



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 40/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 36 409.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe am 12. Juli 2011

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des DPMA vom 23. Oktober 2007 und vom 2. Februar 2010 aufgehoben.

Gründe

I.

Am 5. Juni 2007 hat die Anmelderin die Wortmarke

JurHelp

für das nachfolgende Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; elektrische Anzeigeräte

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwa-

ren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Vermietung von Verkaufsautomaten; psychologische Tests für die Auswahl von Mitarbeitern

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen

Klasse 38:

Telekommunikation

Klasse 42:

wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsdienstleistungen und damit zusammenhängende Entwicklungsdienstleistungen, gewerbliche Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software

Klasse 45:

juristische Dienstleistungen.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung mangels hinreichender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mit Beschlüssen vom 23. Oktober 2007 und vom 2. Februar 2010 zurückgewiesen.

Sie hat hierzu ausgeführt, dass der angemeldete Begriff sich durch die Binnen-
großschreibung klar erkennbar aus der Abkürzung „Jur“ für „juristisch“ bzw. „juri-
dical“ und dem Substantiv „Help“ mit der Bedeutung „Hilfe“ zusammensetze.
Beide Bestandteile des Zeichens würden zum einfachen englischen Grundwort-
schatz gehören, der von den angesprochenen Verkehrskreisen, nämlich Fach-
leuten und Endverbrauchern, verwendet und verstanden werde. Dement-
sprechend würden die angesprochenen Verkehrskreise das begehrte Zeichen le-
diglich dahin verstehen, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistun-
gen juristische Hilfe beinhalten, also Hilfe in Rechtsangelegenheiten inbegriffen
sei. Dies sei für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen möglich,
da in Zusammenhang mit ihrem Erwerb oder deren Inanspruchnahme jederzeit
Rechtsfragen auftauchen könnten, für die juristische Hilfe erforderlich sei, bei-
spielsweise hinsichtlich der Ansprüche bei Reklamationen und Gewährleistungen.
In Zusammenhang mit den beanspruchten Waren besage die angemeldete Wort-
kombination, dass es sich um Waren und Dienstleistungen handele, die eine
vielfältige Hilfe darstellten, und ergebe damit einen schnell und klar erfassbaren
Aussagegehalt.

Die Bedeutung des Zeichens sei auch nicht nur vage oder unspezifisch, sondern
deutlich dahingehend verständlich, dass die so gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen dem Erwerber eine juristische Hilfe versprechen.

Die Kombination der beiden Zeichen enthalte auch keinerlei ungewöhnliche
Struktur oder sonstige Besonderheiten syntaktischer oder semantischer Art, die
von dem rein sachbezogenen Charakter der Wortkombination wegführen könn-
ten.

Ob die betroffenen Verkehrskreise aufgrund der Phonetik dem Zeichen - auch -
den Begriff „Your“ im Sinne von „deine/ihre“ entnehmen, könne dahingestellt blei-
ben, da das Zeichen jedenfalls in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merk-
mal der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen bezeichne.

Die Binnengroßschreibung des Bestandteils „Help“ könne die Schutzfähigkeit nicht begründen, da sie als werbe- und marketingübliche Maßnahme gebräuchlich sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie ist der Auffassung, dass die Wortkombination, die weder lexikalisch nachgewiesen, noch üblich sei, keine beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen darstelle, weil keine Angabe über die Funktion oder den Inhalt der begehrten Waren und Dienstleistungen getroffen werde. Für die Angabe einer Themen- oder Gegenstandsangabe sei das Zeichen zu vage. Es handele sich auch nicht um eine übliche werbehaftete Anpreisung, da das Gesamtzeichen lediglich kennzeichenmäßig, nicht aber beschreibend genutzt werde. Die Annahme, dass in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein enger sachlicher Bezug zu dem beschreibenden Begriff „JurHelp“ bestehe, sei konstruiert. Eine beschreibende Angabe müsse sich nämlich auf die Ware oder Dienstleistung selbst, nicht aber auf andere, etwa mit ihrem Vertrieb oder Verkauf zusammenhängende Modalitäten beziehen.

Nach einem rechtlichen Hinweis des Senats hat die Anmelderin die Anmeldung teilweise zurückgenommen und zwar für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel

Klasse 35:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; psychologische Tests für die Auswahl von Mitarbeitern;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 38:

Telekommunikation;

Klasse 42:

wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsdienstleistungen und damit zusammenhängende Entwicklungsdienstleistungen, gewerbliche Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und –software;

Klasse 45:

juristische Dienstleistungen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist im Hinblick auf die nach der teilweisen Rücknahme der Anmeldung noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen begründet.

