

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 146/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

Nebenintervenientin: Vermar Limited Guernsey (GB),

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Fromm und Koll., Kurfürstendamm 70,
10709 Berlin,

betreffend die Marke 2 910 292

wegen Löschung (S 109/97)

hat der 32. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
28. Dezember 2000 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richterin Klante und
Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

Gegen die in das Markenregister für die Dienstleistungen

Rechtsberatung und -vertretung

eingetragene Marke Nr 2 910 291

McRecht

ist Löschungsantrag gestellt worden mit der Begründung, der angegriffenen Marke
stünden die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 4 (Täuschungsgefahr),
Nr 5 (Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten) und
Nr 9 MarkenG (Versagung der Benutzung nach sonstigen Vorschriften) entgegen.

Mit Beschluss vom 31. Juli 1998 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Löschungsantrag zurückgewiesen.

Hiergegen hat der Löschungsantragsteller Beschwerde eingelegt.

Er trägt vor, die Marke sei täuschend gemäß § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG. Bei der Beurteilung einer Täuschungsgefahr sei wegen der Schutzbedürftigkeit des Recht suchenden Verbrauchers nicht auf einen umsichtigen und kritischen Verbraucher zu abstellen, sondern auf einen flüchtigen, unkritischen und ungebildeten. Davon ausgehend liege hier eine Täuschungsgefahr vor, weil die angegriffene Marke den Eindruck erwecke, ihr Inhaber sei zur Rechtsberatung und -vertretung befugt. Ausweislich des Handelsregisters seien die Gesellschafter aber keine zur Rechtsberatung und -vertretung befugten Personen; Gegenstand des Unternehmens seien auch weder Rechtsberatung noch Rechtsvertretung.

Die Marke "McRecht" verstoße auch gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten iSv von § 8 Abs 2 Nr 5 MarkenG. Im Hinblick auf die Fast-Foodkette "Mc Donalds" gehe der Verbraucher davon aus, ihm werde schnelle, konkurrenzlos günstige Rechtsberatung und -vertretung zu Dumpingpreisen zuteil. Ein Unterschreiten der gesetzlichen Gebühren sei gemäß § 49b BRAO iVm § 3 Abs 5 BRAGO unzulässig.

Letztlich liege auch ein Löschungsgrund gem § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG vor. Die Verwendung einer Wortmarke durch Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsgesellschaften sei unzulässig. Das ergebe sich aus §§ 9, 10 der Berufsordnung.

Der Löschungsantragsteller beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Löschantragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er bezieht sich auf den Inhalt des angefochtenen Beschlusses sowie des Urteils des OLG Hamm vom 16.01.1997 – 4 U 144/96.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, denn die angegriffene Marke ist nicht wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG zu löschen, da sie nicht entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist.

Die Beschwerde richtet sich unbeschadet der Übertragung der angegriffenen Marke gemäß § 82 Abs 1 MarkenG iVm § 265 Abs 2 ZPO weiter gegen die ursprüngliche Rechtsinhaberin, da die Beschwerdeführerin einem Parteiwechsel nicht zugestimmt hat. Die Rechtsnachfolgerin und nunmehrige Rechtsinhaberin hat sich als Nebenintervenientin beteiligt (vgl BGH BIPMZ 1998, 527 -Sanopharm).

Die Marke "McRecht" ist nicht geeignet, das Publikum über die Art der Dienstleistungen zu täuschen (§ 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG).

Das Eintragungsverfahren ist ein registerliches. Daher kann sich die Prüfung der Täuschungsgefahr nur auf eine Ersichtlichkeitsprüfung der Marke erstrecken im Gegensatz zur vollständigen, auch Beweiserhebungen zugänglichen Erörterung der Irreführung durch eine bestimmte Benutzungsform in einem Zivilprozess im Rahmen von § 3 UWG (vgl Althammer, Ströbele MarkenG, 6. Aufl). Eine Marke ist daher nur dann täuschend, wenn im Hinblick auf die konkreten Dienstleistungen sowie auf den Schutzrechtsinhaber keine Benutzungsform denkbar ist, in der das Zeichen ohne Täuschung Verwendung finden könnte (vgl Ingerl/Rohnke, MarkenG, 1998). Das ist hier nicht der Fall. Zwar wäre die Schutzrechtsinhaberin selbst nicht befugt, die Dienstleistungen zu erbringen. Nachdem das Markengesetz aber keine notwendige Verknüpfung mehr zwischen Anmelder und seinem

Geschäftsbetrieb verlangt, stellt die Marke ein eigenständiges Wirtschaftsgut dar, das an Berechtigte veräußert oder lizenziert werden kann.

Soweit im Hinblick auf das Fastfood von McDonalds an schnell erbrachte und preiswerte Dienstleistungen gedacht werden sollte, ist dies nicht ersichtlich täuschend, denn eine umgehende Rechtsberatung und -vertretung ist möglich. Auch eine preiswerte ja sogar unentgeltliche Rechtsberatung ist zulässig. Der Antragsteller übersieht, dass zur Rechtsberatung nicht nur Rechtsanwälte zugelassen sind, sondern darüber hinaus eine Vielzahl von Personen, die in §§ 1, 2 RBerG aufgeführt sind. Diese können sogar unentgeltlich tätig werden.

Auch ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten gem § 8 Abs 2 Nr 5 MarkenG liegt nicht vor. Auch hier gilt im Hinblick auf das Registerverfahren, dass ein Verstoß nur vorliegt, wenn die Verwendung der Marke ausschließlich unter Verletzung von Vorschriften, die zu den unverzichtbaren Grundsätzen des deutschen Rechts gehören, möglich ist (vgl Althammer/Ströbele aaO, Rdn 262). Selbst wenn eine Rechtsberatung, deren Gegenleistung unter den gesetzlichen Gebühren für Rechtsanwälte bleibt, für Rechtsanwälte einen solchen Verstoß darstellen sollte, gilt dies nicht, wenn die Dienstleistungen von anderen zur Rechtsberatung befugten Personen - ggf unentgeltlich - erbracht werden.

Soweit im Hinblick auf McDonalds eine schnelle Bearbeitung erwartet werden sollte, ist dies auch nicht sittlich anstößig. Eine gedankliche Verbindung zu McDonalds lässt kein Angebot minderwertiger Rechtsberatung erwarten. Abgesehen davon, dass die Zulassung zu rechtsberatenden Tätigkeiten nur Kundigen gewährt wird, ist auch McDonalds nicht dafür bekannt, minderwertige Produkte anzubieten.

Es liegt auch kein Lösungsgrund nach § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG vor. Danach sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann. Ein gesetzliches Verbot, Rechtsberatung unter einer Marke anzubieten, insbesondere

eine solche als Internetadresse zu benutzen, ist nicht ersichtlich. Es kann dahinstehen, ob die Verwendung der Marke durch Rechtsanwälte gegen ihr Standesrecht (BRAO iVm Berufsordnung) verstößt, denn jedenfalls ist nicht ersichtlich, dass die Verwendung der Marke durch andere zur Rechtsberatung befugte Personen gegen elementare Rechtsgrundsätze des deutschen Rechts verstößt.

Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst (§ 71 MarkenG).

Winkler

Klante

Sekretaruk

Ko