

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 138/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
7. August 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 397 60 169.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Mai 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Engels und der Richterin k.A. Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelder wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zu gelassen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

TELEKANZLEI

ist am 6. Dezember 1997 für die Dienstleistungen "Rechtsberatung und –vertretung, Ausbildung" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung in zwei Beschlüssen vom 9. September 1998 und vom 11. Mai 1999, von denen ein Beschluss im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung wegen des bestehenden Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen.

Die erkennbar aus "Tele" für "Telefon", "Telekommunikation" und "Kanzlei" zusammengesetzte Gesamtbezeichnung besage lediglich, dass die beanspruchten Dienstleistungen von einer Kanzlei auf dem Telefon-, Telekommunikationsweg erbracht würden, zumal sich die Bedeutung des allgemein bekannten Präfixes "Tele" wegen der heute gebräuchlichen Vielzahl sonstiger, entsprechend gebildeter Bezeichnungen mit entsprechender Bedeutung wie "Telebanking", "Telearbeit" usw dem Verkehr geradezu aufdränge. Der angemeldeten Bezeichnung fehle deshalb jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG. Dem stehe nicht entgegen, dass es sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare Wortneubil-

dung handele, da sie sprachüblich gebildet und ohne weiteres verständlich sei. So werde heute "Tele" nicht nur in seiner ursprünglichen Bedeutung für "fern", "weit" in Wortverbindungen wie "Telefon", "Telegrafie", "Telegramm", "Television" verwendet, sondern bezeichne auch als Bestimmungswort im Zuge der ständig zunehmenden Erweiterung und Nutzung unterschiedlicher Netzwerke mittlerweile jede Form der Geschäftstätigkeit mittels der Telekommunikation. Deshalb seien Begriffe wie "Tele-Kaufhaus", "Teleshopping", "Telesales", "Tele-Universität", "Telearbeit", "Telebanking", "Teledienstleistung", "Teleconsulting" gebräuchlich und würden auch als gesetzliche Begriffe wie zB "Teledienste" (§ 2 TEG) verwendet. Auch die entgegengehaltenen Voreintragungen wie "TeleNachbar" oder "Tele-Power-Tower" könnten zu keiner anderen Beurteilung führen, da ein Anspruch auf Eintragung weder aus dem Gleichheitsgrundsatz noch dem Vertrauensschutz hergeleitet werden könne. Ob über das bestehende Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG hinaus die Anmeldung auch wegen des weiteren Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zurückzuweisen sei, bedürfe keiner abschließend Entscheidung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder mit den (sinngemäßen) Anträgen,

- die Beschlüsse der Markenstelle des DPMA vom 9. September 1998 und vom 11. Mai 1999 aufzuheben,
- die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Argumentation der Markenstelle sei in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unzutreffend, da es sich bei der angemeldeten Gesamtbezeichnung gerade nicht um einen sprachüblich gebildeten Gesamtbegriff handele, dessen dienstleistungsbezogener Sinngehalt ohne weiteres verständlich sei. "Telekanzlei" stelle ebenso wie die eingetragenen Begriffe "Teledisqueette", "Telecenter" vielmehr eine eigenständige Kombination zweier Teilbegriffe mit einem individuell prägenden Charakter und keine glatt beschreibende Sachangabe dar. Auch eine Übersetzung wie

"Fernkanzlei" sei aus sich heraus nicht verständlich, zumal es bei dem in der Anwaltsbranche völlig neuen und einzigartigen Modell einer mittels des Internets kommunizierenden Telekanzlei gerade nicht um eine im Verhältnis zum Mandanten "ferne" Kanzlei gehe, sondern allenfalls um ein potentiell Fernsein im technisch-räumlichen Innenverhältnis der Anwälte als organisationstechnische Besonderheit. Insoweit sei es auch faktisch unzutreffend, darauf abzustellen, dass die Telekanzlei ihre Dienste "auf dem Telefon-, Telekommunikationsweg" erbringe. Jede Kanzlei erbringe auf diesem Wege Leistungen. Es sei zum wiederholten Male daraufhingewiesen worden, dass "Tele" nicht mit "Telekommunikation" und Hinweis auf eine Ablauforganisation gleichgesetzt werden dürfe, sondern für ein Aufbauorganisationsmodell stehe, also eine völlig andere Betriebsorganisation. Es müsse auch möglich sein, eine innovative Konzeption mit beschreibenden Markenbestandteilen im Marketing zu unterstützen, wobei das Telekanzleikonzept der Telearbeits-Kanzlei durch hohen Markt-Kommunikationsaufwand derart avanciert sei, dass diesem Alleinstellungsqualität zukomme. Die Tatsache, dass das DPMA den angemeldeten Begriff nicht richtig verstanden habe, belege im übrigen dessen Unterscheidungskraft.

