



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 16/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 302 55 907.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Mai 2005 und vom 13. Dezember 2005 werden aufgehoben.
2. Das Verfahren wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen Nr. 302 55 907.8

jurNAL

ist ursprünglich als Wort-/Bildmarke für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Zeitschriften, Zeitungen und Bücher, sämtliche Waren dieser Klasse für die Zielgruppe der rechtsberatenden Berufe;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, Zeitschriften, Zeitungen und Büchern, sämtliche Dienstleistungen dieser Klasse für die Zielgruppe der rechtsberatenden Berufe

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Auf Hinweis durch das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmelderin und Beschwerdeführerin sich jedoch auf die Eintragung als Wortmarke festgelegt, obwohl sie unter „Wiedergabe der Marke“ im Anmeldeformular „Bildmarke; Wort-/Bildmarke“ angegeben hatte.

Der Antrag auf Eintragung des Zeichens als Wortmarke wurde von der Markenstelle für Klasse 16 mit Erstbeschluss vom 26. Mai 2005 und die dagegen gerichtete Erinnerung mit Beschluss vom 13. Dezember 2005 zurückgewiesen.

Der Verfahrensbevollmächtigte der Anmelderin hatte auf dem Formular zur Anmeldung vom 14. November 2002 als angemeldetes Zeichen „jurNAL“ eingetragen und in der nächsten Rubrik „Bildmarke; Wort-/Bildmarke (in der vom Anmelder gewählten graphischen Wiedergabe)“ angekreuzt. Auf eine telefonische Nachfrage durch das Deutsche Patent- und Markenamt wegen des Fehlens der gem. §§ 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, 8 Abs. 1 MarkenV einzureichenden vier übereinstimmenden graphischen Wiedergaben der beantragten Wort-/Bildmarke teilte der Verfahrensbevollmächtigte nach entsprechendem Hinweis mit, dass die Wort-/Bildmarke angekreuzt worden sei, da die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt werden solle (Bl. 3 VA). In einem Schriftsatz vom selben Tag gab er infolge des amtlichen Hinweises an, dass „die oben genannte Marke nicht als Bildmarke, sondern als Wortmarke geführt werden soll“, fügte allerdings ausdrücklich ergänzend hinzu „und zwar in der angegebenen Groß- und Kleinschreibung“ (Bl. 4 VA).

Die Markenstelle hat im weiteren Verfahren das angemeldete Zeichen als Wortmarke behandelt und ausgeführt, dass dem als Wortmarke angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft fehle, da geringfügige Abweichungen von beschreibenden Angaben vom Verkehr häufig unbemerkt blieben. Insbesondere die gewählte schriftliche Gestaltung in Form von Groß- und Kleinschreibung rechtfertige keine andere Beurteilung, da es sich um ein werbeübliches Gestaltungselement handle. Der Verkehr werde das Zeichen als „Journal“ lesen und das fehlende „o“ in „jurNAL“ lediglich für einen Druckfehler halten. Der aus dem französischen stammende, in den deutschen Sprachgebrauch eingegangene Begriff „Journal“ beschreibe eine Tageszeitung oder eine bebilderte Zeitschrift unterhaltenden oder

informierenden Inhalts. Soweit die Anmelderin vortrage, die angesprochenen juristischen Verkehrskreise verstünden „jur“ als assoziativen Rückschluss auf „Juristisch“, zergliedere sie das Gesamtzeichen in unzulässiger Weise. Das Zeichen sei darüber hinaus freihaltebedürftig, da es Mitbewerbern unbenommen bleiben müsse, die rein beschreibende Gesamtaussage zu benutzen. Auch die vorgenommene Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auf die „Zielgruppe der rechtsberatenden Berufe“ ändere nichts an der fehlenden Schutzfähigkeit, da das Zeichen nach wie vor unmittelbar auf die Art der Waren und Dienstleistungen hinweisen würden.

