



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 302/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 70 749.5

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. August 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 41 - vom 21. Mai 2002 aufgehoben.

Gründe

I.

Die für die Dienstleistungen

Werbung; juristische Fachveröffentlichungen, nämlich Entscheidungen bundesdeutscher Gerichte; Dienstleistungen einer elektronischen Datenbank, nämlich Entscheidungen bundesdeutscher Gerichte

bestimmte Bild-Markenanmeldung

siehe Abb. 1 am Ende

(farbig: schwarz, rot, grau)

hat die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts – besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes - mit Beschluss vom 21. Mai 2002 als nicht unterscheidungskräftige Angabe von der Eintragung zurückgewiesen. Das nach Art einer Internetadresse gebildete Zeichen bestehe aus dem englischen Fachbegriff case law (= Fallrecht, auf Präzedenzfällen beruhend) als sogenannter second-level-domain und der gebräuchlichen Subdomain .de für Deutschland. Es bezeichne in seiner Gesamtheit einen beliebigen, sich mit Präzedenzfällen befassenden Internetanbieter bzw. die bloße Möglichkeit, Informationen über Rechtsfälle unter dieser Internet-Adresse abzurufen. Somit werde die angemeldete Wortfolge lediglich als Sachhinweis auf Gegenstand und Thematik der Dienstleistungen verstanden, was auch für Werbung gelte, weil zahlreiche Rechtsanwaltskanzleien die Veröffentlichung von Rechtsfällen als Teil der Präsentation ihres Unternehmens im Internet nutzten. Die grafische Gestaltung bewege sich im

werbeüblichen Rahmen und dienen nur dazu, die Erfassung des Sinngehalts zu erleichtern.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem Antrag,

den Beschluss vom 21. Mai 2002 aufzuheben und die angemeldete Marke in das Register einzutragen.

Der Beschluss verkenne die Anforderungen an die Unterscheidungskraft. Dem Begriff caselaw könne kein für die fraglichen Dienstleistungen im Vordergrund stehenden Begriffsinhalt zugeordnet werden. Bereits Juristen würden die Marke nicht als Beschreibung der angebotenen Dienstleistungen auffassen, noch weniger gelte dies für Nichtjuristen. Aus dem Umstand, dass einige Anwaltskanzleien Urteilsdatenbanken anbieten würden, folge noch keine Assoziation von caselaw mit Werbung, zumal eine solche standesrechtlich überwiegend untersagt sei.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der begehrten Eintragung in das Markenregister steht weder das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch das einer Merkmalsbezeichnung i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen.

1. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen

Maßstab auszugehen. Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Dienstleistungen 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 Anhaltspunkt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (st. Rspr.; vgl. BGH BIPMZ 2002, 85 – INDIVIDUELLE).

Die angemeldete Marke ist – abgesehen von der typographischen und farblichen Ausgestaltung – in Form einer Internetdomain gebildet. Internetdomains fehlt, wie der Senat bereits in seinem Beschluss vom 22. Januar 2003 (32 W (pat) 6/02 - handwerk.de) entschieden hat, nicht ohne weiteres jegliche Unterscheidungskraft, da dem Verkehr weitgehend bekannt ist, dass eine Internetadresse nur einmal vergeben wird und hinter der jeweiligen Domain deshalb nur ein bestimmter Anbieter stehen kann (vgl. hierzu OLG Hamburg, MarkenR 2001, 213 – 1001 buecher.de). Die schriftbildliche Gestaltung der Marke unterstreicht den markenmäßigen Gesamteindruck.

2. Die Marke ist auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Es konnte nicht festgestellt werden, dass caselaw oder caselaw.de gegenwärtig im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen dient. Im angelsächsischen Rechtskreis bezeichnet der Fachbegriff case law (Fallrecht) eine Methode der Entscheidungsfindung. Wichtigste Rechtsquellen sind – neben dem geschriebenen Recht (statute law) – Präzedenzfälle. Das deutsche Recht ist im wesentlichen Gesetzesrecht, das als Rechtsquellen auch aus Entscheidungen schöpft. Diese wird Fallrecht oder Richterrecht genannt, nicht case law. Nur umgangssprachlich ist die Rede von "case law", wenn, wie insbesondere im Wettbewerbsrecht, Generalklauseln durch Richterrecht bzw. Fallrecht konkretisiert werden. Daher war nicht feststellbar, dass Veröffentlichungen von Entscheidungen bun-

desdeutscher Gerichte (Fachzeitschriften, Datenbanken) mit caselaw bezeichnet werden. Für Werbung (für Dritte) hat caselaw keinen beschreibenden Bezug.

Verlässliche Anhaltspunkte für einen zukünftigen beschreibenden Gebrauch sind ebenfalls nicht ersichtlich. Gegen eine solche Entwicklung spricht, dass Juristen bemüht sind, Fachwörter korrekt zu verwenden, um Missverständnisse zu vermeiden. Die für die beanspruchten Dienstleistungen gewählte Marke kommt daher nicht als unmissverständliche Merkmalsbezeichnung in Betracht, weil der Begriff case law besetzt ist durch das angelsächsische Rechtssystem und es keinen vernünftigen Grund gibt, Sammlungen deutscher und deutschsprachiger Entscheidungen englisch zu betiteln.

Winkler

Sekretaruk

Viereck

Na/br/Fa

Abb. 1

The logo for 'caselaw.de' features the word 'caselaw' in a bold, lowercase, sans-serif font. The 'ca' is in red, 'se' is in black, and 'law' is in black. The period and 'de' are also in black. The letters have a slight drop shadow effect.