Der Senat hat den Anmeldern eine Internet-Recherche über die Verwendung des Wortbestandteils "Tele" übersandt und darauf hingewiesen, dass es für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Bezeichnung nicht auf das tatsächlich zugrundeliegende Organisationsmodell ankomme, sondern auf den Aussagegehalt der Bezeichnung, der in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen aus der Sicht des Verkehrs nahe liege. Ferner bestünden auch hinreichende Anhaltspunkte für die Annahme eines Freihaltungsinteresses. Die Anmelder haben hierauf ergänzend ausgeführt, dass die Zurückweisung der angemeldeten Bezeichnung einer Verletzung der durch Art 12 GG geschützten beruflichen Existenz bedeute, da die unter der Bezeichnung "Telekanzlei" seit der Gründung der klägerischen Anwaltskanzlei im Jahr 1995 hart erarbeitete Etablierung und Marktstellung des Telearbeitskonzepts nicht gegen eine Verwässerung verteidigt werden könne. Zugleich entfalle mit der Zurückweisung der Anmeldung eine Be-

zeichnung, welche dem Verkehr eine Identifikation mit dem Beratungshaus der Kläger ermögliche. Auch aus standesrechtlichen Gründen hätten keine Alternativen zur Angabe der Organisationsform der Kanzlei bestanden, da nach der Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA) keine andere Kurzbezeichnung im Sinne von § 9 BORA zulässig sei. Die Zurückweisung der Anmeldung verletzte deshalb die Anmelder auch in ihren Grundrechten nach Art 3 GG als standesrechtlich gebundene Unternehmer.

In der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung des Anwaltsgerichts Hamburg (NJW 2000, 2827, 2828) erörtert, in der zur Bedeutung des Begriffs "Telekanzlei" darauf abgestellt ist, dass das heutige Verständnis von "Tele" zu übertragen sei und "Telekanzlei" deshalb bedeute, dass es sich um eine Kanzlei handle, die anwaltliche Tätigkeit in erster Linie über die Telekommunikation abwickle. Dies sei aber eine interessengerechte und sachangemessene Information und keine unzulässige Kurzbezeichnung im Sinne von § 9 Abs 3 BORA, wonach diese nur einen auf die gemeinschaftliche Berufsausübung hinweisenden Zusatz enthalten darf. Die Anmelder haben hierzu in einem nachgelassenen Schriftsatz ausgeführt, diese Entscheidung bestätige ein mehrdeutiges Begriffsverständnis von "Telekanzlei", weil das Gericht ein Verkehrsverständnis von "Telekanzlei" im Sinne des von den Anmeldern verstandenen Organisationsmodells und nicht eines Ablauforganisationsmodells dokumentiere, wovon aber das DPMA ausgegangen sei. Die Anmelder versuchten auch nicht über die Eintragung der angemeldeten Bezeichnung mittelbar ein Organisationsmodell zu schützen. Auch blieben die Anmelder dabei, dass das DPMA durch die Vielzahl vergleichbarer Fälle rechtlich gebunden sei, den ihm zukommenden Spielraum bei der Auslegung der gesetzlichen Begriffe zugunsten der Anmelder auszulegen. Für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde werde die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

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

II.

Die Beschwerde der Anmelder ist zulässig. Sie hat aber in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung für die beanspruchten Dienstleistungen "Rechtsberatung und –vertretung, Ausbildung" absolute Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegenstehen.

