



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 186/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 070 639.2

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Dezember 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Dr. Kortbein und der Richterin Dorn

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juni 2010 und 23. April 2010 werden aufgehoben.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

LOHNSTAR

ist am 6. November 2008 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Dienstleistungen

Klasse 35: Büroarbeiten; Buchführung; Lohnabrechnung, Unternehmensberatung

Klasse 36: Finanzwesen; Finanzberatung, Factoring

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen; Rechtsdienstleistungen, Unternehmensberatung

angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 23. April 2010 und vom 30. Juni 2010, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unter-

scheidungskraft zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass es sich bei dem Anmeldezeichen um die sprachübliche Kombination zweier geläufiger deutscher Begriffe handele, wobei die Bezeichnung „Star“ in Bezug auf Dienstleistungen auf die Spitzenstellung ihrer Erbringer in der Branche hinweisen könne. In ihrer Gesamtheit werde die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen von den angesprochenen Verkehrskreisen daher nur als anpreisender und sachbezogener Hinweis darauf verstanden, dass es sich um ein besonders hervorragendes Leistungsangebot einer auf dem Gebiet „Lohn und Gehalt“ spezialisierten Spitzenfachkraft handele. Für die Einordnung des angemeldeten Zeichens als bloße Kombination einer Sachinformation (Lohn) und einer Werbeaussage (Star) bedürfte es bezogen auf die beanspruchten Dienstleistungen auch keiner besonderen Aufmerksamkeit oder analysierenden Betrachtungen, selbst wenn die Angabe neuartig oder ungewohnt sein sollte. Sämtliche angemeldeten Dienstleistungen könnten einen engen Bezug zum Thema „Lohn“ aufweisen und sich beispielsweise auf die Bearbeitung, Berechnung, Abrechnung, Durchsetzung oder Gestaltung von Löhnen in einem Unternehmen beziehen. Im Hinblick auf die in Rede stehenden Dienstleistungen sei die Gesamtaussage auch nicht mehrdeutig oder unbestimmt; Assoziationen eines Stars im Sinne eines Singvogels seien ebenso wenig wahrscheinlich wie eine Interpretation des Wortbestandteils „Lohn“ im Sinne des englischen Ausdrucks „lone“ für „einsam“ und „Star“ im Sinne eines gefeierten Künstlers.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

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

den Beschluss des DPMA vom 30. Juni 2010 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass das Anmeldezeichen mehrdeutig sei. So könne der Begriff „LOHNSTAR“ einen Menschen bezeichnen, der ein hohes Ge-

halt erhalte, also einen Star im Lohngefüge. Das Anmeldezeichen könne des Weiteren - jedenfalls phonetisch - als die englischen Bezeichnung „LONE STAR“ (einsamer Star, einsamer Wolf) verstanden werden, zudem ließen die weiteren Bedeutungen von Star = Stern bzw. Star = Vogel die Interpretationen „funkelnder, glänzender Lohn“ oder „Lohnvogel“ zu. Im Übrigen weise der Markenbestandteil „Lohn“ nicht zwangsläufig auf eine Dienstleistung hin. Die angemeldete Bezeichnung werde in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keineswegs nur anpreisend und sachbezogen verstanden. Vielmehr sei erst durch Nachdenken bzw. weitere Zusätze die hinter dem unüblich gebildeten Gesamtbegriff verborgene Bedeutung, wie sie dem angefochtenen Beschluss zugrunde liege, zu erkennen. Bei dem Begriff „LOHNSTAR“ handele es sich um eine ungewöhnliche und originelle Sprachneuschöpfung, die das Vorhersehbare und Typische verlasse. Als Indiz dafür sei zu werten, dass eine Internetsuche nach dem Begriff „LOHNSTAR“ keine Treffer im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen anzeige.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat Erfolg, da der angefochtene Beschluss des DPMA rechtswidrig ist.

1. Der Eintragung des vorliegenden Wortzeichens als Marke steht kein absolutes Schutzhindernis, insbesondere auch nicht das der fehlenden Unterscheidungskraft oder des Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG, entgegen.

a) 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. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rdnr. 45 - Standbeutel; 229, 230 Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - 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 (vgl. BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 1093 Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis; a. a. O. - 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 (vgl. 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. EuGH GRUR 2004, 674, 678 Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK; a. a. O. - BerlinCard; a. a. O. 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 entspre-

chenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. 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).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die angemeldete Wortverbindung „LOHNSTAR“. Denn sie weist für sämtliche angemeldeten Dienstleistungen weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt auf, noch handelt es sich um eine Angabe, durch die ein enger beschreibender Bezug zu ihnen hergestellt wird.

