



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 112/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Dezember 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 077 104.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 11. Dezember 2013 unter Mitwirkung der Richterin Kortge als Vorsitzender, der Richterin Uhlmann und der Richterin k. A. Akintche

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

THE AUTOMOTIVE STAR

ist am 3. Dezember 2008 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der Klasse 16

„Zeitschriften, Broschüren“

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschlüssen vom 11. November 2010 und 22. August 2011, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, bei dem angemeldeten Zeichen handle es sich um eine englischsprachige Wortzusammensetzung, die in ihrer Gesamtaussage allgemein verständlich sei und etwa mit „die gefeierten, berühmten Fahrzeuge“ bzw. als „der

Fahrzeug-Star/der Automobil-Star“ aufgefasst werde. Das angesprochene Publikum entnehme der Bezeichnung nur den werbeanpreisenden Sachhinweis, dass Inhalt bzw. Gegenstand der Zeitschriften und Broschüren „Fahrzeuge mit Spitzenstellung“ seien. Die Berühmtheit des Mercedes-Sterns erstrecke sich nicht auf Wortverbindungen mit (irgendwelchen) Assoziationen zu „Stern“.

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

die Beschlüsse des DPMA vom 11. November 2010 und 22. August 2011 aufzuheben.

Sie vertritt die Ansicht, die Übersetzung des Anmeldezeichens mit „Fahrzeuge in Spitzenstellung“ beruhe auf einer rechtlichen und analysierenden Bewertung, die im üblichen Sprachjargon keine Stütze finde. Der Zeichenbestandteil „STAR“ könne unter anderem mit „Stern“ übersetzt werden. Dieser sei aufgrund der Investitionen der Anmelderin in Forschung und Entwicklung sowie in Marketing und in den Export im Automobilbereich inzwischen im deutschsprachigen sowie im englischsprachigen Raum Synonym für die Anmelderin. Die Omnipräsenz des „Sterns“, sei es als Bildmarke, sei es als Bestandteil einer zusammengesetzten Wortmarke, wie z.B. „Junge Sterne“, „Folge Deinem Stern“, „Talent trifft Stern“, „Ihr Stern auf allen Straßen“, „Ihr guter Stern auf allen Straßen“, „Service mit Stern“, „Sterntaler“, „Ein Stern für Deutschland“, „Sternhelfer“, „Stern“ und „Guter Stern“, führe im Automobilsektor umgehend zur Assoziation mit der Anmelderin; die übertragene Bedeutung von „STAR“ im Sinne von „Starprodukt“ bzw. „Spitzenprodukt“ gehe daher fehl. Die Bezeichnung sei lexikalisch nicht nachweisbar und der Begriffsinhalt im Hinblick auf die beanspruchten Waren der Klasse 16 völlig offen und unklar. Sie enthalte höchstens mittelbar einen Hinweis darauf, dass sich die mit ihr gekennzeichneten Zeitschriften und Broschüren mit dem Automobilbereich beschäftigten. Ob es sich aber um eine Zeitschrift oder Broschüre mit Testergebnissen („Star“ als Testsieger), um technische Beschreibungen des an-

geblichen „Automobil-Stars“ oder um eine Werbebroschüre für diesen „Automobil-Star“ handle, ergebe sich gerade nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens „THE AUTOMOTIVE STAR“ als Marke steht in Bezug auf die beanspruchten Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (BGH GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006; 2008, 1093, 1094 Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis I). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u.a. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rdnr. 45 - Standbeutel; 229, 230 Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH a.a.O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2008, 710 Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a.a.O. - FUSSBALL WM 2006; a.a.O. - Marlene-Dietrich-Bildnis I; GRUR 2009, 411 Rdnr. 8 -

STREETBALL; 778, 779 Rdnr. 11 - Willkommen im Leben; 949 f. Rdnr. 10 - My World). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; GRUR 2006, 411, 412 Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH a.a.O. – FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a.a.O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK; GRUR 2005, 417, 418 – BerlinCard; GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u.a. BGH GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; a.a.O. - FUSSBALL WM 2006). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH a.a.O. 855 Rdnr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um

eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2003, 58, 59 Rdnr. 21 - Companyline; GRUR 2004, 146, 147 f. Rdnr. 32 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 Rdnr. 38 - BIOMILD).

