

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 109/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 300 36 358.3**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. September 2001 und 7. März 2002 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortfolge "Law to Business" ist am 12. Mai 2000 für Waren und Dienstleistungen "Rechtsberatung und Vertretung, Unternehmensberatung, Druckerzeugnisse, Lehr-/Unterrichtsmaterial, Werbung, Geschäftsführung, Büroarbeiten" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Nach mehrfacher formeller Beanstandung des Verzeichnisses durch die Markenstelle hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 18. Dezember 2000 die Neufassung des Verzeichnisses "Rechtsberatung und Vertretung, Unternehmensberatung; steuerliche Beratung und Vertretung; Druckerzeugnisse, Lehrmaterial und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Werbung, Geschäftsführung, Büroarbeiten, Unternehmensverwaltung" eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat hierauf in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, durch eine Teilentscheidung die Anmeldung für "steuerliche Beratung und Vertretung" teilweise zurückgewiesen und ausgeführt, dass die nachträglich aufgenommene Formulierung "steuerliche Beratung und Vertretung" eine unzulässige Erweiterung der ursprünglichen Anmeldung darstelle. In der Anmeldung vom 12. Mai 2000 sei kein Oberbegriff beansprucht worden, der "steuerliche Beratung und Vertretung" mit umfasse. Auch die Tatsache, dass ein Rechtsanwalt in allen Rechtsangelegenheiten berate, führe nicht dazu, dass "steuerliche Beratung und Vertretung" lediglich als Präzisierung des Begriffs "Rechtsberatung und -vertretung" zu verstehen sei, wie auch die Nizzaer Klassifikation belege und sich insbesondere aus den unterschiedlichen Regelungsgehalten des Rechtsberatungsgesetzes bzw der BRAGO einerseits und des Steuerberatungsgesetzes andererseits ergebe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen im Beschwerdeverfahren neu gefasst hat und nunmehr die "Rechtsberatung und Vertretung" sowie "steuerliche Beratung und Vertretung" durch die Formulierung "Rechtsberatung einschließlich steuerrechtlicher Beratung und Vertretung" ersetzt sowie die Angabe "Unternehmensverwaltung" aus dem Verzeichnis gestrichen hat. Die Anmelderin, die keinen Antrag gestellt hat, führt aus, dass die Rechtsansicht der Markenstelle nicht überzeuge. Die Anmelderin habe davon ausgehen dürfen, dass eine gewählte Bezeichnung, die sich an diese Vorgaben der Klasseneinteilung zur MarkenV orientiere, ausreichend sei. Der Begriff "Rechtsberatung" umfasse jedoch denjenigen der "steuerlichen Beratung". Dem stehe auch die unterschiedliche gesetzliche Regelung des Rechts- und Steuerberatungsgesetzes nicht entgegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat in der Sache Erfolg. Auch wenn der Senat die von der Markenstelle geäußerten Bedenken teilt, wonach nicht nur der Begriff "Beratung" dem Begriff "Rechtsberatung" übergeordnet ist - was die Anmelderin nicht in Abrede stellt - sondern auch der Begriff "steuerliche Beratung" Dienstleistungen - zB eines Steuerberaters nach § 33 StBerG - umfassen kann, welche zwar als Beratung bezeichnet werden, nicht aber unter den Oberbegriff der "Rechtsberatung" subsumiert werden können, so kann diese Frage letztlich dahingestellt bleiben. Denn nachdem die Anmelderin auf Anraten des Senats das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen neu gefasst hat und nunmehr die Formulierung "Rechtsberatung einschließlich steuerrechtlicher Beratung und Vertretung" beansprucht, bestehen keine Bedenken an der Zulässigkeit der gewählten Fassung. Diese stellt nur eine Präzisierung des ursprünglich mit der Anmeldung vom

12. Mai 2000 eingereichten Verzeichnisses dar, welches bereits die Dienstleistung "Rechtsberatung und Vertretung" enthielt. Der Begriff "Rechtsberatung" bildet aber ohne Zweifel den Oberbegriff zu "steuerrechtlicher Beratung". Denn unter Rechtsberatung versteht man die Unterrichtung des Rechtssuchenden über die Rechtslage in einem Einzelfall und über die zu ergreifenden Maßnahmen bei der Durchsetzung seiner Rechte, gleich auf welchem Rechtsgebiet dies geschieht (vgl. Renner/Caliebe, RBerG Art 1 § 1 Rdn 40). Hierunter fällt deshalb auch die steuerrechtliche Beratung bzw die Rechtsberatung in steuerlichen Angelegenheiten, welche zB auch zum Aufgabenbereich von Steuerberatern und sonstigen nach dem Steuerrecht Berechtigten gehört.

Die angefochtenen Beschlüsse waren deshalb aufzuheben.

Kliems

Bayer

Engels

Pü