



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 240/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 73 272.4

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Wortmarke

EDV-Anwalt

für die Waren und Dienstleistungen

"auf Datenträgern gespeicherte Computerprogramme und Computerdateien; Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Erstellen von Gutachten; Ermittlungen, Informationen, Nachforschungen und Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computerberatungsdienste; gewerbsmäßige Beratung; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Verwertung von Patenten; Dienstleistungen eines Patentanwalts; Verwaltung von Urheberrechten; Vermietung von Computersoftware; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken."

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen, einen davon im Erinnerungsverfahren ergangen,

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Es handele sich bei der angemeldeten Bezeichnung um eine Sachaussage über das Angebot bzw das hauptsächliche Betätigungsfeld eines Unternehmens. Der Gesamtbegriff sei zwar lexikalisch nicht nachweisbar, erschöpfe sich aber in der inhaltlich-thematischen Sachangabe, dass ein Anwalt auf dem Gebiet des EDV-, Computer-, Medien-, und/oder Internetrechts tätig sei und seine diesbezüglichen Dienste bzw entsprechende EDV-Programme und –Daten dieses Inhalts anbiete bzw ein Ratgeber in elektronischer Form angeboten werde.

Die Anmelder haben Beschwerde eingelegt und im wesentlichen ausgeführt, dass es sich bei dem angemeldeten Begriff um einen potentiell mehrdeutigen Begriff handele, da zum einen Anwälte nicht auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung tätig seien, zum anderen der Begriff Anwalt allgemein den Interessensvertreter, aber auch einen Ratgeber in übertragener Form bezeichnen könne. Zudem bestehe kein Freihaltebedürfnis, da der Begriff keine standesrechtlich zugelassene Berufsbezeichnung sei.

Die Anmelder beantragen,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 165 Absatz 4 Markengesetz zulässige Beschwerde der Anmelder ist in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke "EDV-Anwalt" ist für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nach den Vorschriften des Markengesetzes von der Eintragung

ausgeschlossen, da sie eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr 2 MarkenG ist.

Nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr ua zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren und Dienstleistungen dienen können.

Auch Wortneubildungen kann der Eintragungsversagungsgrund des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegenstehen, wenn sie sprachüblich gebildet sind und ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmißverständlich ist, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe erfüllen können. Dies ist dann der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 380).

Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht. Dabei führt die bloße Aneinanderreihung solcher beschreibenden Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, nur zu einer Marke, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht (EuGH GRUR Int 2004, 410, 413 - BIOMILD; EuGH GRUR Int 2004, 500, 507 – Postkantoor).

Die angemeldete Marke besteht aus den beiden durch Bindestrich zu einer Kombination verbundenen Wörtern "EDV" und "Anwalt".

Der Bestandteil "EDV" ist die gängige Abkürzung für den Begriff "elektronische Datenverarbeitung" und wird in zahlreichen Zusammensetzungen in Verbindung

mit einem Substantiv verwendet, wie in den Begriffen "EDV-Beratung, EDV-Branche, EDV-Gerichtstag, EDV-Glossar, EDV-Lexikon, EDV-Recht, EDV-Schulung, EDV-Tip, EDV-Zubehör" und viele mehr (vgl unter <http://www.google> zu den angegebenen Begriffen).

Der Bestandteil "Anwalt" steht als Kurzform für die Berufsbezeichnung des Rechtsanwalts oder auch im übertragenen Sinn für den Vertreter einer Sache oder den Vertreter der Interessen anderer.

In Zusammensetzungen wird der Begriff "Anwalt" häufig verwendet in Verbindung mit dem Zusatz "Fach-" und dem speziellen Rechtsgebiet, für das bereits Fachanwaltschaften eingeführt sind, wie zB Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht und kürzlich Fachanwalt für Baurecht (vgl <http://www.deutsche-anwaltshotline.de>).