Die angemeldete Wortverbindung setzt sich aus den in der deutschen Sprache geläufigen Begriffen „Lohn“ und „Star“ zusammen. Das Wort „Lohn“ bezeichnet eine (nach Stunden berechnete) Bezahlung für geleistete Arbeit, ferner etwas, womit man für eine Leistung, Mühe oder Ähnliches entschädigt wird (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Das Wort „Star“ entstammt der englischen Sprache, bedeutet als Substantiv „Stern“, „berühmte (Bühnen-, Film- oder Musik-)Persönlichkeit“, als Verb „brillieren“, als Adjektiv „hervorragend“ im Superlativ (vgl. Pons - Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 2002, S. 880 f.; Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]) und ist in der Bedeutung „berühmte Persönlichkeit“ auch in die deutsche Sprache eingegangen (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.), in welcher mit „Star“ auch eine Vogelart und eine Erkrankung der Augenlinse bezeichnet wird (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O.). Die Bezeichnung „STAR“ ist - nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts - in der deutschen Geschäfts- und Werbesprache häufig die Hervorhebung einer Spitzenstellung von

Waren oder Dienstleistungen und stellt insoweit eine gebräuchliche Qualitätsangabe dar (vgl. auch BPatG 33 W (pat) 126/07 - BIOSTAR; 32 W (pat) 196/03 - CURLSTAR; 29 W (pat) 12/10 - Getränke Star).

Der Gesamtbegriff „LOHNSTAR“ ist in den gängigen Lexika und Wortschatzdatenbanken des Gerichts (Duden - Deutsches Universalwörterbuch a. a. O.; WAHRIG - Deutsches Wörterbuch; 8. Aufl. 2006, Deutscher Wortschatzportal, <http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>) sowie bei einer Suche im Internet unter www.spiegel.de, www.focus.de, www.faz.net und www.manager-magazin.de nicht nachweisbar und stellt daher eine sprachliche Neuschöpfung dar. Wie eine Recherche des Senats, auch im Internet unter www.google.de, ergeben hat, taucht dieser Begriff - neben der Verwendung als Pseudonym eines Internetnutzers - nur ein einziges Mal auf, und zwar kennzeichenmäßig betreffend ein Buch mit dem Titel „PC-Lohn und Gehalt, Abrechnungsprogramm, wirklich einfach + günstig mit Lohn-Star“ (www.amazon.de/PC-Lohn-Abrechnungs-programm-wirklich-einfach-Lohn-Star/dp/3928594087).

In seiner Gesamtbedeutung kann die Wortverbindung „LOHNSTAR“ allenfalls dahingehend verstanden werden, dass jemand hervorragend im Geldverdienen, also ein „Spitzenverdiener“ ist. Weitere mögliche Bedeutungen lassen sich dem Gesamtbegriff in Alleinstellung - jedenfalls ohne gedankliche Ergänzungen - nicht entnehmen. Er eignet sich in seiner abstrakten Form daher grundsätzlich nicht, ein Dienstleistungsmerkmal zu beschreiben oder auf ein solches hinzuweisen.

In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ist der Sinngehalt dieser Wortverbindung „LOHNSTAR“ nicht aus sich heraus verständlich, sondern interpretations- und ergänzungsbedürftig. Zwar kann das Wort „Star“ auf eine Spitzenstellung hinweisen, aber in Verbindung mit dem Begriff „Lohn“, der für sich gesehen keine Dienstleistung ist, bleibt der Bedeutungsgehalt des Gesamtbegriffs unklar und unvollständig. Ergibt die Zusammensetzung zweier für sich genommen verständlicher Begriffe in der Kombination keinen hinreichend deutlichen Sinngehalt

für den angesprochenen Verkehrskreis, der ihn veranlassen könnte, die angemeldete Bezeichnung nur als Hinweis auf Waren- und Dienstleistungseigenschaften und nicht als betriebliches Unterscheidungsmittel zu verstehen, fehlt es nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft (EuGH a. a. O. 229 Rdnr. 29 - BioID; GRUR 2004, 680 Rdnr. 40 - BIOMILD; BPatG 29 W (pat) 135/06 - STARSAT). So liegt der Fall hier.

