



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 99/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 63 390.8

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren in der Sitzung vom 18. September 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelder wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortzusammenstellung

scheidung-direkt

ist am 6. November 2001 für die Dienstleistungen "Rechtsberatung und Rechtsvertretung" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung durch Beschluss vom 12. Februar 2003 die Anmeldung wegen bestehender Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG zurückgewiesen. Die angemeldete Wortkombination bezeichne mit Blick auf die beanspruchten Dienstleistungen die direkte, also unmittelbar auf das Rechtsgebiet der Scheidung ausgerichtete Rechtsberatung und Rechtsvertretung und stelle deshalb eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG dar, die zudem wegen der Üblichkeit der Wortbildung durch die nachgestellte Eigenschaftsangabe "direkt" und des im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalts keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweise.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder mit dem (singemäßen) Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des DPMA vom 12. Februar 2003 aufzuheben.

Entgegen der Ausführungen der Markenstelle liege keine werbeübliche Bezeichnung vor. Es könne nicht nachvollzogen werden, dass der mit "wörtlich" gleichzusetzende Begriff "direkt" auf eine Spezialisierung hinweise. Auf eine den Anmeldern übersandte Internetrecherche des Senats zum Gebrauch der Wortfolge "scheidung direkt" als Sachangabe haben diese ergänzend ausgeführt, dass die Rechercheergebnisse unbeachtlich seien. Es sei immer möglich, für Wortfolgen Fundstellen im Internet zu finden. Wie ein Umkehrschluss aus § 23 MarkenG zeige, könne das Vorkommen eines Wortes als natürliches Wort nicht die Verwendung als Marke hindern. Zudem dokumentiere die Recherche insbesondere die markenmäßige Verwendung von "scheidung-direkt" auf der Web-Seite der Anmelder. Für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde werde deshalb die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss 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 das angemeldete Zeichen in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist.

1) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG 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 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149

Tz 22 - Bravo; vgl auch Lange, Das System des Markenschutzes in der Rechtsprechung des EuGH, WRP 2003, 323, 324-325). 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 2002, 86, 87 - AC).

a) Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in bezug auf die beanspruchte Dienstleistung ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Allerdings kann auch sonstigen Zeichen, welche diesem Schutzhindernis nicht unterfallen und welche auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählen, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. So hat auch das Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften klargestellt, "dass ein Zeichen nicht beschreibend ist, bedeutet noch nicht automatisch, dass es unterscheidungskräftig ist" (EuG MarkenR 2003, 112, 114, - Ultra-Plus). Ein Verständnis als Sachbezeichnung ist andererseits nicht dadurch ausgeschlossen, dass es sich um eine allgemeine Angabe handelt (vgl für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332; BGH MarkenR 2001, 408, 410 – INDIVIDUELLE; ferner BPatG MarkenR 2002, 201, 207 – BerlinCard - mwH).

b) Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Werbeslogans und Wortverbindungen bzw Wortzusammenstellungen auszugehen. Zu prüfen ist insbesondere, ob diesen kein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zuzuordnen ist und es sich auch nicht um ein Zeichen handelt, welches lediglich beschreibende Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art enthält (vgl BGH MarkenR 2001, 363, 364 – REICH UND SCHÖN; BGH MarkenR 2001, 368, 369 und 370 – Gute Zeiten - Schlechte Zeiten - unter Hinweis auf die st Rspr). Als grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig werden danach beschreibende Angaben und

Anpreisungen oder Werbeaussagen allgemeiner Art oder längere Wortfolgen gesehen (vgl auch BGH GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; WRP 2001, 1080, 1082 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER). Indizien für die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge, aber auch ihre Mehrdeutig- und Interpretationsbedürftigkeit sein, wobei auch einer für sich genommen eher einfachen Aussage nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochen werden kann und ein phantasievoller Überschuss nicht Voraussetzung der Unterscheidungseignung einer Wortfolge ist (BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft mwH).

2) Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist auch vorliegend davon auszugehen, dass es sich bei der Wortzusammenstellung "scheidung-direkt" in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen um eine glatt beschreibende Sachangabe handelt, die lediglich in sprachüblicher Weise darauf hinweist, dass eine direkte Rechtsberatung und Rechtsvertretung in Scheidungsangelegen angeboten wird.

a) Entgegen der Ansicht der Anmelder wird insbesondere durch die Internetrecherche eine Verwendung der beanspruchten Wortzusammenstellung durch Rechtsanwälte belegt, welche im Internet eine Rechtsberatung und/oder Rechtsvertretung im Zusammenhang mit Scheidungsangelegenheiten anbieten, die direkt über das Internet oder telefonisch abrufbar ist und deshalb auch zutreffend schlagwortartig als "Scheidung direkt" bezeichnet wird. So heißt es unter der Internetadresse "www.familiengutachter.de": "können Sie Empfehlungen zum Umgang mit Trennung und Scheidung direkt abrufen" oder unter "www.Tele-rechtsberatung.de" "Trennung Scheidung sofort und direkt vom Anwalt beraten lassen" wie auch unter "www.eherecht.de" mit der Aussage geworben wird: "Rechtsberatung- sofort und direkt zum Eherecht". Insoweit ließen sich beliebig viele weitere Treffer - auch vergleichbar gebildeter Dienstleistungsangebote - wie "ferien-direkt", "buch-direkt", "musik-direkt", "pfalz-direkt", "büro-direkt" usw) nennen, in welchen mit der Angabe "direkt" die Vorzüge von direkt im Internet abrufbaren Dienstleistungen gewor-

ben wird, wie auch die Anmelder selbst unter der Internetadresse "www.loeffler-ra.de" mit der Aussage werben: "Scheidung direkt bei Frau Rechtsanwältin Löffler und Herrn Rechtsanwalt Löffler: Wünschen Sie eine Scheidung, ohne uns aufzusuchen?".

