



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 534/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 065 328.3

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. November 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

CADSTAR

ist am 1. Dezember 2011 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 9: Computersoftware und Datenverarbeitungsprogramme; optische Datenträger und Magnetdatenträger; Computer und Datenverarbeitungsgeräte; Drucker, Bildschirme und Scanner für Computer;

Klasse 35: Unternehmensberatung; Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich;

Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Schulungen, Vortragsveranstaltungen und Seminaren; Durchführung von In-house-Schulungen beim Kunden; alle vorgenannten Dienstleistungen insbesondere auf dem Gebiet der EDV;

Klasse 42: EDV-Beratung; technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Computerhard- und Softwareberatung; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Installation, Implementierung und Wartung von Software; Aktualisierung (Update) von Software; elektronische Datensicherung und Datenspeicherung“

angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch einen Beamten des gehobenen Dienstes mit Beschluss vom 10. Mai 2012 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen und offen gelassen, ob darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis anzunehmen sei. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das englische Kürzel „CAD“ stehe für „computer aided design - computergestütztes Entwerfen“ bzw. „computer aided development - computergestütztes Konstruieren/Entwickeln“. Der weitere, aus dem englischen Sprachraum stammende, Begriff „Star“ sei eine im Deutschen zur Anpreisung der Spitzenstellung gebräuchliche Angabe. „CADSTAR“ erschöpfe sich in einer Aneinanderreihung beschreibender Produktinformationen und enthalte die leicht fassbare Sachaussage, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen auf dem Gebiet des „computergestützten Entwerfens“ bzw. „computergestützten Konstruierens/Entwickelns“ angesiedelt seien und dort eine Spitzenstellung einnehmen. Die beratungs- und softwarespezifischen Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 könnten mit der angemeldeten Bezeichnung in einem engen Sachzusammenhang stehen, weil sie die beratungs- und softwarespezifischen Voraussetzungen für eine entsprechende Nutzung schafften.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung verweist sie auf ihre Stellungnahme gegenüber der Markenstelle. Darin hat sie ausgeführt, ohne die Einfügung des Wortes „Programm“ zwischen den Bestandteilen „CAD“ und „STAR“ habe das Anmeldezeichen keinen sinnvollen Aussagegehalt. Es gebe

zahlreiche Entscheidungen des Bundespatentgerichts, in denen Marken mit dem Bestandteil „STAR“ für eintragbar gehalten worden seien. Auch seien in den vergangenen zehn Jahren etliche auf „STAR“ endende und einen weiteren, beschreibenden Bestandteil enthaltende Marken vom Deutschen Patent- und Markenamt und vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingetragen worden. Das Anmeldezeichen sei im Übrigen in Frankreich und in den USA als Marke eingetragen worden.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 9, vom 10. Mai 2012 aufzuheben.

Ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin nach Terminladung und Übersendung von Recherchebelegen des Senats zurückgenommen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet; die angemeldete Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung deshalb zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230, Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rn. 10 - My World; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - Berlin-Card). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rn. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rn. 8 - Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143, 1144, Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012, 270, 271, Rn. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti-KALK) 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 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, 1144, Rn. 9 - Starsat; GRUR 2010, 1100, 1102, Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Nach diesen Grundsätzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen **CADSTAR** jegliche Unterscheidungskraft.

CADSTAR ist erkennbar aus den Elementen „CAD“ und „STAR“ gebildet. „CAD“ steht im Zusammenhang mit elektronischer Datenverarbeitung für „computer-aided/assisted design“ im Sinne eines „computerunterstützten Konstruierens/Entwerfens“ bzw. einer „rechnerunterstützten Konstruktion und Arbeitsplanung“ (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage, Mannheim, 2006, CD-ROM; DUDEN, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 2011, S. 90, garant Wörterbuch Abkürzungen, 2008, S. 128; DABI - Das Abkürzungsbuch für den Ingenieur, 1980, S. 59; vgl. BPatG 27 W (pat) 104/09 - it.cadpilot; 27 W (pat) 272/04

- LaserCAD; 32 W (pat) 95/99 - CADsys; HABM vom 4. Januar 2013, R 490/12-1 - CADSTAR). In diesem Sinn ist der Ausdruck „CAD“ selbst allgemeinen Verkehrskreisen so vertraut, dass er in den nicht an Fachkreise gerichteten und der Anmelderin übersandten Zeitungsartikeln ohne besondere Erklärung verwendet wird, nämlich in einem Beitrag in der Oberpfälzer Wochenzeitung vom 4. Juli 2010 („CNC-Zertifizierung ins Design gebracht“) und in der Emsdettener Volkszeitung vom 24. April 2009 („Von Hockney gibt's in Schwäbisch Hall <<Nur Natur>>“). In der Medizin steht „CAD“ auch für „computer-aided diagnosis“ (DUDEN, Das Wörterbuch der Abkürzungen, a. a. O.; garant Wörterbuch Abkürzungen, a. a. O.).

