



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 513/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 016 672

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters am Landgericht Dr. Söchtig

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 13, vom 7. Februar 2013 wird aufgehoben.

Gründe:

I.

Das Wortzeichen

Starmania

ist am 24. Februar 2012 seitens der FKW Keller GmbH zur Eintragung als Marke in das bei dem Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für folgende Waren der

„Klasse 13: Feuerwerkskörper, pyrotechnische Artikel und Zwecke“

angemeldet worden. Mit Schriftsatz vom 2. November 2012 hat die Anmelderin das Warenverzeichnis wie folgt neu gefasst:

„Feuerwerkskörper; Feuerwerkskörper, ausgenommen Raketen;
Feuerwerkskörper, ausgenommen Raketen, die in Form von
Sternen leuchten; Böller; Knallkörper“.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 13, hat nach vorangegangener Beanstandung vom 24. Juli 2012 mit Beschluss vom 7. Februar 2013 die Markenmeldung zurückgewiesen. Zur Begründung hat es

ausgeführt, dem Anmeldezeichen stehe für sämtliche der beanspruchten Waren das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Das angemeldete Zeichen „Starmania“ sei erkennbar aus dem englischen Begriff „star“ mit der Bedeutung „Stern“ und „mania“ im Sinne von „Fimmel, Manie, Wahnsinn“ gebildet. In der Gesamtheit habe es daher die Bedeutung von „Sternenwahnsinn“, „Sternenmanie“, „Sternenleidenschaft“, „Sternenvorliebe“ oder „Sternenfaible“. Wortbildungen mit dem Zeichenbestandteil „mania“ seien im Englischen üblich. Der Begriff „Starmania“ stelle mithin keine ungewöhnliche und sprachregelwidrige Zusammenfügung dar. Vergleichbare Begriffe mit „mania/Mania“ bzw. „manie/Manie“ würden aber auch in der deutschen Medienlandschaft gebraucht, was aktuelle Rechercheergebnisse belegten. Die angesprochenen Verkehrskreise würden dem Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit in Bezug auf die beanspruchten Waren lediglich einen beschreibenden Hinweis dahingehend entnehmen, dass sie dafür geeignet oder bestimmt seien, einen „Sternenwahnsinn“, also großartige Feuerwerkseffekte in Form von Sternen, hervorzurufen, oder dass Erwerber dieser Waren eine Vorliebe, große Leidenschaft oder Begeisterung für Feuerwerkskörper, die den Effekt von Sternen erzeugen, aufwiesen. Unter Verweis auf verschiedene Belege einer durchgeführten Internetrecherche hat das Deutsche Patent- und Markenamt weiter ausgeführt, dass gerade Sterne bzw. Sterneffekte bei Feuerwerken eine besondere Rolle spielten.

Allein der Umstand, dass der Begriff „Starmania“ lexikalisch nicht nachweisbar sei, so das Deutsche Patent- und Markenamt weiter, führe für sich genommen nicht zu dessen Schutzfähigkeit. Der Verkehr sei daran gewöhnt, im Geschäftsleben und in der Werbung ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden, durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Die entstandene Wortkombination müsse sich daher hinreichend weit von dem Eindruck entfernen, der bei einer bloßen Aneinanderreihung der

beschreibenden Bestandteile entstehe, was bei der Bezeichnung „Starmania“ in Verbindung mit den von der Anmeldung umfassten Waren nicht bejaht werden könne.

Soweit die Anmelderin auf ähnliche Voreintragungen verwiesen habe, vermöge auch dies ein anderweitiges Ergebnis nicht zu rechtfertigen. Zunächst bestünde diesbezüglich keine Bindungswirkung. Zudem seien aber in der Vergangenheit bereits zahlreiche Anmeldungen mit den Bestandteilen „Mania“ oder „Star“ zurückgewiesen worden.

Schließlich, so das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss abschließend, sei das Schutzhindernis auch nicht mit der Einschränkung der Waren „Feuerwerkskörper, ausgenommen Raketen, die in Form von Sternen leuchten“ entfallen, da es nicht zulässig sei, eine Marke lediglich insoweit einzutragen, als die fraglichen Waren ein bestimmtes Merkmal nicht aufwiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 11. März 2013, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 13, vom 7. Februar 2013 aufzuheben.

Sie nimmt Bezug auf ihr bisheriges Vorbringen und führt ergänzend aus, in dem Zurückweisungsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes werde insbesondere verkannt, dass die Begriffskombination „Starmania“ eine erhebliche begriffliche Unschärfe im Hinblick auf die beanspruchten Waren (insbesondere Feuerwerk) aufweise. Dabei sei als wesentlich zu berücksichtigen, dass sie, die Beschwerdeführerin, weder an dem Bestandteil „Star“ noch an dem Bestandteil „mania“ isolierte Ansprüche geltend mache, sondern ausschließlich an der konkreten Begriffskombination, die zudem in einem Wort wiedergegeben werde.