Die Ausführungen der Anmelder, dass das Wort "direkt" als Synonym zu "wörtlich" zu verstehen sei und im "Zusammenhang mit Anwälten meistens bei einer Wegbeschreibung auftauche", werden deshalb bereits durch ihre eigene Web-Seite widerlegt, die zudem auch eine Verwendung als glatt beschreibende Sachangabe belegt.

b) Der Senat sieht auch keine sonstigen Anhaltspunkte, welche der Annahme fehlender Unterscheidungskraft der Wortzusammenstellung "scheidung-direkt" entgegenstehen könnten, auch wenn nach ständiger Rechtsprechung die Anforderungen an die Eigenart eines Zeichens im Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft nicht überspannt werden dürfen und auch für sich genommen eher einfachen Aussagen ohne phantasievollen Überschuss nicht von vornherein die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis fehlen muss (vgl. BGH MarkenR 2002, 338, 339 - Bar jeder Vernunft). So handelt es sich nicht um eine begrifflich unbestimmte und interpretationsbedürftige Wortverbindung (vgl. hierzu zB BGH MarkenR 2001, 408, 410 - INDIVIDUELLE, Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn 74; zu Werbeslogans BGH MarkenR 2000, 330, 332 - Bücher für eine bessere Welt, Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn 157 mwH). Diese regt auch nicht wegen ihrer Mehrdeutigkeit zum Nachdenken an (vgl. BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier), sondern enthält eine eindeutige Aussage. Auch erweist sich die angemeldete Wortverbindung - wie die Internetrecherche belegt - als eine in der Wortstruktur und Semantik sprachüblich gebildete und den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten insbesondere auch auf dem hier maßgeblichen Dienstleistungssektor entsprechende Sachangabe (vgl. hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH; BGH GRUR 2002, 884 -B-2 alloy), die auch dann - ebenso wie in anderen Bereichen des täglichen Le-

bens ("musik-direkt" usw) - von den angesprochenen Verkehrskreisen und insbesondere dem durchschnittlich informierten Verbraucher (vgl hierzu und zum veränderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2002, 124, 127 – Warsteiner III; EuGH MarkenR 2002, 231, 236 – Philips/Remington) als Sachangabe verstanden wird, wenn sie nur sloganartig in Alleinstellung und in einer Schreibweise mit Bindestrich erfolgt.

Soweit die Anmelder auf § 23 Nr 2 MarkenG abstellen und hieraus einen Umkehrschluss auf die Schutzfähigkeit beschreibender Angaben als Marke ziehen wollen, ist dies bereits deshalb verfehlt, weil die Frage einer nach § 23 Nr 2 MarkenG zulässigen Benutzung einer Marke als beschreibende Angabe nur den Regelungsgehalt des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG betreffen kann und nicht das hier maßgebliche Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft (vgl auch Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 252 mwH). Zudem sind aber auch im Hinblick auf § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG wegen des unterschiedlichen Regelungsgehalts beider Vorschriften die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht durch § 23 Nr 2 MarkenG einschränkt. § 23 Nr 2 MarkenG gewährt vielmehr nur eine zusätzliche Sicherung zugunsten der Mitbewerber bei der Verwendung freihaltungsbedürftiger beschreibender Angaben (vgl auch Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 246 mwH; EuGH MarkenR 2003, 227, 232 Tz 58 – Orange). Erst recht kann aus der wettbewerbsrechtlichen Schutzschranke des § 23 Nr 2 MarkenG nicht im Umkehrschluss gefolgert werden, dass beschreibende Angaben als Registermarke schutzfähig sein müssen.

3) Der Senat sieht aufgrund der vorgenannten Feststellungen auch wesentliche Anhaltspunkte dafür gegeben, dass das angemeldete Zeichen in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen auch eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben (vgl zum Begriff der beschreibenden Angabe ausführlich BPatG MarkenR 2002, 201, 207-209 – Berlin Card - mwH). Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass nach der Rechtsprechung des EuG für die Annahme einer

beschreibenden und somit vom Markenschutz ausgeschlossenen Angabe bereits ausreicht, wenn "zumindest eine der potenziellen Bedeutungen ein Merkmal der betroffenen Ware oder Dienstleistung bezeichnet" (so EuG MarkenR 2002, 92, 95 – STREAMSERVE; WRP 2002, 510, 513 - CARCARD), wobei sich das Freihaltungsinteresse auch nicht auf unersetzliche beschreibende Angaben und Zeichen reduziert (vgl hierzu auch BPatG GRUR 2003, 245, 246-247 – Pastenstrang auf Zahnbürstenkopf). Letztlich kann dies jedoch dahingestellt bleiben, da sich die angemeldete Wortzusammenstellung bereits im Hinblick auf das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als nicht eintragungsfähig erweist.

4) Auch die von den Anmeldern angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde war aus den gesetzlich genannten Gründen, insbesondere der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder zur Rechtsfortbildung (§ 83 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG) nicht angezeigt. Die vorliegende Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Wort-Bildmarke wirft keine klärungsbedürftigen grundsätzlichen Rechtsfragen auf.

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelder zurückzuweisen.

Kliems

Bayer

Engels

Pü