



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 73/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 307 35 799.6

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. März 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung in das Markenregister angemeldet ist die Bezeichnung

doc-jur

für die Waren und Dienstleistungen

„Juristische Software und Druckerzeugnisse; Juristische Lernprogramme und Computer; Druckereierzeugnisse; Erstellung von juristischer Software, juristischen Lernprogrammen zur Ausbildung und zu Unterrichtszwecken; Erstellung individueller juristischer Software“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung „doc-jur“ werde entweder als „juristisches Dokument“ oder im Sinne von „Doktor juris“ verstanden. Der Bestandteil „doc“ stelle zum einen die Kurzform von „document, Document File“ dar und werde in der Informationstechnologie als Datei-Namenserweiterung verwendet, PC-Nutzern sei das Kürzel zudem beim Abspeichern von Dokumenten bekannt. Auch als Abkürzung für „doctor“ als akademischer Titel bzw. für Arzt/Mediziner sei „doc“ bekannt. Der Bestandteil „jur“ sei eine bekannte, auf Recht bzw. Rechtswissenschaften hinweisende Abkürzung. In Verbindung mit den beanspruchten Waren handle es sich bei „doc-jur“ um einen beschreibenden Hinweis darauf, dass diese juristische Dokumente enthielten bzw. von einem promovierten Juristen erstellt worden seien oder sich an promovierte Juristen richteten. Hinsichtlich der Dienstleistungen beschreibe „doc-jur“ lediglich den Inhalt und die Art dieser Tätigkeiten, die auf die Erstellung von juristischen Softwaredokumenten

bzw. auf die Erstellung von Software und Lernprogrammen von oder für promovierte Juristen gerichtet seien.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt und ausgeführt, der Bestandteil „doc“ sei zumindest zweideutig, eine Mehrdeutigkeit spreche aber bereits gegen eine beschreibende Angabe. Zudem würden mit der Bezeichnung die Leistungen eines Rechtsanwaltsprogramms nicht annähernd inhaltlich beschrieben.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache ohne Erfolg.

Die angemeldete Marke ist von der Eintragung ausgeschlossen, da sie eine für den Wettbewerb freizuhaltende, beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG ist.

Nach § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren 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, wobei auch bei der Kombination fremdsprachiger Wörter die Verständnisfähigkeit des inländischen Publikums vor allem als Folge des gemeinsamen europäischen Markts nicht zu gering veranschlagt werden darf (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 413 (Nr. 26) - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; GRUR 2001, 735, 736 - Test it; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 253, 260 m. w. N.).

Insbesondere hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von deren Inhalt jeder Merkmale der beanspruchten Waren 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 Wortinhalt und der bloßen Summe des Inhalts 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 - KPN-Postkantoor).

Auf die Frage der Mehrdeutigkeit der Wortzusammensetzung kommt es bei § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG regelmäßig nicht an. Ein Wortzeichen ist nämlich auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR, 2003, 450 - DOUBLEMINT). Dabei spielt es keine Rolle, ob es Bezeichnungsalternativen, nämlich Synonyme oder gebräuchlichere Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gibt, da es nicht erforderlich ist, dass diese Zeichen oder Angaben die ausschließliche Bezeichnungsweise der fraglichen Merkmale sind (vgl. EuGH a. a. O. S. 410, 412 - BIOMILD; EuGH a. a. O. S. 500, 507 - Postkantoor).

Es ist zudem nicht erforderlich, dass die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich zu beschreibenden Zwecken für Waren oder Dienstleistungen wie die in der Anmeldung aufgeführten verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck „dienen können“.

Diese Voraussetzungen liegen bei der angemeldeten Begriffskombination „doc-jur“ vor. Die Wortmarke „doc-jur“ stellt eine Zusammensetzung aus zwei gängigen Abkürzungen dar. Der Bestandteil „doc“ ist zum einen die umgangssprachliche Kurzform des englischen Wortes „doctor“ (vgl. Duden-Oxford-Großwörterbuch Englisch 3. Aufl. Mannheim 2005 (CD-ROM), die als Ausdruck für „Arzt, Doktor“ auch in die deutsche Umgangssprache eingegangen ist (vgl. BPatG 25 (W) pat 101/01 - TELEDOC in PAVIS PROMA - CD-ROM), zum anderen die allgemein geläufige Abkürzung für das englische Wort „document“ im Zusammenhang mit der Bezeichnung von Dateien des Textverarbeitungsprogramms Microsoft Word sowie anderer Textverarbeitungsprogramme und Textdateien (vgl. 30 W (pat) 42/95 - PC DOCS OPEN in PAVIS PROMA - CD-ROM; Wikipedia, die freie Enzyklopädie unter wikipedia.org).