1) Der angemeldeten Bezeichnung ist für die beanspruchten Dienstleistungen wegen des deutlich im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalts jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abzusprechen.

a) Unterscheidungskraft ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, 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 (vgl zur st Rspr BGH GRUR 2001, 1150 – LOOK; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 – Bravo - zur GMV). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (zur ständigen Rspr vgl EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES).

b) Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich - wie hier - für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar um unmittelbar beschreibende Angaben im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Allerdings kann auch sonstigen Zeichen, welche dem Schutzhindernis als beschreibenden Angaben im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen und auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählen, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Denn aus

der Sicht des Verkehrs kann es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende - Gründe geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen - wie zB bei nur mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw solchen mit lediglich assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder Werbeschlagwörtern (vgl hierzu eingehend BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard - mwH). Deshalb haben die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG trotz möglicher Überschneidungen ihren eigenen Anwendungsbereich (vgl auch EuG MarkenR 2002, 88, 90 Tz 25 b – EUROCOOL - zu Art 7 Abs 1 Buchstaben b und c GMV). Dies gilt auch dann, wenn man die in § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG genannten "sonstigen" Merkmalsangaben in zutreffender Weise nicht zu einschränkend auslegt. Insoweit hat der Bundesgerichtshof auch klargestellt, dass die Formulierung des Fehlens "jeglicher" Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG im Lichte der Anforderungen an die Unterscheidungskraft als Marke zu beurteilen ist und nicht auf die (geringeren) Anforderungen an die Unterscheidungskraft abzustellen ist, wie sie für Werktitel gelten (BGH MarkenR 2001, 368, 370 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten – mwN).

c) Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und auch die den Anmeldern im Beschwerdeverfahren übersandten Internet-Recherchen belegen, wird das Kürzel "Tele" bereits gegenwärtig in den unterschiedlichsten Wortzusammenstellungen und Bereichen des täglichen Lebens verwendet. "Tele" ist aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Telekommunikation in nahezu allen Lebensbereichen mittlerweile zu einem allgemein geläufigen Schlagwort der deutschen Umgangssprache dafür geworden, welches als Kürzel für "Telekommunikation" steht und darauf hinweist, dass Dienstleistungen durch solche Mittel erbracht werden oder es sich um eine Telekommunikationsdienstleistung handelt. Dies belegen die jedermann bekannten und - in Bezug auf einschlägige Waren oder Dienstleistungen - gleichfalls als Sachangabe verwendeten Begriffe wie "Tele-Kaufhaus", "Teleshopping", "Tele-Universität", "Telearbeit", "Telebanking" usw. Auch der Gesetzgeber verwendet derart gebildete Sachbezeichnungen. So definiert § 2 Abs 1 Teledienstgesetz (TEG) den Begriff "Teledienste" als "elektronische Informations- und Kommunika-

tionsdienste, die für eine individuelle Nutzung von kombinierten Daten wie Zeichen, Bilder oder Tönen bestimmt ist und denen eine Übermittlung mittels Telekommunikation zugrunde liegt, wobei Abs 2 eine beispielhafte Aufzählung von Telediensten wie zB "Telebanking," "Nutzung von Telespielen" ausdrücklich erwähnt.