Daneben sind Kombinationen mit dem Begriff "Anwalt" üblich, die zwar nicht den bislang wenigen zugelassenen Fachanwaltsbezeichnungen entsprechen, die aber eine Aussage darüber geben, mit welchen Rechtsgebieten sich der betreffende Rechtsanwalt überwiegend beschäftigt. So ist es im Rahmen der Eigenwerbung von Rechtsanwälten zulässig, neben oder anstelle der Fachanwaltsbezeichnung Tätigkeits- und Interessenschwerpunkte anzugeben, wie zB auch die Bereiche Computer- oder EDV-Recht. Wenn Rechtsanwälte auf diesen speziellen Gebieten des Computer- und EDV-Rechts tätig sind, geht es dabei weniger um technische Fragen, als um rechtliche Probleme im Bereich von Hard- und Softwareverträgen, aber auch um Urheberrechtsfragen an Softwareprodukten bis hin zu Fragen der Datenspeicherung und Datenverarbeitung. Dazu gehört auch der Bereich des Internetrechts, in dessen Bereich Vertragsfragen bis hin zu wettbewerbsrechtlichen Problemen zu klären sind (vgl Deutsche Anwaltshotline aaO).

Ebenso, wie im allgemeinen Sprachgebrauch neben den korrekten Fachanwaltsbezeichnungen auch umgangssprachliche und "untechnische" Bezeichnungen wie "Scheidungsanwalt" oder "Verkehrsanwalt" zur Beschreibung eines auf ein be-

stimmtes Rechtsgebiet spezialisierten Rechtsanwaltes verwendet werden, sind Kombinationen für weitere – auch sich neu bildende – Tätigkeitsfelder von Rechtsanwälten denkbar und naheliegend. Die Kombination "EDV-Anwalt" ist demnach eine sprachübliche und naheliegende Wortverbindung. Beide Einzelbestandteile werden dabei entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

Der Gesamtbegriff "EDV-Anwalt" wird auch bereits – wie aus den den Anmeldern übersandten Verwendungsbeispielen ersichtlich, im Zusammenhang mit der Angabe der Tätigkeitsschwerpunkte von Rechtsanwälten verwendet (vgl. <http://www.witch.de/search-result.php/search/anwalt/cn/90> sowie <http://www.datenschutz-berlin.de/prima/99/12/13.htm>).

Wie auch im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zum Ausdruck gebracht, das Beratungsleistungen und Dienstleistungen verschiedener Art, die Bereiche Computer und EDV betreffend nennt, ergibt EDV-Anwalt in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach ihrer Art und Beschaffenheit bzw ihrem Gegenstand und Inhalt um Waren und Dienstleistungen handelt, die von einem auf dem Gebiet des EDV- bzw Computer- oder Internetrechts tätigen Rechtsanwalt erbracht werden bzw die er für seine Tätigkeit gebrauchen kann.

Hinsichtlich der beanspruchten Waren aus dem Computer- und EDV-Bereich sowie der allgemeinen Dienstleistungen ergibt sich zudem die sinnvolle und zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach ihrer Beschaffenheit und ihrem Gegenstand um Waren und Dienstleistungen handelt, die den EDV-unterstützten Betrieb einer Rechtsanwaltskanzlei ermöglichen bzw hierfür bestimmt sind.

Dabei kann ein weiterer zusätzlicher Begriffsgehalt der angemeldeten Bezeichnung eine Schutzfähigkeit nicht begründen, da ein Wortzeichen von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 – Doublemint).

Wegen des in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehenden Begriffsgehalts sowohl der Einzelelemente als auch der daraus gebildeten Kombination, die über den Sinngehalt der Einzelelemente nicht hinaus geht, handelt es sich um eine deutlich und unmissverständlich beschreibende Angabe ohne jegliche begriffliche Ungenauigkeit, die zu einer konkreten beschreibenden Bezeichnung dienen kann.

Dr. Buchetmann

Paetzold

Hartlieb

Hu