



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 22/11

Verkündet am:  
4. April 2012  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 303 60 040.3

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Starsat

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

Das unter anderem für "Geräte zum Senden, Empfangen, Übertragen und (zur) Wiedergabe von Ton, Bild und Dateien" angemeldete Zeichen "Starsat" erschöpft sich nicht in einer Bezeichnung, die in sprachüblicher Weise auf die Qualität der beanspruchten Waren hinweist.

BGH, Beschluss vom 4. April 2012 - I ZB 22/11 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 25. November 2010 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

#### Gründe:

1

I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wortmarke

#### Starsat

für folgende Waren der Klasse 9 begehrt:

Geräte zum Senden, Empfangen, Übertragen und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Software und Softwareplattform für solche Geräte.

2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen Fehlens der Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 25. November 2010 - 30 W (pat) 59/09, juris).

3 Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

4 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der angemeldeten Marke fehle für die genannten Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dazu hat es ausgeführt:

5 Das angemeldete Markenwort werde vom angesprochenen Verkehr ohne weiteres und zwanglos im Sinne von "Spitzensatellit" verstanden. Es setze sich aus den Bestandteilen "Star" und "Sat" zusammen. Das Kürzel "Sat" sei als Kurzform für "Satellit" beschreibend, weil es sich für die beanspruchten Waren - ein technischer Satellit und Waren, die für einen solchen bestimmt sein können - nicht nur als Hinweis auf "Satellit", sondern auf die gesamte Satellitentechnik eingebürgert habe. In Kombination mit Produktbeschreibungen enthalte der Anfangsbestandteil "Star" lediglich eine werbliche Aussage dahingehend, dass es sich um ein Spitzenprodukt handle. "Star" habe sich zu einer Qualitätsangabe jedenfalls im übertragenen Sinne gewandelt, nämlich für eine herausragende, außergewöhnliche Sache, die besonders attraktiv und beliebt sei oder Aufmerksamkeit erzeuge. Das Markenwort erschöpfe sich somit ausschließlich in einer Bezeichnung, die in sprachüblicher Weise auf die Qualität der vom angemeldeten Warenverzeichnis erfassten Waren dienen könne. Der Verkehr werde dies auch ohne weitere Überlegungen erkennen und die angemeldete Marke nur in diesem Sinne und damit als beschreibenden Sachhinweis verstehen.

6 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, das angemeldete Wort "Starsat" sei nicht unterscheidungskräftig, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

7 1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, GRUR 2010, 228 Rn. 33 = WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. 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 (BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!). Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Abzustellen ist auf die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 - C-304/06, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 15. Januar 2009 - I ZB 30/06, GRUR 2009, 411 Rn. 8 = WRP 2009, 439 - STREETBALL).

- 8                    2. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angesprochenen Verkehrskreise würden dem Markenwort "Starsat" für die beanspruchten Waren lediglich eine im Vordergrund stehende werblich anpreisende Aussage im Sinne von "Spitzensatellit" entnehmen. Diese Ausführungen halten den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand. Das Bundespatentgericht hat zu hohe Anforderungen an das Vorliegen der Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gestellt.
- 9                    a) Allerdings ist einer angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen, wenn die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Januar 2009 - I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Rn. 10 = WRP 2009, 960 - DeutschlandCard, mwN). Kann dagegen einem Wortzeichen für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden

wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy, mwN).

10           b) Entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts erschöpft sich das Wort "Starsat" nicht ausschließlich in einer Bezeichnung, die in sprachüblicher Weise auf die Qualität der vom angemeldeten Warenverzeichnis erfassten Waren hinweist. Das Bundespatentgericht ist zum gegenteiligen Schluss nur dadurch gelangt, dass es einen denkbaren beschreibenden Gehalt in mehreren gedanklichen Schritten ermittelt hat. Eine derartige analysierende Betrachtungsweise ist jedoch im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens unzulässig, weil sich daraus keine in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung des Inhalts von Waren oder Dienstleistungen ergibt (BGH, GRUR 2012, 270 Rn. 12 - Link economy, mwN).

11           aa) Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, dass die Bezeichnung "Starsat" eine gebräuchliche Bezeichnung oder Werbeaussage der deutschen oder im Inland bekannten Fremdsprache ist.

12           bb) Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kann auch nicht angenommen werden, dass der angesprochene Verkehr in der angemeldeten Bezeichnung ein aus den Bestandteilen "Star" und "sat" zusammengesetzten Begriff erkennt und davon ausgehend den Gesamtbegriff ohne weiteres und zwanglos im Sinne von "Spitzensatellit" und damit als eine im Vordergrund stehende werblich anpreisende Aussage versteht.

13           (1) Allerdings wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg gegen die im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet liegende Annahme des Bundespatentgerichts, der angesprochene Verkehr werde die Bezeichnung "Starsat" als

eine Kombination aus "Star" und "Sat" ansehen. Auch soweit das Bundespatentgericht angenommen hat, das Kürzel "Sat" stelle eine im Deutschen gebräuchliche Abkürzung für "Satellit" dar, sind keine Rechtsfehler ersichtlich.