d) Die Markenstelle ist deshalb auch zutreffend davon ausgegangen, dass sich dem Verkehr auch in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine Bedeutung von "Tele" geradezu aufdränge und die Gesamtbezeichnung besage, dass die beanspruchten Dienstleistungen von einer Kanzlei auf dem Telefon-, Telekommunikationsweg erbracht würden. Insoweit steht einem Verständnis von "Telekanzlei" als Sachangabe, die keinen individualisierenden betrieblichen Charakter aufweist, auch nicht entgegen, dass die Anmelder die verwendete Sachangabe "Tele" nicht im Sinne eines Hinweises auf ein Ablauforganisationsmodell verstanden wissen wollen, sondern als Sachhinweis auf ein von ihnen geschaffenes Telearbeitskonzept, welches sich dadurch auszeichnet, dass die Kanzleimitglieder untereinander mittels des Einsatzes von Telekommunikationsmitteln kommunizieren. Denn maßgebend für die Beurteilung von Unterscheidungskraft ist die Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise, hier insbesondere des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (vgl hierzu und zum veränderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2002, 124, 127 - Warsteiner III). Dieser wird aber "Telekanzlei" ohne weiteres Nachdenken als Sachhinweis sehen, der insbesondere eine mit dem Gegenstand dieser Dienstleistungen verbundene Art der Erbringung durch "Telekommunikationsmittel" unmittelbar beschreibt. Hierbei darf auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Verbraucher im Internet - wie die Anmelder nicht in Abrede stellen und die Recherchen des Senats belegen - zunehmend auf Angebote rechtsberatender Tätigkeit sog "Tele-Rechtsanwälte", "Teleanwälte" oder von Rechtsanwaltskanzleien stößt, welche ihre rechtsberatenden Dienstleistungen im Internet präsentieren und eine Online-Rechtsberatung oder Beratung am Telefon anbieten. Soweit im übrigen im Verkehr die Bezeichnung "Telekanzlei" nur im Sinne eines Telearbeitskonzeptes der Anwälte untereinander verstanden werden sollte, erweist sich die angemeldete

Bezeichnung ebenfalls ausschließlich als Sachangabe, so dass daraus kein anderes Ergebnis folgt.

e) Dieser Beurteilung steht auch nicht entgegen, dass das Präfix "Tele" für sich betrachtet als Kürzel unterschiedliche Bedeutungen, insbesondere auch im Sinne von "Telegraf" oder "Telefon" aufweisen kann, wie auch der weitere Wortbestandteil "-kanzlei" bei abstrakter Betrachtung je nach Dienstleistungszusammenhang unterschiedliche Bedeutung aufweisen kann. Die Anmelder verkennen in diesem Zusammenhang, dass nicht nur für die Frage der Unterscheidungskraft einer angemeldeten Marke oder eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzustellen ist (vgl zur ständigen Rspr BGH MarkenR 2001, 365, 367 – Farbmarke violettfarben - mwN), sondern auch für die Frage, welchen Bedeutungsgehalt die angesprochenen Verkehrskreise einer Bezeichnung beimessen. Hierbei ist ein Wortzeichen schon dann Freihaltungsbedürftig, wenn zumindest eine seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betroffenen Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (so EuG MarkenR 2002, 92, Tz 42 - STREAMSERVE).

f) Ein Verständnis als Sachbezeichnung ist auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass es sich bei einem Zeichen um eine allgemeine Angabe handelt oder dass der Verkehr nicht im Einzelnen weiß, welche Leistungsinhalte sich hinter einer allgemeinen Bezeichnung verbergen. Wie auch das Amtsgericht Hamburg bereits zutreffend ausgeführt hat, mag die angemeldete Bezeichnung für einen erheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise im Einzelnen offen lassen, worin die Besonderheit einer Telekanzlei besteht und wie sie funktioniert. Denn auch die mit einer verallgemeinernden Aussage einhergehende Unbestimmtheit einer Angabe muss einem Verständnis als Sachangabe - wie auch der Beurteilung als Freihaltebedürftiger Sachbegriff - ebenso wenig entgegenstehen (vgl für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332; ferner BPatG MarkenR 2002, 201, 207 – BerlinCard - mwH) wie eine Unkenntnis oder ein nur unzureichendes Verständnis der durch den Begriff repräsentierten tat-

sächlichen Inhalte (zB des Teledienstgesetzes) oder der Funktionsweise (zB des Telebankings oder Teleshoppings).