Die Anmelderin hat gegen die Beschlüsse der Markenstelle Beschwerde eingelegt. In den Schriftsätzen vom 18. Januar und 10. September 2006 hat sie ausdrücklich darauf hingewiesen, sie lege besonderen Wert auf die Feststellung, dass das angemeldete Zeichen als Wort-/Bildzeichen angemeldet worden sei, da das Zeichen nicht in jeder Schreibweise, sondern nur in der beanspruchten Groß- und Kleinschreibung Schutz beanspruche und in dieser Form auch schutzfähig sei. Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richteten sich ausschließlich an Mitglieder der rechtsberatenden Berufe, die „jurNAL“ nicht als Bezeichnung für ein - beliebiges - Journal ansehen, sondern als Bezeichnung einer juristischen Zeitschrift bzw. eines juristischen Informationsdienstes verstehen würden. Sie hat ihr Warenverzeichnis sodann beschränkt auf

„Druckereierzeugnisse, nämlich juristische Fachzeitschriften“

und den Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen.

Die Anmelderin beantragt (Bl. 30 d. A.),

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und das Verfahren ohne mündliche Verhandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Das Ergebnis der vom Senat durchgeführten Recherche zur Verwendung des Zeichens „jurNAL“ wurde der Anmelderin übersandt.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 ist aus formalen Gründen aufzuheben und gem. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Nachreichung der erforderlichen vier Wiedergaben der angemeldeten Wort-/Bildmarke durch die Anmelderin zurückzuverweisen, da das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Die Rechtsauffassung des Gerichts zur Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist dabei zu berücksichtigen.

1. Die Zurückweisung erfolgt gem. § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG aufgrund einer fehlerhaften Beratung der Anmelderin durch das Deutsche Patent- und Markenamt nach Prüfung der Erfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetages gem. § 33 Abs. 1 i. V. m. § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1.1. Die Marke stellt vom Anmeldetag an eine unveränderliche und unteilbare Einheit dar (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 32 Rn. 19). Der Anmeldetag einer als Wort-/Bildzeichen angemeldeten Marke wird erst dann begründet, wenn neben den sonstigen Voraussetzungen eine - graphische - Wiedergabe vorliegt, die den Anforderungen an § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG genügt. Das Nachreichen

einer graphischen Wiedergabe ist noch nicht als unzulässige Markenänderung, sondern als zulässiges Nachschieben bzw. Nachreichen zu bewerten. Der Anmelder muss dann aber durch das Deutsche Patent- und Markenamt darauf hingewiesen werden, dass bei der Festlegung auf eine Wortmarke statt der ursprünglich angegebenen Wort-/Bildmarke der beanspruchte Gegenstand des Markenschutzes verändert sein kann. Vom Schutzgegenstand der Marke können neben der angemeldeten nämlich auch andere verkehrsübliche Wiedergabeformen erfasst sein. Bei Wortmarken gilt das im Besonderen für die Groß- und Kleinschreibung ebenso wie für den Wechsel gebräuchlicher Schrifttypen (a. a. O., § 8 Rn. 16). Bei Unklarheiten über den Schutzgegenstand sind daher zur Beseitigung von Zweifeln auch klarstellende Äußerungen der Anmelderin im Verfahren zu berücksichtigen (a. a. O., § 32 Rn. 21).

1.2. Der Hinweis durch das Deutsche Patent- und Markenamts ist daher grundsätzlich zu Recht erfolgt, soweit das Erfordernis der Einreichung von vier graphischen Wiedergaben gem. § 8 Abs. 1 MarkenV aufgezeigt wurde. Er war aber nicht weitreichend genug, da der Anmelderin nicht verdeutlicht wurde, dass der Wechsel von der Wort-/Bild- zur Wortmarke den Gegenstand des Markenschutzes in dem ihr wesentlichen Punkt veränderte. Die Groß- und Kleinschreibung gehört nämlich als verkehrsübliche Wiedergabeform zum Gegenstand des Markenschutzes einer Wortmarke, weil der Verkehr an solche unterschiedlichen Erscheinungsformen desselben Zeichens gewöhnt ist. Damit wird eine optische Zäsur, die sich lediglich aus der Groß- und Kleinschreibung eines Zeichens ergibt, bei der weiteren Prüfung der Schutzfähigkeit nicht mehr berücksichtigt, da es in jeder Schreibweise vorkommen kann.

