



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 215/01

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 399 22 026.7**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 1999 und vom 20. Juni 2001 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

**JURAWEB**

sollte ursprünglich für die Waren und Dienstleistungen

"Auf Datenträger aufgezeichnete Computersoftware, soweit in Klasse 09 enthalten; gedrucktes Schulungsmaterial und Handbücher; Beratung von Rechtsanwaltskanzleien, Rechtsabteilungen und Inkassounternehmen auf dem Gebiet der Organisation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben bezüglich der Automation von EDV-Prozessen, technische Konzeption und Entwicklung von EDV-Anwendungen im Bereich Finanzbuchhaltung und Forderungsmanagement, Durchführung von EDV-Servicediensten als Rechenzentrum, organisatorische und technische Beratungsdienstleistungen als Know-How-Transfer im Bereich der EDV, vorgenannte Dienstleistungen soweit in Klasse 42 enthalten"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit zwei Beschlüssen zurückgewiesen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, weil der Kennzeichnung jegliche Unterscheidungskraft fehle und sie – so der Erstprüfer - als beschreibende Angabe für die Waren und Dienstleistungen der Anmeldung dienen könne (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Die angemeldete Kennzeichnung bestehe aus den breiten Verkehrskreisen verständlichen Wortelementen "JURA" (= Hinweis auf juristisches Gebiet, Rechtswesen) und "WEB" (= Kurzwort für "world wide web", "Internet" oder überhaupt "Netzwerk") und wirkte als sprachübliche, schlagwortartige Wortzusammensetzung, die klar erkennbar darauf hinweise, daß es sich bei den Waren und Dienstleistungen um solche handele, deren Gegenstand juristische Tätigkeiten oder juristische Informationen in Verbindung mit dem Internet oder durch das Internet seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die im Verfahren vor dem Bundespatentgericht das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nach der mündlichen Verhandlung auf

"Organisatorische und technische Beratungsdienstleistung als Know-How-Transfer im Bereich der EDV, vorgenannte Dienstleistungen soweit in Klasse 42 enthalten."

beschränkt hat. Zur Begründung der Beschwerde wird vorgetragen, es handele sich bei der angemeldeten Wortzusammensetzung nicht um einen klaren beschreibenden Hinweis. Jura habe neben "Rechtswissenschaft" noch weitere Bedeutungen, ebenso wie der im deutschen Wörterbüchern nicht nachweisbare Begriff "Web", so daß sich eine Sachangabe nicht aufdränge. Eventuellen Mißbrauchsfällen könnte durch § 23 Nr. 2 MarkenG begegnet werden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere auf eine Internet-Recherche des Senats, die der Anmelderin übersandt worden ist, Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und nach Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in der Sache auch in vollem Umfang begründet. Die angemeldete Marke ist nicht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2, § 37 Abs. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen. Der angemeldeten Kennzeichnung fehlt für "organisatorische und technische Beratungsdienstleistung als Know-How-Transfer im Bereich der EDV, vorgenannte Dienstleistungen soweit in Klasse 42 enthalten" weder jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch kann der Senat ein Freihaltungsbedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) an ihr feststellen.

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 (vgl. BGH GRUR 2001, 1150 "LOOK"; GRUR 2002, 64 "INDIVIDUELLE"). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Wortmarken nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ihnen entweder ein im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt oder es sich um ein gängiges Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als individuelles Kennzeichnungsmittel verstanden wird (st. Rspr vgl. BGH WRP 2001, 1082, 1083 "marktfrisch"; BGH GRUR 2001, 1043 "Gute Zeiten – Schlechte Zeiten"; BGH GRUR 2001 1042 "REICH UND SCHOEN"; BGH BIfPMZ 2001, 398 "LOOK"; BGH GRUR 2002, 64

"INDIVIDUELLE"; BGH MarkenR 2002, 338 "Bar jeder Vernunft"). Dies ist hier nicht der Fall.