Selbst hinsichtlich der Dienstleistungen Buchführung und Lohnabrechnung (als Teilgebiet der Buchführung), bei denen es explizit um die Erfassung, Abrechnung und Buchung von Löhnen und Gehältern in jeder Form geht (vgl. GABLER Online-Wirtschaftslexikon, <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/lohnbuchführung.html>), lässt sich ein sinnvoller Aussagegehalt des Anmeldezeichens nur durch Hinzudenken des dienstleistungsbezogenen Wortes „Abrechnung“ bzw. „Buchführung“, also im Sinne von „Lohnabrechnungsstar“ bzw. „Lohnbuchführungsstar“ feststellen. Erst durch diese Ergänzungen verfügt das Anmeldezeichen im Zusammenhang mit den fraglichen Dienstleistungen über eine vollständige, aus sich heraus verständliche Aussage, nämlich dass der Erbringer der Dienstleistungen eine Spitzenkraft im Bereich der Lohnabrechnung bzw. (Lohn-)Buchführung ist. Die einer eindeutigen Klarstellung dienenden Substantive „Abrechnung“ oder „Buchführung“ dürfen aber nicht hinzugedacht werden. Solche Ergänzungen verändern das Anmeldezeichen, das ausschließlich in seiner angemeldeten Gesamtheit Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren ist (BGH Beschluss vom 10. Juni 2010 - I ZB 39/09 Rdnr. 10 - Buchstabe T mit Strich).

Aus o. g. Gründen bedarf es eines längeren Denkprozesses und konkreter Zusätze, um in der angemeldeten Wortverbindung in Bezug auf die o. g. Dienstleistungen einen Hinweis darauf sehen zu, dass es sich - wie die Markenstelle ausführt - „um ein besonders hervorragendes Leistungsangebot einer auf dem Gebiet Lohn und Gehalt spezialisierten Spitzenfachkraft handelt“.

Die obigen Ausführungen gelten entsprechend für die übrigen beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 35, 36 und 45. Diese können zwar alle auch einen (mehr oder weniger engen) Bezug zum Thema „Lohn“ aufweisen, die angemeldete Wortverbindung in ihrer Gesamtheit wirkt aber auch in diesem Zusammenhang wieder völlig ungewöhnlich und unklar und bedarf wiederum jeweils mehrerer gedanklicher Ergänzungen, damit sich überhaupt ein sinnvoller Bedeutungsgehalt in Bezug auf die jeweiligen Dienstleistungen ergibt.

Für eine Unterscheidungskraft des Gesamtbegriffs „LOHNSTAR“ spricht im Übrigen, dass er sich, wenn er in einen sachlichen Fließtext betreffend die hier gegenständlichen Lohnabrechnungs-, Buchführungs-, Beratungs-, Rechts- und Finanzdienstleistungen eingesetzt wird, nicht einfügt, sondern unpassend und eigentümlich wirkt (Bingener, Markenrecht, 2007, Teil 3 Rdnr. 133). Denn es kann kein sinnvoller Satz gebildet werden, in welchem die Bezeichnung „LOHNSTAR“ nicht als Hinweis auf einen bestimmten Anbieter dieser Dienstleistungen, also als Herkunftshinweis, aufgefasst wird (vgl. BPatG a. a. O. - Getränke Star).

Eine andere Beurteilung folgt auch nicht daraus, dass der Verkehr in dem Anmeldezeichen eine gewisse Anpreisung für die damit gekennzeichneten Dienstleistungen erkennt. Denn zum einen schließen sich die Identifizierungsfunktion der Marke einerseits und die Werbewirkung andererseits nicht aus, zum anderen steht der anpreisende Charakter der Wortverbindung „LOHNSTAR“ nicht derart im Vordergrund, dass der Verkehr ihr nicht mehr einen Herkunftshinweis entnehmen kann (EuGH GRUR 2010, 228, 231 - Vorsprung durch Technik; a. a. O. - My World).

Darüber hinaus ist auch bei der zur Kennzeichnung der gegenständlichen Dienstleistungen praktisch bedeutsamen und naheliegenden Verwendung des Wortzeichens auf Briefbögen, Rechnungen, Broschüren, Flyern u. Ä. anzunehmen, dass der angesprochene Verkehr das Zeichen ohne weiteres als Marke verstehen wird (BGH GRUR 2010, 825 Rdnr. 21 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

2. Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen kann bei der angemeldeten Wortverbindung auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

3. Vor einer Eintragung des angemeldeten Zeichens wird die Markenstelle jedoch noch Unklarheiten in der Klasse 45 des Dienstleistungsverzeichnisses (Bl. 6 VA) zu klären haben, welche sie im Beanstandungsbescheid vom 26. Mai 2009 (Bl. 16/18 VA) vorläufig zurückgestellt hat.

Grabrucker

Richter Dr. Kortbein ist an
der Unterschrift wegen
Urlaubs gehindert.

Dorn

Grabrucker

CI