



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 26/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 026 337.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Dezember 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

toolSTAR

ist am 13. September 2016 unter Inanspruchnahme der Priorität der Unionsmarke UM 015 286 561 vom 30. März 2016 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 07: Materialfertigungs- und Bearbeitungsmaschinen; Werkzeugmaschinen, sowie deren Einzelteile und Zubehör; Präzisionswerkzeugmaschinen; Einsätze [Maschinenteile] zur Befestigung von Werkzeugteilen; numerisch gesteuerte Maschinen und Werkzeugmaschinen; Antriebe für Maschinen und Werkzeugmaschinen; Palettenwechsellvorrichtungen für Werkzeugmaschinen; Werkzeugmagazine für Werkzeugmaschinen und Werkzeugwechsellvorrichtungen; industrielle Manipulatoren; Spannvorrichtungen für Werkzeugmaschinen; Werkzeughalter für Maschinen; hydraulische, pneumatische und mechanische Prozesssteuerungen für Maschinen und Motoren; Zuführvorrichtungen für Maschinen; Teile der vorgenannten Waren;

Klasse 09: Regel-, Steuer-, Mess-, Registrier- und Überwachungsgeräte für numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen; numerische, elektromechanische, elektrische und elektronische Steuerungen für Werkzeugmaschinen;

Klasse 42: Entwurf von Maschinen, Geräten, Instrumenten [einschließlich deren Teile] oder von aus solchen Maschinen, Geräten und Instrumenten bestehenden Systemen; Programmierung elektronischer Steuerungssysteme; Erstellen von Programmen für die industrielle Fertigung; technologische und technische Beratung in Bezug auf Leistung und Bedienung von Maschinen; Prüfung oder Forschung in Bezug auf Maschinen und Apparate.

Mit zwei Beschlüssen vom 7. Februar 2018 und vom 10. April 2019, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die unter dem Aktenzeichen 30 2016 026 337.3 geführte Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass sich das angemeldete Zeichen erkennbar aus den beiden Elementen „tool“ und „STAR“ zusammensetze. Dabei bedeute der Begriff „Tool“ in der deutschen Sprache „Werkzeug“ und bezeichne darüber hinaus im Bereich der Software ein Hilfsprogramm, das dazu bestimmt sei, systemnahe Aufgaben zu bearbeiten. In dieser Bedeutung sei der Begriff auch im deutschen Sprachgebrauch lexikalisch nachweisbar. Dem angesprochenen Verkehr seien daher beide Bedeutungen des Begriffs „tool“ bekannt. Dagegen liege die Annahme der Anmelderin eher fern, dass es sich bei dem Begriff „tool“ um eine Phantasiebezeichnung handle. Der zweite Bestandteil des angemeldeten Zeichens „STAR“ könne verschiedene Bedeutungen haben. Über seine ursprüngliche Bedeutung zur Bezeichnung einer berühmten Person hinausgehend, habe sich der Begriff „Star“ unter anderem zu einer gebräuchlichen Qualitätsangabe für Produkte entwickelt und bezeichne insoweit herausragende Produkte. In seiner

Gesamtheit weise das Anmeldezeichen somit sachbeschreibend darauf hin, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen Werkzeuge von herausragender Qualität seien und/oder zur Herstellung hervorragender Werkzeuge bestimmt seien. Die beanspruchten Waren der Klasse 7 und der Klasse 9 seien entweder selbst Werkzeuge oder seien zur Verwendung in Werkzeugmaschinen bestimmt. Die Dienstleistungen der Klasse 42 könnten auf die Planung und Fertigung von Werkzeugen bzw. Werkzeugmaschinen gerichtet sein. Darüber hinaus könne ein Teil der beanspruchten Waren auch softwaregesteuert sein. Insoweit ergebe sich auch unter Annahme eines Verständnisses des Begriffs „tool“ als Softwareprogramm ein sachbeschreibender Zusammenhang in dem Sinne, dass die entsprechenden Produkte ein „Spitzenhilfsprogramm“ bzw. ein „Spitzensoftwaretool“ darstellten. Diese Mehrdeutigkeit führe aber nicht zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung, da bereits eine sachbeschreibende Bedeutungsvariante einer Schutzfähigkeit entgegenstehe. Auch eine gewisse begriffliche Unschärfe der angemeldeten Bezeichnung in dem Sinne, dass offenbleibe, worin die herausragende Qualität des betreffenden „tools“ begründet liege, ändere nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft. Bei anpreisenden Bezeichnungen sei eine gewisse inhaltliche Unschärfe häufig beabsichtigt, um das Spektrum der Kundenerwartungen möglichst breit zu halten. Soweit sich die Anmelderin auf nach ihrer Auffassung vergleichbare Voreintragungen berufe, könnten diese keine Bindungswirkung entfalten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie aus, dass das Worтеlement „Star“ vom angesprochenen Verkehr nicht als Hinweis auf eine Spitzenstellung verstanden werde, da es mehrdeutig sei. Zudem könne die von der Markenstelle behauptete Bedeutung im Sinne eines Hinweises auf eine Spitzenstellung lexikalisch nicht nachgewiesen werden, insbesondere nicht im Duden. Auch der Begriff „tool“ sei mehrdeutig und könne entweder „Werkzeug“ oder „Software-Hilfsprogramm“ bedeuten. Darüber hinaus sei die hier vorliegende Begriffskombination ungewöhnlich. Deswegen könne der angespro-

chene Verkehr dem angemeldeten Zeichen - jedenfalls in seiner Gesamtheit - keinen klaren Begriffsinhalt zuordnen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle stünde ein Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht im Zusammenhang mit Werkzeugen. Die beanspruchten Waren der Klasse 7 seien Maschinen bzw. Werkzeugmaschinen, jedoch keine Werkzeuge. Die Waren „Maschinen“ und „Werkzeuge“ könnten auch nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden, da der Verkehr bei dem Wort „Werkzeug“ an klassisches Handwerkszeug wie Hammer oder Schraubendreher denke. Im Hinblick auf die Waren der Klasse 9, erst recht aber im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 42, sei der sachliche Zusammenhang zu der Ware „Werkzeug“ noch weiter gelockert. Bei den Dienstleistungen der Klasse 42 handle es sich um abstrakte Steuerungen sowie um IT-Dienstleistungen, die keinen direkten Bezug zu Werkzeug aufwiesen. Soweit die Markenstelle auf den Begriff „tool“ und dessen Bedeutung im Bereich der Software abstelle, verkenne sie, dass es sich insoweit um Hilfsprogramme von geringem Umfang handle. Dieser Definition würden die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aber in keiner Weise entsprechen, da deren Steuerungen hochkomplexe Systeme und eben keine Hilfsprogramme seien. Im Übrigen seien nach ständiger Rechtsprechung bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken zu berücksichtigen. Die Markenstelle müsse sich mit den zahlreichen eingetragenen Marken mit den Bestandteilen „tool“ bzw. „Star“ inhaltlich auseinandersetzen, auf welche die Anmelderin hingewiesen habe. Dies betreffe insbesondere die parallele Anmeldung der Unionsmarke 15 286 561 „toolSTAR“, die ohne Beanstandung eingetragen worden sei.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2018 und vom 10. April 2019 aufzuheben.

Die Anmelderin hat ihren ursprünglich gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung nach Übersendung der Terminladung mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019 zurückgenommen und ohne weiteren Vortrag in der Sache Entscheidung im schriftlichen Verfahren beantragt, worauf die auf den 12. Dezember 2019 angesetzte mündliche Verhandlung abgesetzt worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42, den Ladungszusatz des Senats vom 15. November 2019 nebst Anlagen, die Schriftsätze der Anmelderin und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „toolSTAR“ als Marke steht für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006;

GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi Langstrumpf). Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 – Smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR 2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006) zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143, 1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 – Flugbörse). Hiervon ausgehend besitzen Bezeichnungen keine Unterscheidungskraft, denen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2010, 1100 Rn. 23 – TOOOR!).

Ausgehend von diesen Grundsätzen handelt es sich bei der als Wortmarke angemeldeten Wortkombination „toolSTAR“ um eine die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibende Angabe. Zunächst kann auf die ausführlichen und