Von diesen Grundsätzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von (sloganartigen) Wortfolgen auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortzeichen gerechtfertigt sind (EuGH GRUR 2010, 228, 231 Rdnr. 36 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, 1029 Rdnr. 32 u. 36, 1030 Rdnr. 44 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2009, 949, 951 Rdnr. 12 – My World; GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 12 - Willkommen im Leben; a.a.O. Rdnr. 9 – Die Vision). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen zukommt (BGH a.a.O. – My World, Willkommen im Leben, Die Vision). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (EuGH a.a.O. Rdnr. 56 – Vorsprung durch Technik). Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH a.a.O. Rdnr. 57 – Vorsprung durch Technik; BGH a.a.O. – My World).

Zu berücksichtigen ist ferner, dass Zeichen oder Angaben, die sich in der Art eines

Titels zur Angabe des Inhalts für die beanspruchten Waren eignen, regelmäßig die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH GRUR 2009, 778 Rdnr. 16 - Willkommen im Leben). Nicht maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob der Werkinhalt durch die Bezeichnung thematisch genau angegeben wird. Auch Werktitel sind oft vage und unbestimmt gehalten. Wird die Bezeichnung als Hinweis auf den - wie auch immer gearteten - Inhalt des Werks verstanden und erlangt sie damit eine werktitelähnliche Funktion, dient sie nach Auffassung der Verkehrskreise jedenfalls nicht als Unterscheidungsmittel der Waren. Die Unterscheidungskraft beurteilt sich für die in Rede stehenden Waren nicht nach den geringeren Anforderungen für Werktitel, sondern nach markenrechtlichen Grundsätzen (BGH GRUR 2001, 1043, 1045 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2009, 949 Rdnr. 17 - My World; BGH GRUR 2010, 1100 Rdnr. 14 – TOOOR!).

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt das Anmeldezeichen nicht. Die hier angesprochenen breiten Verkehrskreise werden in dem Anmeldezeichen „THE AUTOMOTIVE STAR“ nur eine Sachaussage, jedoch keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

a) Die um Schutz nachsuchende Bezeichnung setzt sich aus den englischen Wörtern „The“, „Automotive“ und „Star“ zusammen.

aa) Der englische bestimmte Artikel „The“ bedeutet „der, die, das“ (PONS – Das Online Wörterbuch, www.pons.de).

bb) „Automotive“ wird als Substantiv mit „der Eigenantrieb“ oder „Automobilbau“ übersetzt; adjektivisch bedeutet es „mit Eigenantrieb“, „Fahrzeug...“, „selbstbewegend“ oder „selbstfahrend“ (PONS – Das Online Wörterbuch, www.pons.de). Der Zeichenbestandteil „Automotive“ weist damit auf den Automobilbereich bzw. auf Automobile hin (vgl. BPatG 26 W (pat) 107/00 –

AUTOMOTIVE); auch im Deutschen wird der Begriff in Alleinstellung als Hinweis auf die entsprechende Branche verwendet, wie den der Anmelderin vorab übersandten Recherchebelegen (Bl. 32-34 GA) zu entnehmen ist.

cc) Der weitere Wortbestandteil „Star“ bedeutet „berühmte (Bühnen-, Film- oder Musik-) Persönlichkeit“, „Stern“ oder „Gestirn“ (PONS – Das Online Wörterbuch, www.pons.de). In der Bedeutung „berühmte Persönlichkeit“ ist das Wort auch in die deutsche Sprache eingegangen (DUDEN Online, www.duden.de). In der Geschäfts- und Werbesprache weist der Begriff "Star" auf die Spitzenstellung von Waren oder Dienstleistungen hin und stellt insoweit eine gebräuchliche Qualitätsangabe dar (vgl. auch BPatG 33 W (pat) 126/07 – BIOSTAR; 27 W (pat) 100/06 – Starline; 33 W (pat) 190/03 – StarConcept; 28 W (pat) 81/03 – Star Collection; 27 W (pat) 159/01 – ECOSTAR; 27 W (pat) 145/00 – STARLINK, 30 W (pat) 15/00 – STARLAB; 28 W (pat) 065/99 – HIGH TECH STAR; 26 W (pat) 016/98 – Ecostar; 29 W (pat) 255/94 – Partystar; GRUR 1989, 56 „OECOSTAR“; BPatG Mitt. 1987, 55 „PaperStar“).

b) Die hier angesprochenen breiten Verkehrskreise werden die sprachüblich zusammengesetzte Wortfolge in ihrer Gesamtheit mit „Der Automobilstar“, „Der Fahrzeugstar“, „Der Autostar“, „Der Star der Automobil- oder Automotivebranche“, „Das Auto der Spitzenklasse“ oder „Das Kraftfahrzeugspitzenprodukt“ und damit als Sachhinweis verstehen. Die vorab übermittelte Internetrecherche des Senats (Bl. 35-44 GA) zeigt, dass Produkte verschiedener Anbieter in der Automobilbranche anpreisend mit "Star", „Automobilstar“, „automotive star“ oder „Messestar“ bezeichnet werden; auch Automobile, die durch Spielfilme oder Fernsehserien bekannt wurden (z.B. "K.I.T.T." aus der Serie Knight Rider), werden ebenfalls mit „Star“, „automotive star“ oder „Auto-Star“ benannt.

Da die angesprochenen Verkehrskreise auch in der Automobilbranche an die anpreisende Bezeichnung von Fahrzeugen/Autos mit „Star“ gewöhnt sind, werden

sie dem Anmeldezeichen daher diese nahe liegende Bedeutung beimessen. Dass sich der Begriff „Star“ - unabhängig vom jeweiligen Kontext - wegen seiner Bedeutung „Stern“ zum Synonym für die Anmelderin entwickelt hat, kann entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht festgestellt werden; dies gilt erst recht für den hier relevanten Bereich der Zeitschriften und Broschüren. Um eine gedankliche Verbindung mit der Anmelderin hervorzurufen - die Beschwerdeführerin selbst spricht hier im Übrigen von „Assoziation“ - bedarf es vielmehr nach Auffassung des Senats eines weiteren gedanklichen bzw. analysierenden Schrittes. Eine derartige Betrachtung hat aber zu unterbleiben.

c) Für die beanspruchten Waren der Klasse 16 stellt das Anmeldezeichen „THE AUTOMOTIVE STAR“ eine Inhaltsangabe bzw. werbliche Sachangabe dar.

Die Zeitschriften und Broschüren können sich thematisch mit dem besten Auto-produkt befassen (vgl. aus der Lebensmittelbranche die Informationsbroschüre „Seafood Star“, die die Wettbewerbsprodukte für das beste Seafoodprodukt des Jahres vorstellt (Bl. 45/46 GA)).

Die beanspruchten Druckereierzeugnisse können auch Informationen zu einem medialen Auto-Star, also einem berühmten Fahrzeug, beinhalten.

Darüber hinaus kann die Zeitschrift oder Broschüre selbst anpreisend als „der Star der Automobilbranche“ im Sinne von „der Star der Automobilzeitschriften“ bezeichnet werden (dem entsprechend wird die Zeitschrift Gamestar, die über PC- und Videospiele berichtet, mit „Der Star der Zeitschriften“ bezeichnet, vgl. Bl. 47/48 GA).

In jeder dieser Bedeutungen steht jedoch eine werbliche Sachaussage im Vordergrund.

d) Auch unter Berücksichtigung der zugunsten der Anmelderin eingetragenen Marken mit den Bestandteilen "Stern" oder "Star" ergibt sich keine abweichende Beurteilung. Denn diesen Marken kommt ein beschreibender Begriffsinhalt nicht zu - nicht zuletzt auch wegen der Verwendung des deutschen Begriffs - und/oder sie sind für andere Waren und Dienstleistungen geschützt.

e) Die Beschwerdeführerin beruft sich schließlich ohne Erfolg auf die für Dritte eingetragenen Marken für Zeitschriften in Klasse 16 mit dem Bestandteil "Star". Abgesehen davon, dass vielfach Zurückweisungen zu ermitteln sind (vgl. beispielhaft Öko Star Nr. 399 72 430, Fitness Star Nr. 303 337 662), sind die vom DPMA eingetragenen Marken in ihrem Begriffsgehalt unbestimmt oder verfügen über einen unterscheidungskräftigen Zusatz und sind von daher nicht mit der verfahrensgegenständlichen Anmeldung vergleichbar.

Die vom Harmonisierungsamt aufgrund der Gemeinschaftsmarkenverordnung getroffenen Entscheidungen über absolute Eintragungshindernisse sind für nachfolgende Verfahren in anderen Mitgliedstaaten unverbindlich (EuGH GRUR 2004, 428, 432, Nr. 63 – Henkel; GRUR 2004, 674 Rdnr. 43 f. - Postkantoor). Sie vermögen nicht einmal eine Indizwirkung zu entfalten (BGH GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 18 – Willkommen im Leben).

2. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht somit bereits das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Im Hinblick darauf bedarf es keiner abschließenden Entscheidung darüber, ob auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingreift.

Kortge

Uhlmann

Akintche

Hu