1.3. Aufgrund einer uneinheitlichen Amtspraxis ist zu deren Harmonisierung - allerdings zeitlich erst nach dem Erst-, jedoch vor dem Erinnerungsbeschluss - eine Verfügung vom 12. Juli 2005 (Az.: 3650/13-3.3.6.-Bd.III/52) durch das Deutsche Patent- und Markenamt an alle Markenprüfer ergangen, in der Abgrenzungskriterien für die Behandlung von Wortmarken zu Wort-/Bildmarken festgelegt wer-

den. Ausdrücklich wird unter Punkt 2 darauf hingewiesen: „Wenn der Anmelder die Eintragung einer Wortmarke in einer besonderen Schreibweise, Schriftanordnung oder Schriftgestaltung beantragt, wenn es ihm also auf einen bestimmten optischen Eindruck ankommt, ist seine Marke als Wort/Bildmarke einzutragen. Er muss die Voraussetzungen des § 8 MarkenVO erfüllen.“

1.4. Die Markenstelle hätte daher berücksichtigen müssen, dass trotz des Gesprächs mit dem Verfahrensbevollmächtigten der Anmelderin in sich widersprüchliche, inkongruente Aussagen zur Markenform im Raum standen. Eine eindeutige Entscheidung für die Wortmarke war nicht getroffen, da der Verfahrensbevollmächtigte nach wie vor auf der Wesentlichkeit der optischen Erscheinung der Marke durch die Groß- und Kleinschreibung beharrte. Bei der Wortmarke wird der optische Eindruck durch eine bestimmte Schreibweise aber gerade nicht berücksichtigt.

Der Verfahrensbevollmächtigte hatte bei dem geführten Telefongespräch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Wort-/Bildmarke angemeldet worden sei, da die Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt werden solle. Trotz dieser Äußerungen ist er irreführend dahingehend beraten worden, dass auf die Nachreichung der Wiedergaben verzichtet und - folgenlos - stattdessen die Festlegung auf eine Wortmarke getroffen werden könne. Die Anmelderin hat daraufhin tatsächlich durch ihren Verfahrensbevollmächtigten erklärt, dass Wiedergaben nicht nachgereicht und stattdessen eine Wortmarke angemeldet würde. Sie hat aber schriftlich erneut nachdrücklich erklären lassen, unter diesen Umständen werde eine Wortmarke - *allerdings in der beantragten Schreibweise* - angemeldet. Diese - inkongruente - Äußerung hat das Deutsche Patent- und Markenamt zu Unrecht als Anmeldung einer Wortmarke qualifiziert und ihr den 14. November 2002 als Anmeldetag zuerkannt. Konsequenterweise hat es in der Folge das Zeichen als Wortmarke behandelt und als solche für nicht schutzfähig erachtet.

Der Senat geht davon aus, dass die Anmelderin in Kenntnis der Tatsache, dass bei der Festlegung auf eine Wortmarke der optische Eindruck durch die Schreibweise keine Rolle spielen würde, sich für die Anmeldung als Wort-/Bildmarke entschieden und die erforderlichen vier Wiedergaben der Marke nachgereicht hätte. Die Anmelderin erhält nunmehr Gelegenheit die gem. §§ 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, 8 Abs. 1 MarkenV einzureichenden vier übereinstimmenden graphischen Wiedergaben für die tatsächlich beantragte Wort-/Bildmarke bei der Markenstelle vorzulegen.