14 (2) Rechtlichen Bedenken begegnet jedoch die weitere Annahme des Bundespatentgerichts, der Verkehr werde in dem Bestandteil "Star" im Rahmen der angemeldeten Bezeichnung "Starsat" lediglich eine werbliche Qualitätsangabe für eine herausragende, außergewöhnliche Sache sehen, die besonders attraktiv und beliebt sei oder Aufmerksamkeit erzeuge. Damit hat das Bundespatentgericht seiner Beurteilung nur eine der möglichen Interpretationen zugrunde gelegt. Es hat insbesondere außer Acht gelassen, dass das englische Wort "Star" in seiner auch im Inland bekannten unmittelbaren Bedeutung für "Stern" steht. Die Rechtsbeschwerde macht insoweit zutreffend geltend, dass ein solches Verständnis gerade wegen der Kombination von "Star" mit dem Bestandteil "sat" als Abkürzung von "Satellit" in seiner Bedeutung eines Raumflug- oder Himmelskörpers naheliegt und deshalb auch ein Verständnis als "Sternsatellit" oder als "Satellit eines Sterns" in Betracht kommt (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 29. Juli 2008 - 29 W (pat) 135/06, juris Rn. 16).

15 cc) Selbst wenn man davon ausgeht, der angesprochene Verkehr werde die angemeldete Bezeichnung "Starsat" im Sinne von "Spitzensatellit" verstehen, ist damit entgegen der Beurteilung des Bundespatentgerichts noch keine sich in den Vordergrund drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschreibung der Qualität der mit der Anmeldung beanspruchten Waren

Geräte zum Senden, Empfangen, Übertragen und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Software und Softwareplattform für solche Geräte

verbunden.

16

(1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Ware "Satellit" zwar nicht ausdrücklich im beanspruchten Warenverzeichnis enthalten sei, aber unter den verwendeten Begriff eines Geräts zum Senden, Empfangen, Übertragen und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten gefasst werden könne. Darüber hinaus sei auch die Eintragung für sonstige Geräte wie Sat-Receiver, Sat-Fernseher oder andere Geräte im Zusammenhang mit Satellitentechnik zu versagen, weil die angemeldete Bezeichnung diese Waren ebenfalls lediglich dahingehend beschreibe, dass es sich um ein Spitzen-Satellitenprodukt handle oder mit hervorragender Satellitentechnik arbeite. Gleichermaßen beschreibend könne der angemeldete Begriff auch für die noch weiter beanspruchten Waren "Software und Softwareplattform für solche Geräte" eingesetzt werden, denn sie enthalte insoweit auch nur die beschreibende Angabe, dass die Software für Spitzensatelliten bestimmt und geeignet sei. Diese Beurteilung hält einer rechtlichen Überprüfung nicht stand.

17

(2) Einem Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfassbare beschreibende Bedeutung im Sinne eines Qualitätshinweis steht bereits entgegen, dass das Bundespatentgericht nicht festgestellt hat, welche Eigenschaften nach der Verkehrsauffassung einen "Spitzensatelliten" auszeichnen. Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Verkehr eine Spitzenstellung insoweit etwa auf die Sende- und/oder Empfangsleistung eines Satelliten bezieht oder allgemein seine technische Qualität oder Langlebigkeit angesprochen sieht, wären damit entgegen der Annahme des Bundespatentgerichts nicht zugleich unmittelbar und ohne eine analysierende Betrachtungsweise auch Eigenschaften von Geräten wie Sat-Receiver, Sat-Fernseher, Sat-Antennen oder andere Geräte "im Zusammenhang mit Satellitentechnik" sowie Software und Softwareplattformen für solche Geräte be-

schrieben. Es ist weder festgestellt noch sonst ersichtlich, dass der Verkehr davon ausgeht, Geräte wie beispielsweise Sat-Receiver oder Sat-Antennen enthielten Satellitentechnik. Dem Verkehr ist vielmehr bekannt, dass das vorangestellte Kürzel "Sat" allein die Eignung dieser Geräte zum Empfang von Signalen umschreibt, die von einem Satelliten zur Erde gesandt werden. Er wird deshalb keine Veranlassung haben, die Bedeutung "Spitzensatellit" ohne weiteres auf die Qualität eines mit der Bezeichnung "Starsat" versehenen Sat-Receiver oder einer so gekennzeichneten Sat-Antenne zu beziehen. Im Hinblick auf solche Waren gelangt der Verkehr nur dadurch zum Verständnis einer werblichen Qualitätsbeschreibung, indem er die angemeldete Bezeichnung "Starsat" nicht nur in die Begriffe "Spitzen" und "Satellit" übersetzt, sondern den gebildeten Gesamtbegriff "Spitzensatellit" über seine Wortbedeutung hinaus nicht nur auf Satelliten bezieht, sondern auch auf Geräte, die technisch oder funktional mit einem Satelliten nur mittelbar dadurch zusammenhängen, dass sie solche Daten senden, empfangen, übertragen oder wiedergeben können, die von einem Satelliten gesendet werden. Eine solche analysierende Betrachtungsweise steht der Annahme einer in den Vordergrund drängenden, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtlichen Beschreibung des Inhalts von Waren oder Dienstleistungen entgegen.

18 IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Koch

Löffler

Vorinstanzen:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.11.2010 - 30 W(pat) 59/09 -