Auch würden die von dem Deutschen Patent- und Markenamt recherchierten Benutzungsnachweise zu dem Begriffsbestandteil „mania“ für eine Zurückweisung der Begriffskombination „Starmania“ nicht ausreichen. Die ermittelten Kombinationen deuteten nämlich jeweils auf sehr konkrete, plastisch nachvollziehbare „Manien“ hin. Einen - nach Übersetzung des Amtes - „Sternenwahn“ gebe es demgegenüber nicht, jedenfalls könnten sich die angesprochenen Verkehrskreise darunter nichts Konkretes vorstellen. Die Begriffskombination weise vielmehr eine ausreichende Unschärfe auf.

Schließlich, so die Beschwerdeführerin, sprächen auch vorangegangene, sachlich-inhaltlich vergleichbare Entscheidungen für die Eintragung des in Rede stehenden Wortzeichens „Starmania“. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die Gemeinschaftsmarke „STARMANIA“ (009 368 697), die international registrierte Marke „STARMANIA“ (810 105) sowie die deutsche Marke „STARMANIA“ (30 080 270). Lege man die Argumentation des Deutschen Patent- und Markenamtes zu Grunde, „hätten all diese Marken in größerer Deutlichkeit als die vorliegende Anmeldung zurückgewiesen werden müssen“.

Mit Wirkung zum 10. Oktober 2013 ist das durch die Anmeldung begründete Recht auf die Comet Feuerwerk GmbH übertragen worden.

Mit Schreiben vom 18. Juli 2016 hat die Beschwerdeführerin das Warenverzeichnis des Anmeldezeichens wie folgt neu gefasst:

„Feuerwerkskörper; Böller; Knallkörper“.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Nachdem die Anmeldung des verfahrensgegenständlichen Zeichens mit Wirkung zum 10. Oktober 2013 auf die jetzige Beschwerdeführerin, die Comet Feuerwerk GmbH, übertragen wurde, ist diese nunmehr befugt, vorliegendes Beschwerdeverfahren zu führen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, 2015, § 66, Rdnr. 32).

Die auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist begründet. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „Starmania“ steht weder das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, noch liegt ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor.

1.

Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 - HOT; GRUR 2013, 731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, Rdnr. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710, Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 - My World). 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, Rdnr. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270, Rdnr. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und 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 Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, Rdnr. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) 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, Rdnr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2001, 1143 - 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 2010, 1100, Rdnr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28 - FUSSBALL WM 2006).

2.

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze kann dem Wortzeichen „Starmania“ nicht die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

Auszugehen ist hierbei von der aktuellen, mit Schreiben vom 18. Juli 2016 eingereichten Fassung des Warenverzeichnisses. Die damit verbundenen Änderungen sind zulässig, da sie keine Erweiterungen darstellen und - im Gegensatz zu der mit Schriftsatz vom 2. November 2012 eingereichten Fassung - den Anforderungen an Klarheit und Eindeutigkeit entsprechen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 - Postkantoor; GRUR 2012, 822 - IP TRANSLATOR).

Das Anmeldezeichen „Starmania“ stellt die Kombination der beiden englischsprachigen Begriffe „star“ und „mania“ dar. Der erstgenannte kann im Deutschen sowohl mit „Star“ (im Sinne einer bekannten Persönlichkeit) oder aber auch mit „Stern“ übersetzt werden. „mania“ kommt im Deutschen die Bedeutung „Manie“ bzw. „Wahnsinn“ zu.

Wie die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf einen Wikipedia-Artikel zu „Starmania“ (Anlage BV 2 zum Schriftsatz vom 25. September 2012) vorgetragen hat, ist den deutschen Verkehrskreisen der Begriff „Starmania“ primär als Bezeichnung einer Castingshow des österreichischen Fernsehens bekannt.

Zutreffend ist das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss davon ausgegangen, dass das Anmeldezeichen bei einer Übersetzung

des ersten Zeichenbestandteils „Star“ im Sinne von „Stern“ im Deutschen die Bedeutung „Sternenmanie“ bzw. „Sternenwahnsinn“ aufweist. Der angesprochene Verkehr wird diesen Gesamtbegriffen im Zusammenhang mit den von der Anmeldung beanspruchten Waren jedoch keinen konkreten Bedeutungsinhalt beimessen.