2. Hinsichtlich der Schutzfähigkeit des tatsächlich als Wort-/Bildmarke angemeldeten Zeichens „jurNAL“ ist der Senat folgender Auffassung:

2.1. Unterscheidungskraft im Sinne der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (st. Rspr. EuGH GRUR 2006, 229 - Rn. 27 ff. - BioID; GRUR 2004, 1027 - Rn. 42 ff. - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2005, 257 - Bürogebäude; BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice; BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - antiKALK). Die Prüfung der Unterscheidungskraft ist dabei einerseits im Hinblick auf jede einzelne Ware und Dienstleistung, für die sie angemeldet ist, gesondert vorzunehmen, andererseits im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 233 ff. - Rn. 25 - Standbeutel; MarkenR 2003, 99 ff. - Rn. 73 - Postkantoor; BGH Mitt. 2006, 442 ff. - Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 419 - BerlinCard). Da nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; WRP 2002, 1073, 1074, 1075 - BONUS II). Einer Wort-

marke fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft dann, wenn das Zeichenwort eine für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehende Sachaussage darstellt, oder es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom angesprochenen Publikum stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (BGH GRUR 1999, 1089 - YES; GRUR 2003, 1050 - Cityservice; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard). Für Wort-/Bildzeichen gelten die allgemeinen Grundsätze für die Prüfung zusammengesetzter Zeichen, d. h. wenn auch nur ein Bestandteil, sei es der graphische, sei es der Wortbestandteil schutzfähig ist, ist das ganze Zeichen eintragbar.

Nach diesen Grundsätzen verfügt das Zeichen „jurNAL“ nach der unbedingten Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auf die Waren

„Druckereierzeugnisse, nämlich juristische Fachzeitschriften“

nach Auffassung des Senats über die erforderliche Unterscheidungskraft.

2.2. Die Bezeichnung „Jurnal“ ist lexikalisch nachgewiesen als alte Rechtschreibung des Begriffs „Journal“ (<http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de/>) und bedeutet (veraltet) [Tages]zeitung, bebilderte Zeitschrift unterhaltenden oder informierenden Inhalts sowie (veraltend) Tagebuch (Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003, S. 858). Dem allgemeinen Verkehr ist der Ausdruck „Journal“ nach wie vor geläufig, da es Zeitschriften mit entsprechenden Titeln gibt, wie z. B. „Journal Dampf & Heißluft“, Kit Militär-Modell Journal“, „Golf Journal“, „Segel Journal“ oder „Quarter Horse Journal“ (Presse Fachverlag, PressePorträts Herbst/Winter 2005 S. 136, 159, 164, 175). Zu finden ist weiter ein „Art Handbook - Fotografen - Jurnal“, ein „Deutsches Jurnal“ und als Magazin der österreichischen Bundesbahn das „ÖBB Jurnal“ (http://foto.search.ebay.de/jurnal_Zeitschriften-Broschueren_...).

2.3. Ungenauigkeiten in der Schreibweise werden bei Wortmarken in der Regel für unbeachtlich gehalten, da der Verkehr orthografische Unterschiede regelmäßig oder sehr häufig nicht bemerkt. So hat der Bundesgerichtshof (GRUR 2003, 882 - Lichtenstein) ein Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung „Lichtenstein“ bejaht, da sie eine große Ähnlichkeit mit der geografischen Herkunftsangabe „Liechtenstein“ aufweise. Diese Rechtsprechung hat das Bundespatentgericht in der Entscheidung zum Begriff „Plisée“ aufgegriffen (24 W (pat) 317/03), da die korrekte deutsche Wortform „Plissee“ zwar von der Markenmeldung abweiche, aber die abgewandelte Form keine individualisierende Eigenheit aufweise und regelmäßig die fehlerhafte Schreibweise nicht als solche erkannt werde.

Als bloße Wortmarke in der üblichen Druckschrift wäre das angemeldete Zeichen daher nicht schutzfähig.

