



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 117/03

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 399 53 059.2**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 10. Mai 2001 und 28. Februar 2003 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 30. August 1999 die Wortmarke

## **TAXDIRECT**

für folgende Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet worden:

Klasse 35: Erstellung von Steuererklärungen

Klasse 36: Erstellung von Steuergutachten und -schätzungen

Klasse 42: Steuerberatung.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat die Anmeldung durch Beschluß vom 10. Mai 2001 gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen und diese Entscheidung im Erinnerungsbeschluß vom 28. Februar 2003 bestätigt. Sie hat ausgeführt, daß das englische Markenwort „TAX“ im Sinne von „Steuer“ einen Dienstleistungsbezug zu den Themen „Steuern, Abgaben, Besteuerung“ habe. „DIRECT“ werde als Hinweis auf den unmittelbaren Kontakt eines Unternehmens zu den Abnehmern aufgefaßt. Insgesamt handle es sich bei der angemeldeten Marke daher um eine sprachübliche Begriffsbildung, die eine direkte Leistungserbringung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Steuer beschreibe; allein die Neuheit der vorliegenden Wortzusammenstellung stehe dem nicht entgegen.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben.

Sie trägt vor, daß „TAX“ zwar „Steuer, Gebühr, Abgabe“ heißen könne, ggf. aber auch „Taxi“. Eine „direkte“ Leistungserbringung in Bezug auf Steuern oder Abgaben sei nicht vorstellbar. Das angemeldete Gesamtzeichen sei sprachlich unüblich gebildet. Es werde erst durch eine gedankliche Ergänzung zu einer beschreibenden Angabe.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist begründet.

Der Senat hält die angemeldete Wortmarke - entgegen der Beurteilung der Markenstelle - für unterscheidungskräftig und nicht Freihaltungsbedürftig. Ihrer Eintragung gemäß §§ 33 Abs 2, 41 MarkenG stehen daher keine absoluten Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG entgegen.

1. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft als der einer Marke innewohnenden konkreten Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, ist grundsätzlich ein großzügiger Maßstab anzulegen, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um dieses Schutzhindernis zu überwinden (stRspr vgl BGH WRP 2001, 1082 - marktfrisch; GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK). Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in aller Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt und er es keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzieht. Kann demnach einer Wortmarke kein für die beanspruchten Dienst-

leistungen 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 ihr die Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (stRspr BGH aaO - marktfrisch; BGH GRUR 1999, 1089 - YES).

Es kann dahinstehen, ob diese Grundsätze der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nach dem Erlaß der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs „Orange“ (Markenrecht 2003, 227 ff) in Zukunft in vollem Umfang weiter aufrechterhalten werden können. Die angemeldete Marke ist jedoch auch unter Berücksichtigung der möglicherweise etwas strengeren Maßstäbe des Europäischen Gerichtshofes in der genannten Entscheidung schutzfähig.

Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den beiden Begriffen „TAX“ und „DIRECT“ in einem Wort zusammen. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, ist der Markenbestandteil „TAX“ im Sinne von „Steuer, Abgabe“ (vgl Langenscheidts Handwörterbuch Englisch-Deutsch 1998, S 652) den angesprochenen Verkehrskreisen, hier neben Fachkreisen auch dem allgemeinen Publikum, aus Wortverbindungen wie „tax-free“ = steuerfrei; „tax-paid“ = versteuert oder auch „tax-man“ = Steuerexperte bekannt.

Der zweite Markenbestandteil „DIRECT“ ist eng mit dem deutschen Ausdruck „direkt“ verwandt und daher den potentiellen Kunden der Anmelderin ohne weiteres geläufig. Die Verwendung des - meist nachgestellten - Wortes „DIRECT“ zusammen mit einem anderen Substantiv konnte der Senat bei seinen Recherchen mehrfach nachweisen (vgl z.B. [www.jurtaxis.de](http://www.jurtaxis.de) - auf dieser Website bietet ein Verlag eine Buchreihe „Steuerberatung DIRECT“ an). Auch das Bundespatentgericht hat in mehreren Entscheidungen festgestellt, daß „DIRECT“ in Nachstellung

als Hinweis auf den unmittelbaren Kontakt eines Unternehmens zu den Abnehmern gebräuchlich ist (vgl. BPatG, 32 W (pat) 87/99 - PC DIRECT“; BPatG, 33 W (pat) 72/97 - TELEDIREKT; ebenso HABM R0033/00-3 - VACATIONS DIRECT).

Dennoch geht der Senat davon aus, daß das hier angemeldete Gesamtzeichen in seiner Bedeutung ohne entsprechende analysierende Zwischenschritte von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres in Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen gebracht, allenfalls als „sprechende Marke“ verstanden wird. Der Gesamtbegriff „TAXDIRECT“ konnte weder von der Markenstelle noch vom Senat bei seinen Recherchen nachgewiesen werden. „DIRECT“ kann zwar zum einen im Zusammenhang mit Steuern einen vagen Bezug zu den Begriffen „direkte/indirekte“ Steuer herstellen, wobei aber nicht erkennbar ist, inwieweit die Tätigkeiten der Anmelderin, im wesentlichen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Steuern, damit in Verbindung gebracht werden können. Der erste Markenbestandteil kann zum zweiten Gegenstand der angemeldeten Dienstleistungen sein, hinsichtlich des Bestandteiles „DIRECT“ kann jedoch allenfalls ein Bezug zu der Art der Dienstleistungserbringung hergestellt werden, nämlich daß diese durch unmittelbaren Kontakt zwischen Anbieter und Kunden ggf. auch Online zustande kommt. Dafür bedarf es jedoch der gedanklichen Ergänzung der angemeldeten Marke dahingehend, daß die Anmelderin Beratungsdienstleistungen anbietet, was sich aus der Marke selbst heraus nicht ohne weiteres ergibt.

Insgesamt fehlt es daher an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, daß die angesprochenen Verkehrskreise die angemeldete Marke ohne gedankliche Ergänzung im Sinne einer schlagwortartigen Aussage über eine bestimmte Eigenschaft oder ein sonstiges Merkmal der damit gekennzeichneten Dienstleistungen werten, nicht aber als Kennzeichnungsmittel verstehen werden.

2. Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind von der Eintragung weiter solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Dienstleistungen dienen können. Dabei ist davon auszugehen, daß ein Eintragungshindernis auch dann besteht, wenn eine Benutzung als Sachangabe bisher noch nicht erfolgt ist, eine solche jedoch nach den Umständen erfolgen wird (BGH Mitt 2001, 366 - Test it; 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten).

Solche Umstände werden durch die angemeldete Marke „TAXDIRECT“ nicht klar und eindeutig verständlich genannt. Eine Verwendung der Gesamtbezeichnung als beschreibende Angabe im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen konnte der Senat - wie ausgeführt - nicht nachweisen. Von einem auf gegenwärtiger Benutzung als Sachangabe beruhenden Freihaltungsbedürfnis kann daher insoweit nicht ausgegangen werden. Ebenso wenig liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, daß im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen in Zukunft eine Verwendung der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe erfolgen wird.

Winkler

Kätker

Dr. Hock

CI