„Star“ bezeichnet in der englischen Sprache u. a. einen Stern, also u. a. einen Himmelskörper (als Objekt wissenschaftlicher Untersuchung) oder ein sternförmiges Zeichen zur qualitativen Einstufung von etwas (besonders von Hotels, Restaurants). „Star“ wird in der deutschen Geschäfts- und Werbesprache im übertragenen Sinn als Substantiv für ein Wertversprechen verwendet, einen Höhepunkt, einen Renner (z. B. „Der neue Star unter den Kopierern.“, „Der Star am Computer-Himmel“ vgl. Wörterbuch der Werbesprache, 1. Aufl. 1991 zum Eintrag „Star“), wie auch die nachfolgenden (der Anmelderin übersandten) Beispiele zeigen, in denen „Star“ (teilweise) auch im redaktionellen Bereich in den Medien im positiven Sinn als Hinweis auf eine Sonderstellung gegenüber konkurrierenden Produkten verwendet wird: „Der Star unter den Edel-Mobilen ist zweifellos Volkners Performance II.“(www.focus.de vom 27. August 2012), „Ein Star unter den Kombi-Solaranlagen - Unabhängiger Heizen mit ...“ (aus dem Internetauftritt eines Solaranlagenherstellers, www.veltum.de), „Der Star unter den Éclairs“ als Hinweis auf ein herausragendes Gebäck eines Pariser Delikatessenladens (www.nespresso.com), „Der Star unter den Taxi-Apps ...“ (http://www.austrosoft.at/201202_Taxiaktuell.pdf), „Der künftige Star unter den Bakterien“ als Hinweis auf ein besonderes Bakterium (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2. Dezember 2009) oder „Star unter Biedermännern“ über ein Auto (www.handelsblatt.com vom 11. März 2005). Von einem solchen Verständnis ist auch hier auszugehen. Anders als in dem der Starsat-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2012, 1143 - Starsat)

zugrundeliegenden Fall, wo ein Verständnis von „Star“ in „Starsat“ als „Stern“ im Sinne eines Himmelskörpers wegen der Kombination mit dem weiteren Zeichenbestandteil „sat“ als Abkürzung von „Satellit“ in seiner Bedeutung eines Raumflug- oder Himmelskörpers in Betracht zu ziehen war, ergibt sich ein Verständnis von „STAR“ im Sinne eines Sterns als Himmelskörper vorliegend weder aus dem vorangestellten weiteren Element des Anmeldezeichens („CAD“) noch aus der Art der beanspruchten Produkte, die keinen erkennbaren Bezug zum Weltraum haben.

Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die sich - abgesehen von den nur für Fachkreise denkbaren Dienstleistungen der Klasse 35 - sowohl an Fachkreise als auch an den Endverbraucher richten, liegt ein Verständnis von **CADSTAR** als Hinweis auf „ein Spitzenprodukt in der Produktkategorie CAD“ auf der Hand, wobei dabei für die Mehrzahl der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein Verständnis von „CAD“ als Hinweis auf „computerunterstütztes Konstruieren“ auch für den Endverbraucher besonders nahe liegt, aber auch - dies allerdings nur für medizinische Fachkreise - ein Verständnis von „CAD“ als „computer-aided diagnosis“ möglich ist. In beiden Fällen ist **CADSTAR** als produktbezogene Werbeaussage nicht unterscheidungskräftig.

Die beanspruchten Waren der Klasse 9 „Computersoftware und Datenverarbeitungsprogramme“ und Dienstleistungen der Klasse 41 „Veranstaltung und Durchführung von Schulungen, Vortragsveranstaltungen und Seminaren; Durchführung von Inhouse-Schulungen beim Kunden; alle vorgenannten Dienstleistungen insbesondere auf dem Gebiet der EDV“ sowie der Klasse 42 „EDV-Beratung; Softwareberatung; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Installation, Implementierung und Wartung von Software; Aktualisierung (Update) von Software“ können eine „CAD-Software“ zum Gegenstand haben, d. h. eine Software, mit der computerunterstützt konstruiert oder diagnostiziert werden kann.

Die beanspruchten Waren der Klasse 9 „optische Datenträger und Magnetdatenträger; Computer und Datenverarbeitungsgeräte; Drucker, Bildschirme und Scanner für Computer“ können auf die besonderen Anforderungen eines „CAD-Systems“ zum computergestützten Entwerfen oder Diagnostizieren ausgerichtet sein (vgl. BPatG 27 W (pat) 272/04 - LaserCAD); die Dienstleistungen der Klasse 42: „technisches Projektmanagement im EDV-Bereich; Computerhardwareberatung; elektronische Datensicherung und Datenspeicherung“ können sich auf eben diese beziehen.

Die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35: „Unternehmensberatung; Organisationsberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich“ haben zwar nicht die eigentliche Anwendung eines „CAD-Systems“ zum Gegenstand, weil sie lediglich die organisatorischen Rahmenbedingungen hierfür schaffen. Sie können sich jedoch an Unternehmen richten, die „CAD-Systeme“ verwenden. Insoweit ist festzustellen, dass eine Fokussierung dieser Dienstleistungen auf den „CAD-Bereich“ nicht nur vorstellbar ist, sondern bereits stattfindet, so dass **CADSTAR** auch insoweit wegen des damit gegebenen engen beschreibenden Bezugs nicht unterscheidungskräftig ist. Beispielsweise wird in einem Beitrag auf www.ingenieur.de vom 25. März 2004 auf die Notwendigkeit einer spezifischen „Beratung im CAD-Umfeld“ hingewiesen: „Eine reine Unternehmensberatung kann die heutigen Anforderungen der Kunden nach Prozessoptimierung nicht abdecken.“ Dementsprechend bietet die Braunschweiger „b+k CAD/CAM Unternehmensberatung“ als Systemhaus eine individuelle Beratung und Betreuung ihrer Kunden beim Einsatz eines CAD-Systems an, wobei diese eine Unterstützung bei der Auswahl, Einführung, Schulung und laufenden Betreuung erfasst (www.bk-cad.de). Die Anmelderin selbst wirbt auf ihrer Internetseite (www.zuken.com): „Zukens Consultingangebot beschränkt sich nicht nur auf den Bereich der Elektronikentwicklung. Vielmehr umfasst es den gesamten Prozess der Produktentwicklung - vom ersten Konzept bis hin zur Fertigung. Natürlich hat jedes Unternehmen hier seine individuellen Anforderungen. Deshalb ist jede EDA- oder PLM- (Product Lifecycle Management) -Lösung von Zuken eine indivi-

duelle Lösung, zugeschnitten auf die kundenspezifischen Prozesse, Abläufe und Optimierungspotentiale.“

Auch wenn sich konkrete Beispiele für eine anpreisende Verwendung von **CADSTAR** im genannten Sinn nicht finden lassen, ist die Kombination von „CAD“ und „STAR“ werbeüblich und nicht fantasievoll. Dass es nicht heißt „CAD-PROGRAMM-STAR“, sondern **CADSTAR**, ist keine Besonderheit, sondern eine werbeübliche Verkürzung. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Betracht kommende Bedeutungsalternativen hat die Anmelderin nicht aufgezeigt. Zwar würde die Buchstabenfolge **CADSTAR** in einem sachlichen Fließtext zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen unpassend und eigentümlich wirken (vgl. zu dieser Herangehensweise BPatG 29 W (pat) 12/10 - Getränke Star); das dürfte bei werblich anpreisenden Aussagen - wie hier - aber regelmäßig der Fall sein und ist nicht geeignet, selbst ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft zu begründen.

Ein Eingehen auf die von der Anmelderin genannten Voreintragungen ist nicht veranlasst (vgl. BGH GRUR 2012, 276, 277, Rn. 18 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V. m. w. N.). Insbesondere erlaubt allein der Umstand der Eintragung des Anmeldezeichens in Frankreich und in den USA keine andere Bewertung, da das deutsche Markenrecht eine autonome Rechtsordnung bildet.

Hacker

Winter

Jacobi

CI