2.4. Dies gilt allerdings nach Einschränkung des Waren- und Dienstleistungszeichnisses auf „Druckereierzeugnisse, nämlich juristische Fachzeitschriften“, nicht für die Beurteilung der Schutzfähigkeit als Wort-/Bildmarke, da es auf den Gesamteindruck des Zeichens ankommt. Die Prüfung der Unterscheidungskraft ist zudem - wie oben erwähnt - im Hinblick auf die konkrete Ware „juristische Fachzeitschrift“ und im Hinblick auf einen eingeschränkten Verkehrskreis, nämlich ein Fachpublikum von rechtskundigen Käufern und Lesern juristischer Fachzeitschriften vorzunehmen. Das Zeichen in seiner Gesamtheit wird vom angesprochenen Fachpublikum nicht als bloßer Sachhinweis auf eine beliebige Zeitschrift gesehen.

2.4.1. Die grafische Gestaltung des Wortes in drei Klein- und drei Großbuchstaben ist zwar einfach und aufgrund der häufig vorkommenden Binnengroßschreibung durchaus werbeüblich. Diese Art der optischen Zäsur des Wortes bei Aufteilung in zwei Silben, nämlich „jur“ und „nal“, durch eine unterschiedliche Schreibweise stellt allerdings für den eingeschränkten Verkehrskreis der Rechtskundigen, die besonders aufmerksam beim Erwerb ihrer fachspezifischen Literatur sind, ein „sprechendes Zeichen“ dar. Dabei wird „jur“ als Abkürzung für „juristisch(es)“ und „nal“ für „Journal“ assoziiert, so dass „jurNAL“ nicht lediglich die alte Schreibweise

für jegliches „Journal“, sondern eine gestalterische und innovative Abkürzung für „juristisches Journal“ ist. Aus diesem Grund wird der erste Buchstabe „j“ auch nicht [j] wie im französischen Wort „Journal“ als [sch]-Laut ausgesprochen, sondern als stimmhafter palataler Reibelaut wie in „jung“, „Jurist“, „Jaguar“ artikuliert.

2.4.2. Im Marktsegment der juristischen Fachzeitschriften sind dem angesprochenen Publikum ähnliche Bezeichnungen verschiedenster Druckerzeugnisse von unterschiedlichen Verlagen, die auf das Gebiet der Rechtswissenschaft hinweisen, bekannt. Die fachspezifischen Verkehrskreise kennen z. B. „Jura: **juristische Ausbildung**“, „JA: **Juristische Arbeitsblätter**“; „JuS: **Juristische Schulung**“; „JP: **Juristische Praxis**“; „Jusnews: juristische Nachrichten des Jahres aus Deutschland und der Welt“ (<http://dispatch.opac.ddb.de> Stichwort. juristische Zeitschriften). In diese Reihe fügt sich „jurNAL“ als Akronym für „juristisches Journal“ ein. Das Fachpublikum wird das angemeldete Zeichen aufgrund der spezifischen Marktsituation auch nicht als sachbeschreibenden Hinweis auf irgendeine beliebige Zeitschrift, sondern als Hinweis auf die betriebliche Herkunft aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb verstehen.

3. Auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist für den Senat daher nicht zu erkennen. Nach der genannten Vorschrift sind die Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr insbesondere zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Dieses Schutzhindernis besteht auch dann, wenn eine Benutzung als Sachangabe noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber in Zukunft zu erwarten ist. Insoweit bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH MarkenR 2003, 99 ff. - Rn. 97 - Postkantoor; GRUR 2004, 680 - Rn. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2005, 578, 581 - Lokmaus). Ein Bedürfnis, diese Bezeichnung für den

Geschäftsverkehr als Sachangabe freizuhalten, ist jedoch nicht ersichtlich, da „jurNAL“ kein Merkmal der beanspruchten Waren beschreibt.

gez.

Unterschriften