nach Auffassung des Senats vollumfänglich zutreffenden Darlegungen der Markenstelle für Klasse 42 in den Beschlüssen vom 7. Februar 2018 und vom 10. April 2019 Bezug genommen werden. Die angemeldete Bezeichnung besteht aus den beiden, ursprünglich zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Begriffen „tool“ und „STAR“, wobei schon aufgrund der unterschiedlichen Schreibweise in Kleinschreibung bzw. in Versalien ohne weiteres erkennbar ist, dass es sich um zwei Wörter handelt. Das englische Wort „Star“ (ursprünglich „Stern“) ist als Bezeichnung für eine berühmte Persönlichkeit in den deutschen Sprachschatz eingegangen und wird darüber hinaus häufig als Wortbildungselement benutzt, um eine wie auch immer geartete Spitzenstellung zu unterstreichen. Das Wort „tool“ („Werkzeug“) ist ebenfalls in den deutschen Wortschatz eingegangen, wobei der Begriff insbesondere im Bereich der Software im Sinne von „Software-Werkzeug“ bzw. „Software-Hilfsprogramm“ verwendet wird. Gleichwohl versteht der angesprochene Verkehr den Begriff „tool“ - soweit kein Bezug zur EDV gegeben ist - ohne Weiteres im Sinne seiner ursprünglichen Bedeutung „Werkzeug“. Hiervon ausgehend bereitet das Verständnis der Wörter „tool“ und „Star“ dem angesprochenen Verkehr jeweils für sich genommen keine Verständnisschwierigkeiten. Demzufolge ist auch der zusammengesetzte Begriff „toolSTAR“ im Sinne von „Werkzeugstar“ bzw. „Spitzenwerkzeug“ ohne weiteres unmittelbar verständlich. Dabei erschwert die weniger gebräuchliche Reihenfolge der Begriffe nach Auffassung des Senats nicht das werblich-produktbeschreibende Verständnis. Anders als die Anmelderin meint, ist der werblich-anpreisende Bedeutungsgehalt der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen eindeutig und drängt sich unmittelbar auf. Entsprechende Komposita hat das Bundespatentgericht in einem jeweils einschlägigen Produktzusammenhang bereits häufig als nicht unterscheidungskräftig beurteilt (siehe dazu die Entscheidungen des Bundespatentgerichts: 28 W (pat) 503/19 - Star Cut; 28 W (pat) 001/17 - ÖkoStar; 29 W (pat) 112/11 - THE AUTOMOTIVE STAR; 30 W (pat) 534/12 - CADSTAR; 25 W (pat) 091/11 - Highland Star; 27 W (pat) 575/11 - campstar; 25 W (pat) 176/09 - StarTape; 33 W (pat) 126/07

- BIOSTAR; die Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Unabhängig von dem Umstand, dass verschiedene Komposita mit dem Wortbestandteil „Star“ auch im normalen Sprachgebrauch üblich sind (vgl. z.B. „Staranwalt“ oder „Stardirigent“) kommt es bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines Wortzeichens nicht darauf an, ob das Zeichen bereits als solches lexikalisch nachweisbar ist. Dies gilt insbesondere für Komposita, die in der deutschen Sprache in vielfältiger Weise neu gebildet werden können und auch in dieser Form allgemein verständliche Angaben darstellen können.

Das Vorbringen der Anmelderin, dass es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht um „Werkzeuge“ bzw. „Software-Hilfsprogramme“ handle, gibt zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Wie die Markenstelle bereits zutreffend dargelegt hat, können alle beanspruchten Waren der Klassen 7 und 9 dazu bestimmt bzw. dazu geeignet, Werkzeuge herzustellen. Auch die Dienstleistungen der Klasse 42 können zur Entwicklung und Herstellung von Werkzeug bestimmt sein. Hiervon ausgehend stellt die angemeldete Bezeichnung zumindest einen die Unterscheidungskraft ausschließenden engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Produkten her, die sämtlich dazu dienen können, „Spitzenwerkzeuge“ herzustellen. Soweit mit der Anmeldung in Klasse 7 die Ware „Werkzeugmaschinen“ beansprucht wird, gilt nichts Anderes. Werkzeugmaschinen können dadurch definiert sein, dass sie Werkzeuge verwenden bzw. als Bauteil enthalten. In diesem Sinne liegt auch ein dahingehendes werblich-anpreisendes Verständnis nahe, dass die so bezeichneten Werkzeugmaschinen bzw. das betreffende Zubehör „Spitzenwerkzeug“ enthalten bzw. darstellen.

Soweit die Anmelderin auf vermeintlich vergleichbare oder sogar identische Voreintragungen verweist, ist auf die dazu ergangene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 – BioID; GRUR

2004, 674 Rn. 42-44 – Postkantoor), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z.B. GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 72 ff. mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtsbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach eine Entscheidung zu treffen. Soweit seitens der Anmelderin auf die identische Unionsmarkenanmeldung UM 15 286 561 „toolSTAR“ verwiesen wird, muss dies zur Kenntnis genommen werden und verpflichtet zu einer kritischen Überprüfung der eigenen Rechtsauffassung. Gleichwohl führt dies für den Senat zu keiner anderen Beurteilung, zumal die positive Entscheidung über die Eintragung der genannten Unionsmarke nicht mit Gründen versehen ist, mit denen sich der Senat sachlich-argumentativ auseinandersetzen könnte.

2. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Die Anmelderin hat ihren zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2019 ausdrücklich zurückgenommen und um Entscheidung im schriftlichen Verfahren gebeten, § 69 Nr. 1 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa