



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 42/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Mai 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 43 374.4

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Dr. Kortbein und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Am 24. August 2003 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

Anwaltscout

für folgende Dienstleistungen angemeldet worden (Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung des Schriftsatzes vom 26. Juli 2004):

Klasse 35: Werbung für Rechtsanwälte, Notare und angrenzende Berufsgruppen;

Klasse 38: Bereitstellung von Informationen mittels aller Arten der Telekommunikation, insbesondere mittels Internet, Telefon und Telefax;

Klasse 42: Vermittlung von Rechtsberatung.

Mit Beschlüssen vom 28. Juli 2005 und vom 9. Februar 2006, letzterer im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. Sie setze sich aus den Bestandteilen "Anwalt" und dem Begriff "Scout" zusammen. Letzterer stamme ursprünglich aus dem Englischen und sei inzwischen in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen, wo er besonders im Internet als üblicher und rein beschreibender Ausdruck für Such- und Vermittlungsdienste verwendet werde. Der Verkehr werde in der angemeldeten Marke daher lediglich einen beschreiben-

den Begriffsgehalt dahingehend sehen, dass die so gekennzeichneten Dienstleistungen als Suchhilfe für Anwälte dienten, etwa für Rechtsuchende zur Auffindung des richtigen Anwalts oder für Anwälte, z. B. um Entscheidungen im Internet recherchieren zu können. Dabei liege keine Mehrdeutigkeit vor, da beide Varianten, je nach Art der angesprochenen Verkehrskreise und Dienstleistungen, möglich seien und nicht in Widerspruch zueinander stünden. Die angemeldete Wortkombination vermittele keinen fantasievollen Gesamteindruck. Zwar sei sie lexikalisch nicht nachweisbar, was bei der unendlichen Vielfalt von möglichen Wortkombinationen auch nicht erforderlich sei, jedoch sei sie grammatikalisch korrekt gebildet und reihe sich mühelos in Wortfolgen ein, wie etwa "Immobilien Scout, Apotheken Scout, Autoscout, Teescout, Arzneimittelscout". Damit fehle der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Zur Begründung verweist sie auf ihre Eingabe vom 17. Mai 2008 zum parallel geführten Beschwerdeverfahren 33 W (pat) 41/06 in Sachen der Anmeldung 303 43 375.2 (Wortmarke "Advoscout"). Darin führt sie aus, dass die angemeldete Marke angesichts des nach der Rechtsprechung anzuwendenden großzügigen Maßstabs die dementsprechend geringen Anforderungen an die Unterscheidungskraft erfülle. Die Anmeldemarke werde vom Verkehr keinesfalls stets als beschreibend, sondern im Zweifel als Kennzeichnung eines Unternehmens aufgefasst werden. Sie vermittele einen phantasievollen Gesamteindruck, der eine Vorstellung von einer Unternehmensbezeichnung, nicht aber über die vom Unternehmen erbrachten Dienstleistungen hervorrufe. Denn auf die Dienstleistungen könne nicht ohne analysierendes Nachdenken geschlossen werden. Der Gesamtbegriff weise eine gewisse Originalität und Prägnanz auf, weshalb er für den

überwiegenden Teil des Verkehrs weniger auf eine Dienstleistung hinweise, wie dies etwa bei der Bezeichnung "Anwaltssuchservice" gegeben wäre.

Im Übrigen weise die Anmeldemarke auf die Dienstleistung "Werbung für Rechtsanwälte, Notare und angrenzende Berufsgruppen" sowie auf das "Bereitstellen von Informationen mittels aller Arten der Telekommunikation" in keiner Weise hin. Ergänzend verweist die Anmelderin auf die stattgebende Entscheidung des 29. Senats des Bundespatentgerichts vom 21. November 2007 zur Wortmarke "Job Scout 24" (29 W (pat) 27/04). Selbst wenn der angemeldete Gesamtbegriff keine besondere Originalität und Prägnanz aufweisen würde, wäre die Unterscheidungskraft gegeben, da eine solche besondere Originalität nach der Rechtsprechung nicht gefordert werde. Zumindest ein Rest von Unterscheidungskraft könne dem angemeldeten Begriff nicht abgesprochen werden, da er nicht glatt beschreibend sei und nicht stets als Werbung für Rechtsanwälte, Notare und angrenzende Berufsgruppen und als Angebot für bereit gehaltene Informationen mittels aller Arten der Telekommunikation verstanden werde.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung sind der Anmelderin Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht nach §§ 37 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die zur Eintragung angemeldete Bezeichnung weist nicht die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren

oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 Nr. 24 - SAT.2). Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

Die angemeldete Marke setzt sich erkennbar aus den beiden Wörtern "Anwalt" und "scout" zusammen. Der Markenbestandteil "Anwalt" ist als auch in der Umgangssprache verbreiteter Sammelbegriff für Angehörige der rechtsberatenden und -vertretenden Berufe jedermann ohne Weiteres verständlich und bedarf damit keiner weiteren Erläuterung.

