



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 503/19

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung DE 30 2018 107 315.8**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Juli 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Das Wortzeichen

**Star Cut**

ist am 2. Juli 2018 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren angemeldet worden:

Klasse 7:

Gewebetrennscheiben [Maschinenteile].

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat die Anmeldung – nach vorangegangener Beanstandung vom 24. August 2018 – mit Beschluss vom 24. Oktober 2018 zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dem Anmeldezeichen fehle in Verbindung mit den beanspruchten Waren die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es handele sich bei ihm um eine sprachüblich gebildete Kombination der bekannten beschreibenden Angaben „Star“ sowie „Cut“, die vom interessierten inländischen Publikum ohne weiteres verstanden werden würden. Der Bestandteil „Star“ weise auf die hervorragende Qualität der Waren und der Bestandteil „Cut“ im Sinne von „Schnitt“ auf deren Bestimmung hin. Die Bezeichnung „Star“ habe sich im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch und in der Werbung zu einer Qualitätsangabe entwickelt, mit der die Spitzenstellung einer Ware angepriesen werde. Kombinationen mit dem Bestandteil „Star“ oder „Cut“ seien ausweislich der Beispiele „Star Jet“, „Clean Star“, „Super Cut“ oder „Top Cut“ auch üblich. Die angemeldete Wortfolge füge sich nahtlos in diese Reihe von Begriffsbildungen ein. Sie werde von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich dahingehend verstanden, dass mit den solchermaßen gekennzeichneten Gewebetrennscheiben ein qualitativ hochwertiger Schnitt möglich sei, zumal es bei Trennscheiben auf eine hochwertige Schnittleistung ankomme.

Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, könne im Ergebnis dahinstehen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 23. November 2018, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 7, vom 24. Oktober 2018 aufzuheben.

Sie führt hierzu aus, das Deutsche Patent- und Markenamt habe die Anmeldung zu Unrecht zurückgewiesen, da der Eintragung des beanspruchten Zeichens keine Schutzhindernisse entgegenstünden. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe in seinem angegriffenen Beschluss die Anforderungen an die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens deutlich überspannt. Konkret habe das Amt im vorliegenden Fall übersehen, dass die von ihm angenommene produktbeschreibende Bedeutung erst in mehreren gedanklichen Schritten hergeleitet werden könne. Das Anmeldezeichen stelle keine übliche oder gebräuchliche Bezeichnung innerhalb der Branche der Anmelderin dar. In unzulässiger Weise habe das Deutsche Patent- und Markenamt die in Rede stehende Begriffskombination in ihre Einzelteile „Star“ und „Cut“ zerlegt und deren Unterscheidungskraft gesondert untersucht. Dabei sei verkannt worden, dass mit dem Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit erhebliche Interpretationsspielräume verbunden seien. Insofern verfange das Argument des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht, die Kombination der Begriffe „Star“ und „Cut“ erschöpfe sich in deren Summenwirkung. Denn sie lasse Interpretationen etwa im Sinne von „Soll ein Film-Star den Schnitt vornehmen?“ oder „Ist der Schnitt selbst ein Star?“ zu. Es handele sich somit nicht um eine sprachübliche Bezeichnung. Wenn mehrere gedankliche Schritte erforderlich seien, um dem gegenständlichen Zeichen eine produktbeschreibende Bedeutung beimessen zu können, läge kein Eintragungshindernis vor. Abschließend verweist die Anmelderin auf verschiedene Voreintragungen, welche nach ihrer Auffassung die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens zu stützen geeignet seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffenden Erwägungen hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen. Das Vorbringen der Anmelderin im Rahmen ihrer Beschwerde vermag ein abweichendes Ergebnis nicht zu rechtfertigen.

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) 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).

Ausgehend von vorgenannten Grundsätzen kommt dem Anmeldezeichen die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu.

a) Das Anmeldezeichen setzt sich aus den beiden englischsprachigen Zeichenbestandteilen „Star“ und „Cut“ zusammen. Der erste hat im Deutschen die Bedeutung „Stern“ (vgl. unter „[www.dict.leo.org](http://www.dict.leo.org)“, Suchbegriff: „star“). Er wird in der deutschen Geschäfts- und Werbesprache jedoch auch als Synonym für ein Wertversprechen verwendet (vgl. u. a. BPatG 30 W (pat) 534/12 - CADSTAR). In diesem Sinne bringt er die Spitzenstellung von Waren oder Dienstleistungen zum Ausdruck. Es handelt sich damit um eine gebräuchliche Qualitätsangabe (vgl. BPatG 29 W (pat) 112/11 - THE AUTOMOTIVE STAR; BPatG 28 W (pat) 548/16 - Inox Safety Star).