Eine „Manie“ ist ein Verhalten, das regelmäßig nur bei Menschen zu Tage tritt, nicht hingegen auch bei Objekten, wie sie Sterne darstellen. Entsprechend verhält es sich bei „Wahnsinn“. Auch ein solches Verhalten ist regelmäßig ausschließlich bei Menschen anzutreffen. Die Verbindung des Objekts bzw. der Objekte „Stern“ respektive „Sterne“ mit den menschlichen Verhaltensweisen einer „Manie“ oder eines „Wahnsinns“ erweist sich mithin als unüblich. Hinzu kommt, dass völlig im Unklaren bleibt, welchen Inhalt eine „Sternenmanie“ bzw. ein „Sternenwahnsinn“ aufweist bzw. wie ein solcher nach außen hin in Erscheinung tritt.

Auf Grund der Tatsache, dass „Manie“ und „Wahnsinn“ menschliche Zustände beschreiben, wäre es allenfalls denkbar, dass der Begriff „Starmania“ Menschen bezeichnet, die ein außergewöhnlich großes Interesse an Sternen bzw. kosmischen Vorgängen haben. Bei einem solchen Verständnis des Anmeldezeichens besteht jedoch kein irgendwie gearteter Zusammenhang mit den von diesem beanspruchten Waren.

Weiterhin sind mehrere Gedankenschritte erforderlich, um dem Anmeldezeichen den vom Deutschen Patent- und Markenamt angenommenen Bedeutungsgehalt, die Wortfolge bezeichne Feuerwerkskörper, die geeignet seien, großartige Feuerwerkseffekte in Form von Sternen hervorzurufen, beizumessen. Auch hierfür ist zunächst von den regelmäßig nur auf Menschen Anwendung findenden Begriffen der „Manie“ und des „Wahnsinns“ auf bloße Sachen (vorliegend Sterne) zu schließen. In einem weiteren Gedankenschritt müssen diese beiden Begriffe sodann von rein menschlichen Verhaltensweisen abstrahiert und mit der Bedeutung „großartige Effekte“ bzw. „Spektakel“ versehen werden.

Schließlich könnte der Begriff „Starmania“ auch die Vorstellung hervorrufen, die beanspruchten Feuerwerkskörper bilden solch phantastische Sternenbilder am Himmel, dass die Zuschauer vor Begeisterung in einen wahnsinnsähnlichen Zustand geraten. Dies setzt jedoch ebenfalls eine unzulässige analysierende Betrachtungsweise voraus. Zunächst muss der Verkehr davon ausgehen, dass die Feuerwerkskörper nach dem Explodieren den Himmel sternartig erleuchten, wobei die Lichterscheinungen deutlich von den sonst am Firmament sichtbaren Sternen abweichen. In einem weiteren Schritt hat der angesprochene Verkehrsteilnehmer sich die Folgen des Anblicks der künstlich geschaffenen Sternenbilder bewusst zu machen. Er gerät nicht nur in die regelmäßig zu erwartende Begeisterung, sondern verfällt quasi dem Wahnsinn, weil die Lichteffekte so außerordentlich schön und wunderbar sind. Die somit durch das Anmeldezeichen vermittelte Aussage, durch die künstlich erzeugten Sterne wahnsinnig zu werden, ist ungewöhnlich und kann auch bei Wahrnehmung des Begriffs „Starmania“ auf Feuerwerkskörpern nicht sofort und ohne weiteres Nachdenken als Sachangabe erkannt werden.

Alle oben angesprochenen Interpretationen betreffen im Übrigen nicht die Waren „Böller“ und „Knallkörper“, da sie hauptsächlich der Erzeugung eines (akustischen) Knalls und nicht eines sternartigen (optischen) Lichteffekts am Himmel dienen.

Lässt sich ein sachbezogener Inhalt eines Anmeldezeichens jedoch - wie vorliegend der Fall - nur in mehreren gedanklichen Schritten ermitteln, rechtfertigt dies in aller Regel nicht den Schluss auf dessen fehlende Unterscheidungskraft, weil insoweit nicht von einer in den Vordergrund drängenden Beschreibung der Waren ausgegangen werden kann (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 135).

Nach Auffassung des Senats weist die angemeldete Wortkombination folglich das für die Bejahung der Schutzfähigkeit erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft auf.

3.

Da das Anmeldezeichen somit nicht als unmittelbar beschreibende Angabe angesehen werden kann, steht seiner Eintragung auch nicht das Schutzhindernis des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf obige Ausführungen verwiesen.

4.

Weitere Schutzhindernisse sind nicht erkennbar. Der Beschwerde war daher stattzugeben.

Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me