Auch der zweite Bestandteil "scout" ist weiten Teilen der Bevölkerung bekannt. Dies gilt jedenfalls für die von den vorliegend beanspruchten Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise auf den Gebieten der Anwaltswerbung, elektronischen Informationsbereitstellung und Rechtsberatungsvermittlung. Denn abgesehen davon, dass das Wort "Scout" inzwischen in die deutsche Sprache übernommen worden ist (vgl. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl., 1999; Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl., 2006), können von solchen Verkehrsteilnehmern in jedem Fall wenigstens Mindestkenntnisse der gängigen Internet- bzw. Onlinebegriffe, insbesondere auf dem Gebiet der Suchdienste und

-funktionen erwartet werden. Ihnen wird daher der ursprünglich aus dem Englischen stammende, dort in der Bedeutung "Späher, Pfadfinder, Kundschafter" gebräuchliche Begriff bekannt sein. Denn dieser hat sich inzwischen auch in Deutschland zu einem modernen Wort für "Kundschafter" etabliert, wobei er im übertragenen Sinne (vor allem im Internet) auch allgemein einen Suchdienst bzw. eine Suchfunktion bezeichnet. Insoweit wird auf das der Anmelderin mitgeteilte Ergebnis der Senatsrecherche verwiesen (vgl. insbesondere Wikipedia-Auszug zu "Scout"). Zwar konnte der exakt angemeldete Begriff nicht in beschreibender Verwendung aufgefunden werden, jedoch haben sich im deutsch- und englischsprachigen Internet zahlreiche Benennungen für Suchdienste auffinden lassen, die aus einem vorangestellten Sachbegriff über das Thema der Suche und dem nachgestellten Wort "Scout" zusammengesetzt sind und -erkennbar beschreibend - Schwerpunkt und Art der so bezeichneten (Such-) Funktion benennen. Dabei tauchen teilweise auch Dienste auf, die eine Suche nach Erbringern geistiger Dienstleistungen ermöglichen und insofern nach Sinn, Aufbau und Funktion der angemeldeten Marke entsprechen, vgl.

www.immobilienmakler-scout.de:

"Immobilienmakler – Scout

Immobilienmakler in folgenden Städten: ...";

www.executive-scout.de:

"Executive Scout

Wir sind ein Beratungsunternehmen in drei Executive-Bereichen ... Adressenservice für Führungskräfte";

www.executive-scouting.de/Headhunter/headhunter.html:

"Headhunter Selection

Scout zum besonders geeigneten Headhunter ...

Sie suchen dafür einen seriösen und erfahrenen Headhunter, ...

Wir helfen Ihnen, den für Ihre Aufgabe passenden Headhunter zu finden. ...";

www.publikationsprozesse.de/techno_scout.html:

"... dafür gibt es das Technologie-Scout Angebot von ...";

www.kmu-beraterscout.de:

"Der KMU-Beraterscout ist ein Service der ... GmbH in Hamm. Der Scout ist eine offene Plattform für Berater und Interessenten. Interessentenanfragen erhalten automatisch Vorschläge für Berater, die ihrem Suchprofil entsprechen";

www.24-fair.com/de/Berlin-Meldungen-6116770.htm:

"Berlin - Shaggy als Location-Scout für Löw Co in Kärnten/Der Reggae-Star erkundete zum Videodreh die erste Station der deutschen Nationalelf auf ihrer EM-Mission ...";

www.vip-nightclub.de/...:

"JA, ich will VIP-Scout für den VIP-Nightclub werden und das Nachtleben in NRW aufmischen!";

www.bielefeld.ihk.de/...:

"... "Dienstleistungs-Scout für Ostwestfalen

Der "Dienstleistungs-Scout" soll das Potenzial der kompetenten Dienstleister in der Region aufzeigen und transparent machen. Der Scout beantwortet ...";

www.ihk-wiesbaden.de...:

"... Im Rahmen der Initiative "BeraterScout" bietet der ncrm interessierten kleinen und mittelständischen Unternehmen an, ...".

Einige der weiteren Belege stammen bereits aus der Zeit um die Jahrtausendwende, in der sich das Internet und damit offenbar zugleich die Bedeutung von "Scout" im Sinne eines Online-Suchdienstes als alltäglich durchgesetzt haben, vgl.