Es ist zwar richtig, daß das Wort "Web" allgemein im Sinne von "Internet", aber auch im Sinne von "Netzwerk" - etwa als Synonym zu "net" bzw. "Netz" allgemein gebräuchlich ist. Dabei kann "Web" auch ein Teilnetz im Bereich des Internet bezeichnen. "Jura" bedeutet soviel wie "Rechtswissenschaft", hat aber noch weitere Bedeutungen wie "mittlere Formation des Mesozoikums" oder als Bezeichnung für eine besondere Art von Gebirge (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch; Wahrig, Deutsches Fremdwörterlexikon, Stichwörter "Jura" und "Web"). Diese weiteren Bedeutungen liegen jedoch in Verbindung mit Dienstleistungen, die die elektronische Datenverarbeitung oder Netzwerke und das Internet betreffen und sich an Rechtsanwaltskanzleien, Steuerkanzleien, Rechtsabteilungen, Inkassounternehmen, Universitäten mit juristischen Fakultäten, juristische Verlage, Anbieter juristischer Datenbanken usw. richten können, sehr fern. Das Zeichen ist analog ähnlichen Bezeichnungen für Netze einer bestimmten Fachrichtung oder eines bestimmten Themenkreises gebildet (vgl. Entscheidungen zu vergleichbar gebildeten Zeichen HABM R 209/98-3 "PHARMWEB"; BPatG 27 W (pat) 93/00 "AGRARNET.de"; 29 W (pat) 346/00 "BOSnet"; 33 W (pat) 22/97 "GASTRONET"; Zusammenfassung jeweils veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Insgesamt ist darum die angemeldete Wortverbindung ohne weiteres als Hinweis auf ein Netzwerk, das die Rechtswissenschaft zum Gegenstand hat bzw. auf ein Netzwerk auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft verständlich. Das Wort wird auch tatsächlich bereits von verschiedenen Anbietern im Internet als Bezeichnung für Netzwerke mit juristischen Inhalten verwendet.

Nach der Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, die auch noch nach Schluß der mündlichen Verhandlung möglich ist, sofern sie wie hier lediglich eine ersatzlose Streichung von Waren- oder

Dienstleistungsbegriffen darstellt (vgl. BPatG Mitt. 2003, 82 "Waldschlößchen"), handelt es sich bei der Marke um keinen konkret und eindeutig beschreibenden Hinweis auf eine hinreichend eng mit der Dienstleistung zusammenhängende Eigenschaft (vgl. dazu BGH GRUR 2001, 1043, 1045, 1046 "Gute Zeiten – schlechte Zeiten"; BGH GRUR 2001, 1042, 1043 "REICH UND SCHOEN"). Zwar ist es möglich, daß organisatorische und technische Beratungsdienstleistungen als Know-How-Transfer im Bereich der EDV u.a. auch Netzwerke auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft mittelbar betreffen. Beratungsdienstleistungen als Know-How-Transfer im Bereich der EDV stellen jedoch Dienstleistungen dar, die in der Art der Erbringung, den verwendeten Mitteln, Methoden und sonstigen Eigenschaften und der betrieblichen Ausrichtung des Anbieters in der Regel nicht abhängig vom Netzwerk und dessen Inhalten sind, auf das sich die Beratung bezieht. Der Senat konnte nicht feststellen, daß technische und organisatorische Beratung, deren Gegenstand ein Netzwerk mit juristischen Inhalten ist, speziellen Erfordernissen genügen und besondere Eigenschaften aufweisen muß, die sie von Beratung für Netzwerke mit anderen Inhalten grundsätzlich unterscheidet oder daß es eine besondere Sparte in der Beratung gibt oder geben könnte, die sich auf "JURAWEB" spezialisiert hat und für die eine Beschreibung mit "JURAWEB" naheliegt.

2. Der angemeldeten Kennzeichnung steht auch nicht der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr 2 MarkenG entgegen. Da der Ausdruck "JURAWEB" wie oben erläutert keine eindeutige Sachangabe für die verbliebenen Dienstleistungen der Anmeldung darstellt, ist dieses Wort auch nicht geeignet, für diese Dienstleistungen als beschreibende Angabe zu dienen (vgl. BGH GRUR 2002, 64 "INDIVIDUELLE"; BGH MarkenR 2000,

420 "RATIONAL SOFTWARE CORPORATION"; BGH GRUR 1999, 988, 989 "HOUSE OF BLUES"; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 "FOR YOU").

Ströbele

Hacker

Guth

Bb