Der angemeldeten Marke stehen hinsichtlich der noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen

in Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungsapparate und -instrumente; Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen; elektrische Anzeigergeräte;

in Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Drucklettern; Druckstöcke

und in Klasse 35:

Werbung; Vermietung von Verkaufsautomaten

nicht die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 MarkenG entgegen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wären von der Eintragung diejenigen Marken ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft ist die einem Zeichen 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 sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR Int. 2005, 135 (137 Nr. 29) Maglite; EuGH GRUR 2004, 428 (429 f. Nr. 30 f.) Henkel). Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2005, 1042 (1043 Nr. 23, 24) Thomson LIFE; EuGH GRUR 2004, 943 (944 Nr. 23) SAT.2; BGH GRUR 2008, 710 (Nr. 12) VISAGE). Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist.

Bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG) das Allgemeininteresse, das der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) EUROHYPO m. w. N.). In Anbetracht des Umfangs des einer Marke verliehenen Schutzes gehen das Allgemeininteresse, das § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugrunde liegt, und die wesentliche Funktion der Marke, die darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden, offensichtlich ineinander über (EuGH, GRUR 2004, 943 (Nr. 23, 27) SAT.2).

Die Prüfung der Herkunftsfunktion hat streng und umfassend zu erfolgen, um die ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59); Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) Companyline). Soweit der BGH insoweit einen *großzügigen Maßstab* postuliert hat (BGH GRUR 2006, 850 (Nr. 18) FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2005, 417 (418) BerlinCard), hat er nunmehr klargestellt, dass gleichwohl - entsprechend der Rechtsprechung des EuGH (EuGH GRUR 2004, 1027 (Nr. 45) DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; EuGH GRUR 2003, 604 (Nr. 59) Libertel; EuGH GRUR 2003, 58 (Nr. 20) Companyline) -

eine *strenge und umfassende Prüfung* zu erfolgen hat (BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 11) My World).

Die hier beanspruchte Wortkombination ist bei Zugrundelegung des dargelegten Prüfungsmaßstabs hinreichend unterscheidungskräftig, denn das angesprochene Publikum wird ihr im Hinblick auf die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen den Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnehmen können.

Abzustellen ist dabei auf die Auffassung des beteiligten inländischen Verkehrs, wobei dieser alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 (Nr. 65) Henkel). Dabei handelt es sich um den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 23 ff.). Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen zählen im vorliegenden Fall sowohl der Fachverkehr als auch allgemeine und breite Verbraucherkreise.

Die begehrte Wortkombination setzt sich aus den Bestandteilen „Jur“ und „Help“ zusammen.

Der Zeichenbestandteil „Jur“ wird ausweislich gängiger Abkürzungsverzeichnisse als abgekürzte Form für „juristisch“, „Jurisprudence“ oder „Jurist“ verwendet (vgl. „www.abkuerzungen.de“) und in diesem Sinne auch vom angesprochenen Verkehr verstanden (vgl. BPatG 29 W (pat) 149/10 - JUR DAY). In diesem Sinne wird die Abkürzung „Jur“ ausweislich der Anlagen aus der Internetrecherche des Senats (im Folgenden zitiert als: „Anlagen“) zudem mit beschreibenden Kontext und in Wortzusammensetzungen als Markenkennzeichen verwendet (vgl. Anlagen: „Jur § App“; „Jur PC“, „Its Jur day“; „Jur-Online“; „Jurpartner“, „A-Jur-Kanzleisoftware“; „jur-access“; „JURPRIVAT“; „Was verdient ein Jur.Sachbearbeiter!“; „Kann

ein jur Vater den biol. Vater nach ...“; „... unter welche Besoldungsgruppe so ein jur.Dezernet auf Landesebene fällt ...“; „Jur-Blog.de“ „web-jur.de“; „Jur@Fit“; „BIB-JUR“).

Der weitere Zeichenbestandteil „Help“ entstammt der englischen Sprache und wird, wie von der Markenstelle zutreffend festgestellt, auch in der deutschen Sprache als Synonym für „Hilfe“ genutzt und verstanden (vgl. Anlagen: „So eine Help Datei“, „Eine Help Desk-Anwendung“, „Eine Help-Funktion“, „Eine helpline - aktiv gegen Rechts...“; vgl. auch BPatG 27 W (pat) 126/01 - OfficeHelp; HABM R0768/09-2 - MED HELP).