g) Auch das Anwaltsgericht Hamburg ist in der zitierten Entscheidung - im Hinblick auf die in § 9 Abs 3 BORA beschränkte Zulässigkeit von Zusätzen, welche auf die gemeinschaftliche Berufsausübung hinweisen - von einer Bedeutung und von einem Verkehrsverständnis der Bezeichnung "Telekanzlei" als Sachangabe ausgegangen. In der Entscheidung wird nämlich ausgeführt, dass die Übertragung des heutigen Verständnisses von "Tele" in Wörtern wie "Telebanking", "Telekamera", "Telekolleg" auf eine Telekanzlei bedeute, dass es sich um eine Kanzlei handele, die anwaltliche Tätigkeit in erster Linie über die Telekommunikation abwickle. Der Senat kann deshalb nicht nachvollziehen, wieso die Anmelder hieraus eine schutzbegründendes, mehrdeutiges Verständnis der angemeldeten Bezeichnung ableiten wollen, zumal das Anwaltsgericht in seiner Entscheidung ausdrücklich ausführt, dass es sich bei dem Zusatz "Telekanzlei" um eine "interessengerechte und sachangemessene Information" handele, die zwar nur ungenaue Vorstellungen darüber vermitteln, was eine Telekanzlei sei und wie sie tatsächlich funktionieren, die aber als Kurzbezeichnung erlaubt sein müsse. Auch grundsätzlich bietet die für die Anmelder positive Entscheidung des Anwaltsgerichts keine Argumentationshilfe gegen die Annahme eines markenrechtlichen Schutzhindernisses, da die Zulässigkeit als Zusatz zum Kanzleinamen gerade darauf beruht, dass es sich nicht um eine individualisierende Kennzeichnung, sondern um eine Sachinformation handelt.

h) Zu berücksichtigen ist auch, dass bei einem Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend insbesondere wegen des weiten Oberbegriffs "Ausbildung" eine Vielzahl Dienstleistungen umfasst, die Eintragung des angemeldeten Zeichens bereits dann für den beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, hierunter fallende Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC – unter Hinweis auf BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo II – zum Lösungsverfahren). Andernfalls wäre es

möglich, ein für bestimmte Waren oder Dienstleistungen bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren-/Dienstleistungsbegriff aufgenommen wird.

Ob darüber hinaus auch für andere bestimmte Waren oder Dienstleistungen, welche unter einen angemeldeten Oberbegriff fallen, gleichfalls ein Eintragungshindernis besteht, ist unerheblich. Die Anmeldung ist deshalb auch für die beanspruchte Dienstleistung "Ausbildung" zurückweisen, da diese im Zusammenhang mit anwaltlicher Tätigkeit stehen kann. Insoweit steht der Annahme fehlender Unterscheidungskraft auch nicht entgegen, dass in Bezug auf die Dienstleistung "Ausbildung" sich "Telekanzlei" nicht als eine unmittelbar beschreibende Bezeichnung dieses Oberbegriffs oder einer hierunter fallenden Dienstleistung selbst darstellt. Denn nach ständiger Rechtsprechung sind auch Bezeichnungen oder Wortfolgen, welche sich auch bei Anlegung des gebotenen großzügigen Maßstabes auf verständliche Beschreibung des Inhalts der Werke beschränken, die Gegenstand der Dienstleistung sein können, nicht schutzfähig (vgl. BGH MarkenR 2001, 363, 365 - REICH UND SCHOEN; MarkenR 2001, 368, 370 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; EuG GRUR Int 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; GRUR Int 2001, 556 - CINE ACTION).

i) Die angemeldete Bezeichnung stellt auch keine vom üblichen Sprachgebrauch in ihrer Wortstruktur oder Semantik von einer Sachbezeichnung abweichende, ungewöhnliche Gesamtbezeichnung dar (vgl. hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry). Dies belegt die Vielzahl der entsprechend gebildeten Wortzusammensetzungen. Der Verbraucher hat deshalb keine Veranlassung, die angemeldete Bezeichnung - auch wenn es sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare Wortbildung handelt (vgl. zB BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 142) - als individualisierenden, betrieblichen Herkunftshinweis für die angemeldeten Dienstleistungen zu verstehen, auch wenn grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist und es zur Begründung von Unterscheidungskraft keiner eigentümlichen oder originellen Zeichenbil-

dung oder eines Phantasieüberschusses bedarf (vgl BGH MarkenR 2000, 264, 265 - LOGO; EuG MarkenR 2002, 88, Tz 45 - EUROCOOL).

2) Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (ua) zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen oder deren Bestimmung dienen können und die deshalb einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber an der freien Verwendbarkeit unterliegen.

a) Ein derartiges konkretes Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ist für die beanspruchte Bezeichnung festzustellen, die in Bezug auf die Dienstleistungen "Rechtsberatung und –vertretung, Ausbildung" für den Verkehr durch den Hinweis auf die Art der Erbringung wesentliche Merkmale der beanspruchten Dienstleistungen beschreibt. Denn den Mitbewerbern der Anmelder muss es möglich sein, auf das "telekommunizierende" Wesen ihrer Kanzlei mit dem hierfür besonders üblichen und naheliegenden Wortelement "Tele" als Merkmal der beanspruchten Dienstleistungen hinzuweisen. Für ein solches aktuelles Bedürfnis spricht auch der von den Anmeldern als wettbewerbswidrig empfundene Auftritt weiterer Telekanzleien im Internet.

b) Selbst wenn man die aufgrund der Internet-Recherche festgestellten Verwendungsnachweise als unzureichend ansähe, würde dies der Versagung der Eintragung wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entgegenstehen. Denn nach ständiger Rechtsprechung ist ein Freihaltungsbedürfnis auch dann anzunehmen, wenn die fragliche Bezeichnung gegenwärtig noch nicht als Sachangabe verwendet wird, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft zu erwarten ist (zur st Rspr vgl EuG MarkenR 2001, 324, 326 Tz 29 ff - UNIVERSALTELEFONBUCH -; BGH MarkenR 2001, 363, 365 - REICH UND SCHOEN - mit weiteren Nachweisen). Hierin bestehen im Hinblick auf die sich zunehmend entfaltenden Aktivitäten rechtsberatender Tätigkeit im In-

ternet keine Zweifel (vgl auch Ebbing in Anwalt 2001, 6 Beruf: Cyber- Anwalt, Wenn Kanzleien online gehen; Friedel in Anwalt 2001, 10 Mehr Schein als Sein, Die Kanzlei als Online-Unternehmen).

c) Insoweit ist es markenrechtlich auch unerheblich, dass die Anmelder nach ihrem Vorbringen die innovative Neuheit eines besonderen Organisationskonzepts geschaffen haben. Denn das Schutzrecht "Marke" ist - anders als das Patent - kein Leistungsschutzrecht. Für die Eintragbarkeit der Bezeichnung "TELEKANZLEI" ist allein maßgeblich, ob im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen ein gesetzliches Schutzhindernis besteht. Dagegen ist es ohne Belang, ob die Anmelder als Erste ein neues Modell für die Zusammenarbeit von Rechtsanwälten entwickelt haben und ob hierfür ein anderes gewerbliches Schutzrecht zur Verfügung steht oder nicht. Ebenso wenig kommt es darauf an, ob die angesprochene wirtschaftliche Nutzung dieses Organisationskonzepts - etwa durch Lizenzgewährungen - erschwert wird, wenn die gewählte Bezeichnung nicht als Marke eingetragen werden kann, was im übrigen spätestens seit dem Beanstandungsbescheid vom 16. Februar 1998 ernsthaft einkalkuliert werden musste. Andererseits muss eine Marke im Gegensatz zu den echten Leistungsschutzrechten nicht irgendwie erfinderisch und nicht einmal neu sein. Maßgeblich ist nur, dass ihr keine Schutzhindernisse entgegenstehen. Bestehende Hindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1-3 MarkenG können zwar im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Hierfür sehen aber die Anmelder selbst nach ihren Ausführungen in der mündlichen Verhandlung im Hinblick auf die allgemeinen Verkehrskreise, die als Interessenten an einer Rechtsberatung mit einbezogen werden müssten, keine hinreichenden Chancen.