[www.uni-karlsruhe.de/...](http://www.uni-karlsruhe.de/): "Preisjäger, Price-Scout";

[www.geocities.com/...](http://www.geocities.com/): CAGLIOSTROS BOOKSCOUT ... "Betrachtet mich als einen Bücher-Scout ..."

(beide o. g. Fundstellen mit Ausdrucksdatum vom 12. bzw. 13. November 2001);

Süddeutsche Zeitung vom 2. März 2000: "Internet-Karriere als "N@t-Scout".

Die Bezeichnung "Anwaltscout" wird damit vom Verkehr naheliegend als beschreibender Hinweis darauf aufgefasst, dass die in der Klasse 38 beanspruchte Dienstleistung "Bereitstellung von Informationen mittels aller Arten der Telekommunikation, insbesondere mittels Internet, Telefon und Telefax" im Rahmen eines Online-, Telefon- oder Telefaxanwaltssuchdienstes angeboten und betrieben wird. Auch die in der Klasse 42 beanspruchte Dienstleistung "Vermittlung von Rechtsberatung" wird mit der angemeldeten Bezeichnung dahingehend beschrieben, dass die Vermittlungsdienstleistungen der Suche nach einem geeigneten Anwalt dienen bzw. unter Einsatz eines solchen Anwaltssuchdienstes erbracht werden. Für die weiter unter der Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen "Werbung für Rechtsanwälte, Notare und angrenzende Berufsgruppen" kann die Marke vom Verkehr als Hinweis auf die Art der Suche und werblichen Präsentation von Anwälten verstanden werden, etwa dass es sich um einen Internetsuchdienst für Anwälte handelt, der bereits durch die Aufnahme ins Auswahlverzeichnis Anwaltswerbung enthält, wobei etwa die angeklickten Treffer zusätzlich zu Werbung für den jeweiligen Anwalt führen (können). Möglich ist auch ein Anwaltsverzeichnis mit Bannerwerbung o. Ä.. Ob und inwieweit Anwaltswerbung standesrechtlich problematisch ist, wird angesichts der insoweit klar formulierten Dienstleistung keinen Einfluss auf das (beschreibende) Verständnis des Verkehrs haben.

Damit ist die Marke - wie belegt - sprachüblich gebildet und weist für alle beanspruchten Dienstleistungen einen rein beschreibenden Charakter auf. Irgendeinen wenigstens minimal fantasievollen Eindruck oder gar eine Originalität oder Prägnanz, die von diesem beschreibenden Charakter wegführen könnte, ist hier - im Gegensatz zum Parallelfall der Anmeldung der Marke "Advoscout" - nicht erkennbar. Vielmehr wird die angemeldete Marke vom Verkehr als Hinweis auf und sogar als direkte Benennung (irgend-) eines Anwaltssuchdienstes aufgefasst und nicht als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem ganz bestimmten Betrieb.

Dies gilt im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin auch für alle beanspruchten Dienstleistungen. Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Fall von dem, der von der Anmelderin angeführten Entscheidung des 29. Senats des Bundespatentgerichts zugrunde gelegen hat. Denn die Marke "Job Scout 24" erschloss sich für die dort beanspruchten Waren "Gateways, Modems und Datenträger" gerade nicht als ohne Weiteres beschreibende Angabe, da diese Waren, so der 29. Senat, zwar als technische Hilfsmittel bei der Inanspruchnahme eines Online-Dienstes zum Einsatz kommen könnten, jedoch in ihrer Funktion unabhängig vom Inhalt der übertragenen Daten seien. Der Verkehr habe daher keine Veranlassung, die angemeldete Marke in Verbindung mit diesen Waren als Sachhinweis auf deren Verwendungszweck oder sonstige Merkmale aufzufassen. Entsprechendes gilt für die im dortigen Verzeichnis beanspruchten Dienstleistungen "Büroarbeiten; Grundstücks- und Hausverwaltung; Schätzen von Immobilien; Vermögensverwaltung; Bau- und Reparaturwesen; Reparatur und Instandhaltung von Häusern, Wohnungen und Gärten; Transport- und Lagerwesen; Zustellung von Paketen". Hier hingegen werden Werbe-, Informations- und Vermittlungsdienstleistungen im Bereich der rechtsberatenden Berufe beansprucht, so dass ein enger beschreibender Zusammenhang zwischen der Marke "Anwaltscout" und den Dienstleistungen festzustellen ist.

Der angemeldeten Marke fehlt daher die Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung, so dass die Markenstelle das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu Recht festgestellt hat.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

Bender

Dr. Kortbein

Kätker

CI