich daraus keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit ableiten, da es für das Vorliegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft ausreicht, wenn nur eine der möglichen Bedeutungen der Wortfolge die Waren oder Dienstleistungen beschreibt bzw. ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. Ströbele/Hacker, Markenrecht, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 93; BGH GRUR 2008, 900 [Tz. 15] - SPA II; vgl. insoweit zum Schutzhindernis des Freihaltungsbedürfnisses auch EuGH GRUR 2004, 146 [Tz. 33] - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 [Tz. 38] - BIOMILD).

Ob sich eine entsprechende beschreibende Verwendung dieser Bezeichnung nachweisen lässt, ist angesichts des ohne weiteres erkennbaren Bedeutungsgehalt der angemeldeten Bezeichnung nicht entscheidend, zumal der Verkehr daran gewöhnt ist, vor allem im Bereich der Werbung ständig mit neuen und sprachlich noch nicht einmal immer grammatikalisch korrekten, schlagwortartigen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen in ein-

prägsamer und schlagwortartiger Form übermittelt werden sollen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 8 Rdnr. 117).

Ebensowenig ist die Binnengroßschreibung zur Begründung der Schutzfähigkeit geeignet. Denn diese Schreibweise ändert nichts an dem ausschließlich sachbezogenen Informationsgehalt der ansonsten leicht verständlichen Bezeichnung. Wie bereits dargelegt, wird eine solche Art der grafischen Darstellung häufig als Gestaltungsmittel in der Werbung und Markengestaltung eingesetzt. Die Schutzfähigkeit eines Zeichens kann damit nicht begründet werden (vgl. BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 127).

Soweit die Anmelderin auf Voreintragungen von Marken mit dem Begriff "Star" hinweist, ist zunächst festzustellen, dass es - wie dargelegt - zahlreiche Zurückweisungsentscheidungen gibt. Bestehende Eintragungen sind im Übrigen zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Dies hat der EuGH mehrfach und zuletzt auf ein dahingehend gerichtetes Vorabentscheidungsersuchen ausdrücklich nochmals bestätigt (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 [Tz. 47 - 51] - BioID; GRUR 2004, 674 [Tz. 42 - 44] - Postkantoor; GRUR 2004, 428 [Tz. 63] - Henkel). Dies entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des BPatG und des BGH (vgl. BGH GRUR 2008, 1093 [Tz. 18] - Marlene-Dietrich-Bildnis; BPatG GRUR 2007, 333 - Papaya). Die Entscheidung darüber, ob eine Marke schutzfähig ist oder nicht, ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. Aus dem Gebot rechtmäßigen Handelns folgt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann, um eine identische Entscheidung zu erlangen.

Aufgrund der vorgenannten Feststellungen bestehen auch erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass das angemeldete Zeichen in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren eine beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG darstellt, an der die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsbedürfnis haben. Einer abschließenden Entscheidung bedarf es aber im Hinblick darauf, dass der angemeldeten Marke bereits die Unterscheidungskraft i. S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt, insoweit nicht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Knoll

Metternich

Merzbach

Hu