Zwar könnte das Zeichen in seiner Gesamtheit als sachlicher Hinweis auf „juristische Hilfe“ verstanden werden, indes ist die Beurteilung eines Zeichens stets in Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen, für die eine Eintragung begehrt wird (EuGH GRUR 2001, 1148 (Nr. 29) - Bravo; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 33) - Postkantoor; EuG T-373/07 - PrimeCast). Im Hinblick auf die nach der teilweisen Rücknahme der Anmeldung noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen handelt es sich jedoch nicht um eine gebräuchliche produktbezogene Sachaussage zu einer Eigenschaft der Ware oder Dienstleistung selbst.

Die noch begehrten Waren selbst sind - anders als z. B. bestimmte Softwareprogramme oder Bücher - nicht geeignet, eine juristische Hilfe bzw. Beratung anzubieten. Zudem werden diese Waren auch nicht speziell für Juristen angeboten, so dass auch ein Verständnis dahingehend, dass die Waren eine besondere Hilfe für Juristen bieten (Juristische Hilfsmittel), fernliegend erscheint.

Zwar trifft die Auffassung der Markenstelle zu, dass in Zusammenhang mit dem Erwerb einer Ware auch juristische Fragestellungen, z. B. im Hinblick auf Gewährleistungsansprüche einhergehen können. Damit würde aber nicht ein Merkmal der Ware selbst bezeichnet, sondern das einer zusätzlichen Dienstleistung,

bei der es sich um eine juristische Beratungsdienstleistung handeln würde, die von der Ware selbst zu unterscheiden wäre. Gleiches gilt für die noch angemeldeten Dienstleistungen „Werbung“ und „Vermietung von Verkaufsautomaten“. Im Rahmen der Erbringung dieser Dienstleistungen könnten zwar theoretisch auch juristische Beratungsdienstleistungen enthalten sein, diese wären aber von der begehrten Dienstleistung selbst zu trennen.

Im Übrigen mag es bestimmte Waren- und Dienstleistungsgruppen geben, für die spezielle juristische Hilfsdienstleistungen üblicherweise angeboten werden (z. B. juristische Hilfe beim Autokauf- vgl. hierzu bspw. Anlage: web-jur@ag.de); für die hier noch beanspruchten Waren- und Dienstleistungen erfolgt eine solche spezialisierte juristische Beratung aber üblicherweise nicht, so dass der Verkehr auch deshalb keine Veranlassung hat, dem Zeichen in Zusammenhang mit den begehrten Waren und Dienstleistungen eine Sachaussage, wie z. B. „juristische Hilfe für Messapparate“, zu entnehmen.

Auch ein Verständnis dahingehend, dass die Silbe „Jur“ für das englische Possessivpronomen „Your“ steht, so dass das Zeichen „JurHelp“ als „YourHelp“ und damit als Hinweis auf eine Hilfsleistung für den jeweils angesprochenen Kunden („Deine Hilfe“, „Ihre Hilfe“) verstanden werden könnte, erscheint fernliegend. Die Internetrecherche des Senates hat nämlich nicht ergeben, dass das Zeichen „Jur“ üblicherweise als Synonym für das englische Possessivpronomen „Your“ benutzt wird. Lediglich vereinzelt haben sich entsprechend doppeldeutige Wortverbindungen finden lassen, die indes nicht auf eine Gebräuchlichkeit in den hier betroffenen Waren- oder Dienstleistungssektoren hinweisen.

Wenn die angemeldete Wortmarke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet ist, weder eine Merkmalsbezeichnung beinhaltet, noch ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache darstellt, das vom Verkehr in Zusammenhang mit den maßgeblichen Waren oder Dienstleistungen stets nur als solches verstanden wird, gibt es

keinen hinreichenden Anhalt dafür, dass dem Wortzeichen die Unterscheidungs-
eignung fehlt (vgl. BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU m. w. N.).

Die Eintragung der Marke kann demzufolge auch nicht gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG versagt werden, weil es sich – wie oben dargelegt - im Hinblick auf die jetzt
noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht um eine An-
gabe handelt, die ein Merkmal dieser Produkte unmittelbar beschreibt.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

Cl