3) Soweit die Anmelder darauf verwiesen hat, dass auch eine Vielzahl sonstiger entsprechend gebildeter Marken national eingetragen worden seien und hieraus eine Bindungswirkung des DPMA ableiten wollen, kann dem nicht gefolgt werden. Eintragungen kommt, selbst wenn sie nicht bereits wegen der abweichenden Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse eine unterschiedliche Beurteilung nahe le-

gen, keine Bindungswirkung oder präjudizielle Bedeutung für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zu (vgl BGH BIPMZ 1998, 248, 249 – Today; zu dem unzutreffenden Argument einer Selbstbindung und eines Vertrauensschutzes vgl auch Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 85-87). So hat auch ua das Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaft in ständiger Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass die zu treffenden Entscheidungen keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind und die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden muss. Das besage, dass sich niemand zu seinem Vorteil auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen könne (EuG MarkenR 2002, 92, 96 - STREAMSERVE mWH).

Es entspricht deshalb auch ständiger Rechtsprechung, dass der Entscheidungspraxis der nationalen Markenämter - wie insbesondere auch Voreintragungen fremdsprachiger ausländischer Bezeichnungen - im jeweilig ursprünglichen Sprachraum nur eine tatsächliche Indizwirkung im positiven wie im negativen Sinne zukommen kann (vgl hierzu BGH MarkenR 2001, 304, 305-306 - GENESCAN; EuG MarkenR 2001, 320, Tz 29 – EuroHealth; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 87-88). Insoweit sind jedoch keine Umstände ersichtlich, welche eine andere Beurteilung nahe legen.

4) Die Beschwerde kann auch nicht im Hinblick auf die geltend gemachten außermarkenrechtlichen Gründe Erfolg haben. Dies gilt insbesondere auch, soweit die Anmelder sich darauf berufen, die Zurückweisung der angemeldeten Bezeichnung sei mit dem aus Art 3 GG resultierenden Gebot der Gleichbehandlung als standesrechtlich gebundene Unternehmer und der in Art 12 Abs 1 GG geschützten Berufsfreiheit unvereinbar.

Die Anmelder sind nämlich nicht gehindert, eine Marke anzumelden, die der standesrechtlich zulässigen Firmierung entspricht. So war Gegenstand des Verfahrens vor dem Anwaltsgericht Hamburg auch nicht die Beurteilung, ob die Anmelder in ihrem Briefkopf die Bezeichnung "Telekanzlei" führen dürfen, sondern ob die gewählte Firmierung "Telekanzlei L... & Partner" insoweit dem Berufsrecht widerspricht, als die darin enthaltene Kurzbezeichnung "Telekanzlei" noch als ein auf die gemeinschaftliche Berufsausübung hinweisender Zusatz im Sinne von § 9 Abs 3 BORA verstanden werden kann oder nicht. Gegen die Anmeldung einer entsprechenden Wortmarke "Telekanzlei L... & Partner" würden nicht die hier durchgreifenden Bedenken bestehen. Im übrigen würde sich in diesem Zusammenhang allenfalls die Frage stellen, ob der Satzungsgeber der standesrechtlichen Berufsordnung durch die sich aus § 9 BORA ergebenden Beschränkungen gegen höherrangiges Recht verstoßen hat oder ob diese Vorschrift noch durch die gesetzliche Ermächtigung in § 59 b Abs 2 Nr 3 BRAO gedeckt ist. Es stellt sich aber nicht das Erfordernis, das Markengesetz im Sinne einer Satzung auszulegen.

Auch ist nicht ersichtlich, weshalb die Zurückweisung der angemeldeten Marke eine das Grundrecht der Berufsfreiheit im Sinne von Art 12 GG in unzulässiger Weise berührende Entscheidung darstellen soll. Weder wird durch die Zurückweisung der auf Registrierung der Marke gerichteten Anmeldung überhaupt in ein bereits bestehendes Recht der Anmelder eingegriffen, da diese insoweit noch kein registriertes Recht besitzen, noch folgt allgemein aus Art 12 GG ein Anspruch auf Gewährung eines Registerrechts, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Die Beschwerde erweist sich nach alledem als unbegründet und war zurückzuweisen. Es bestand danach auch kein Anlass, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Der Senat hat der Anregung der Anmelder folgend die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs 2 MarkenG zugelassen.

Kliems

Bayer

Engels

Pü