Das zweite Zeichenelement „Cut“ bedeutet im Deutschen soviel wie „schneiden“ oder „Schnitt“ (vgl. unter „[www.dict.leo.org](http://www.dict.leo.org)“, Suchbegriff: „cut“). In seiner Gesamtheit werden die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen sowohl Fachkreise als auch handwerksaffine Durchschnittsverbraucher gehören, das Anmeldezeichen ohne analysierende Betrachtungsweise im Sinne von „qualitativ hochwertiges Schneiden“ respektive „qualitativ hochwertiger Schnitt“ verstehen. Es erscheint fernliegend, dass die betroffenen Verkehrsteilnehmer die erste Zeichenkomponente „Star“ nicht als Qualitätsangabe, sondern im Sinne von „Stern“ verstehen werden, zumal der zweite Zeichenbestandteil „Cut“ keinen irgendwie gearteten Bezug zu Himmelskörpern aufweist.

Insoweit unterscheidet sich vorliegende Fallgestaltung deutlich von derjenigen, wie sie der von der Anmelderin ins Feld geführten Entscheidung „Starsat“ (BGH GRUR 2012, 1143) zugrunde gelegen hat.

b) Ausgehend von vorgenanntem Begriffsverständnis kommt dem Anmeldezeichen in Verbindung mit den beanspruchten Waren nur die Funktion einer beschreibenden und werblichen Anpreisung zu. „Gewebetrennscheiben“ dienen dem Schneiden von harten Materialien, so dass mit der Wortfolge „Star Cut“ lediglich ihre Bestimmung und Beschaffenheit zum Ausdruck gebracht wird. Von einem qualitativ hochwertigen Schnitt kann beispielsweise dann gesprochen werden, wenn der mit einem Winkelschleifer ausgeführte Schnitt der vom Nutzer festgelegten Linie folgt, senkrecht in den zu schneidenden Gegenstand eingebracht werden kann oder kein Ausbrechen der Kanten zur Folge hat. Qualitativ hochwertiges Schneiden kann wiederum bedeuten, dass schwierigstes oder härtestes Material wie Stahlbeton oder Granit, in kurzer Zeit oder ohne große Staubbildung getrennt werden kann. Ein Hinweis auf den Hersteller oder Vertreiber der Gewebetrennscheiben ist damit jedoch nicht verbunden. Hierfür spricht auch die Tatsache, dass auf dem einschlägigen Markt bereits zahlreiche vergleichbare Produkte unter korrespondierenden Bezeichnungen wie etwa „Super-Cut“, „Turbo Black-Star“ oder „GOLD STAR“ angeboten werden (vgl. hierzu die Anlagen zum gerichtlichen Hinweis vom 8. Mai 2019). In diese - ebenfalls rein beschreibenden und werblich anpreisenden Begriffsbildungen - reiht sich das Anmeldezeichen nahtlos ein.

Im Übrigen vermag auch die von der Anmelderin ins Feld geführte Mehrdeutigkeit der Wortfolge „Star Cut“ deren Unterscheidungskraft nicht zu begründen. Sie fehlt bereits dann, wenn ein Zeichen jedenfalls mit einer Bedeutung die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, unabhängig davon, ob es noch andere (nicht beschreibende) Bedeutungen haben kann (vgl. u. a. BGH GRUR 2005, 257, 258 - Bürogebäude; GRUR 2010, 825, Rdnr. 16 - Marlene-Dietrich-Bildnis II).

c) Auch die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Zum einen können aus nicht begründeten Eintragungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen für die Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden. Zum anderen darf auch unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den rechtlichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online.de u. ZVS [Schwabenpost]; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 - FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR 2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

2. Aus vorstehend Gesagtem folgt weiter, dass die Frage, ob der Eintragung des Anmeldezeichens auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht, im Ergebnis dahinstehen kann.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig