



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 88/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 25 655.8**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juli 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die Wortmarke

**star**

ist am 2. April 2000 für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, Photographien;

Klasse 35:

Werbung;

Klasse 41:

Erziehung, Unterhaltung, Herausgabe und Veröffentlichung von Zeitungen und Zeitschriften, insbesondere der türkischen Tageszeitung star

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 15. Januar 2001 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Der Verkehr verstehe das Wort „star“ in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich als Hinweis auf ein Produkt oder eine Dienstleistung von hoher Qualität. Als reiner Werbeaussage entnehme das angesprochene Publikum dem Zeichen keinen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Nach ihrer Auffassung ist der Begriff „star“ in Alleinstellung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend. Bereits in einem früheren Verfahren habe das Gericht festgestellt, dass sich dem Wort „STAR“ ohne erläuternde Zusätze kein eindeutiger Aussagegehalt zuordnen lasse. Für die Annahme, dass der Verkehr die Marke als Hinweis auf Druckereierzeugnisse oder Werbedienstleistungen von herausragender Qualität erfasse, fehlten jegliche Anhaltspunkte. Zu berücksichtigen seien außerdem die verschiedenen Bedeutungen des Ausdrucks „star“. Es könne sich bei „star“ um das englische Wort für „Stern“, eine Vogelart, die Bezeichnung für eine berühmte Persönlichkeit und die Kennzeichnung einer besonderen Leistung handeln. In Anbetracht dieser Mehrdeutigkeit sei das angemeldete Zeichen daher auch nicht geeignet die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ihrem Inhalt nach zu beschreiben. Das Wort „star“ in der Einzahl werde insbesondere nicht als thematischer Hinweis auf berühmte Film-, Sport- oder Theaterstars verstanden, denn es sei unüblich, dass sich eine Zeitschrift oder Tageszeitung ausschließlich mit einem einzigen Star befasse. Mangels eines eindeutigen Sinngehalts bestehe an dem angemeldeten Zeichen auch kein Freihaltebedürfnis. Bei den vom Gericht im Wege der Internet-Recherche ermittelten Verwendungen des Begriffs „star“ in der türkischen Sprache handele es sich um markenmäßige Benutzungen durch Schwesterfirmen der Anmelderin.

In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eingeschränkt auf

„Druckereierzeugnisse in türkischer Sprache; Herausgabe und Veröffentlichung von türkischsprachigen Zeitungen und Zeitschriften, insbesondere einer türkischsprachigen Tageszeitung.“

Im anschließenden schriftlichen Verfahren hat die Anmelderin erklärt, dass sie diese Einschränkung lediglich hilfsweise geltend machen möchte.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens stehen die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 1, § 37 Abs 1 MarkenG entgegen.

1. Bei der Prüfung der Schutzfähigkeit ist das in der mündlichen Verhandlung eingeschränkte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zu Grunde zu legen. Die Anmelderin hat die Einschränkung ohne Vorbehalt erklärt. Eine solche einschränkende Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist jederzeit möglich und hat zur Folge, dass das geänderte Verzeichnis Grundlage des Verfahrens wird (vgl BGH GRUR 2002, 884 – B-2 alloy). Hingegen gilt dies nicht für nachträgliche Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, weil solche Erweiterungen mit dem Grundsatz der Bestimmtheit der Anmeldung und der Maßgeblichkeit des Anmeldetags für die Schutzrechtsdauer und das Prioritätsrecht nicht vereinbar sind (vgl BGH GRUR 1988, 377 – Apropos Film). Die von der Anmelderin schriftsätzlich beantragte Erweiterung auf das ursprüngliche Verzeichnis ist daher unzulässig.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen oder dienen können. Nach dieser Vorschrift ist die Eintragung auch dann zu versagen, wenn die Benutzung des angemeldeten Zeichens als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine

solche Verwendung aber in Zukunft jederzeit erfolgen kann (vgl. BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE – mwN). Dies ist hier der Fall.

2.1. Das englische Wort „star“ bedeutet soviel wie „Stern“, ist aber im deutschen Sprachgebrauch vor allem im übertragenen Sinn zur Bezeichnung einer berühmten Persönlichkeit in der Film-, Theater- oder Medienwelt gebräuchlich (vgl. zB Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl 2001, S 1506). Auch in der türkischen Sprache wird das Wort in dieser Bedeutung verwendet (vgl. [www.zargan.com](http://www.zargan.com)). Auf die Frage inwieweit der Begriff darüber hinaus in Kombination mit anderen Bestandteilen von der Anmelderin markenmäßig benutzt wird, kommt es für die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse daher nicht an.

2.2. In Verbindung mit den beanspruchten Waren erschöpft sich das Zeichen „star“ in dem beschreibenden Hinweis, dass sich diese Druckereierzeugnisse mit dem Thema „Star“ im Sinne einer Berichterstattung über erfolgreiche und berühmte Persönlichkeiten befassen. Die anderen Bedeutungen des Wortes „star“ können außer Betracht bleiben, weil es für die Annahme einer beschreibenden Angabe ausreicht, dass eine der möglichen Bedeutungen ein Merkmal der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuG GRUR Int 2002, 751 - CARCARD). Die Schutzfähigkeit lässt sich auch nicht damit begründen, dass bei einer Berichterstattung über verschiedene Persönlichkeiten die Bezeichnung „Stars“ in der Mehrzahl die grammatikalisch korrekte wäre. Denn im Bereich der Druckereierzeugnisse, insbesondere der Publikumszeitschriften, ist es üblich, inhaltsbeschreibende Begriffe in der Einzahl zu verwenden, zB Auto & Reise, Motorrad, Colorfoto, Chip, Girl. Dementsprechend findet auch der Begriff „star“ in der Einzahl als Bestandteil von Zeitschriftentiteln Verwendung, zB Star-Revue, superstar, Star-Alphabet.

Die von der Anmelderin angeführte Entscheidung des Senats, wonach der Begriff „Star“ ua für elektronische Geräte, Computerhard- und -software sowie Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation und der Ausbildung und Erziehung als schutzfähig angesehen wurde, führt ebenfalls zu keinem anderen Ergebnis. In

dem genannten Verfahren hat der Senat nämlich gleichzeitig der Bezeichnung „Star“ für die Waren „Videofilme, bespielte Videokassetten, Magnetaufzeichnungsträger, CD´s“ einen beschreibenden Aussagegehalt in dem Sinne zugeordnet, dass es sich insoweit um einen Sachhinweis auf den thematischen Inhalt bzw auf von Stars eingespielte Aufnahmen handele, was der Beurteilung des Sinngehalts im vorliegenden Verfahren entspricht (vgl BPatG 29 W (pat) 197/00 - STAR). Das angemeldete Zeichen ist auch zur Beschreibung der verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen geeignet. Zwar werden die Herausgabe und Veröffentlichung von Zeitungen und Zeitschriften als solche mit „star“ nicht unmittelbar beschrieben. Nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Medienbereich ist aber davon auszugehen, dass eine Bezeichnung, die eine Zeitung oder Zeitschrift ihrem Inhalt nach beschreibt, auch zugleich die Dienstleistungen beschreibt, mittels derer diese Waren entstehen (vgl BGH WRP 2003, 519 - Winnetou).

3. Dem Zeichen fehlt auch jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG). Erschöpft sich nämlich der Begriff „star“ in einer beschreibenden Aussage, die für das angesprochene Publikum ohne weiteres erkennbar ist, so wird das Zeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auch nur als Sachangabe und nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verstanden (vgl BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch).

Grabrucker

Pagenberg

Fink

Cl