Der Bestandteil „jur“ ist die geläufige Abkürzung für „juristisch“ bzw. des lateinischen Wortes „juris“ (= des Rechts). Als Abkürzung für „juris“ wird „jur.“ insbesondere im Zusammenhang mit der Bezeichnung des juristischen Dokortitels „Dr.jur.“ (= Doktor der Rechte, der Rechtswissenschaft(en)) verwendet (vgl. Bertelsmann, Lexikon der Abkürzungen 1994).

Die angemeldete Bezeichnung „doc-jur“ bedeutet daher „Doktor juris“ bzw. kann in der Bedeutung von „doc“ für „document“ die Dateiendung für eine Textdatei oder ein Textverarbeitungsprogramm mit juristischem Inhalt oder Bezug bezeichnen. In der bloßen Aneinanderreihung der beiden Markenbestandteile werden diese ent-

sprechend ihrem Sinngesamt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff.

In diesem Sinne wird der inländische Verkehr die angemeldete Marke ohne weiteres verstehen. Der Verkehr ist insbesondere im vorliegend relevanten EDV-Bereich an neue Wortkombinationen auch von Abkürzungen gewöhnt, weshalb sich ihm der Sinngesamt von „doc-jur“ ohne weiteres erschließen wird.

Es liegt für die fachlich informierten Verkehrskreise in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen daher nahe, die angemeldete Bezeichnung „doc-jur“ als „Doktor der Rechtswissenschaften“ bzw. „juristisches Dokument“ zu verstehen. In Bezug auf die verfahrensgegenständlichen Waren ergibt die angemeldete Bezeichnung „doc-jur“ die zur Beschreibung geeignete, naheliegende Sachaussage, dass es sich nach Art und Beschaffenheit um Waren handelt, die entweder für die Tätigkeit eines promovierten Juristen geeignet oder bestimmt sind bzw. juristische Dateien oder Textverarbeitungsprogramme darstellen, beinhalten oder für solche bestimmt oder geeignet sind oder mit diesen arbeiten oder funktionieren. Die Dienstleistungen könne sich hierauf beziehen.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin stehen die beiden von der Markenstelle angenommenen Bedeutungen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen deutlich im Vordergrund. Auch mögliche Bedeutungsvarianten der Einzelbestandteile führen nicht zur Schutzfähigkeit, da es nicht erforderlich ist, dass der Verkehr die angemeldete Bezeichnung in allen Bedeutungsmöglichkeiten als Sachangabe versteht (vgl. EuGH a. a. O. - DOUBLEMINT; a. a. O.- BIOMILD). Eine beschreibende Benutzung als Sachangabe für die Waren und Dienstleistungen setzt insbesondere nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngesamt herausgebildet hat. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat,

sein Inhalt vage ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. BGH GRUR 2008, 900 - 903 - SPA II).

Auch die Ansicht der Anmelderin, es könne den Bestandteilen der angemeldeten Marke nicht entnommen werden, welche konkreten Waren oder Dienstleistungen hiervon umfasst seien, führt nicht zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung. Denn nicht jede begriffliche Unbestimmtheit steht der Annahme einer beschreibenden Sachangabe entgegen. So können auch relativ allgemeine Angaben als verbraucherorientierte Sachinformationen in Betracht kommen, insbesondere, wenn sie allgemeine Sachverhalte beschreiben sollen. Vor allem bei Oberbegriffen oder Sammelbezeichnungen ist eine gewisse Allgemeinheit und Unschärfe sogar unvermeidbar, um den gewünschten möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften beschreibend erfassen zu können (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 - Cityservice).

Selbst wenn der Begriff „doc-jur“ auf eine Wortschöpfung durch die Anmelderin zurückzuführen wäre, so ist er doch sprachüblich gebildet, ohne weiteres verständlich und deshalb zur Beschreibung der Waren und Dienstleistungen geeignet, so dass seine freie Benutzung durch Dritte gewährleistet sein muss (vgl. BGH GRUR 2005, 578, 580 - LOKMAUS). Die Angabe eines Ausstattungsmerkmals der beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit „doc-jur“ ist eine wichtige Sachinformation, die auch unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und davon, ob möglicherweise andere Angaben zur Bezeichnung dieser Merkmale gebräuchlich sind, den Mitbewerbern zur Beschreibung ihrer Waren zur Verfügung stehen muss (vgl. EuGH a. a. O. - Postkantoor).

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 beschriebene Angabe ohne jegliche begriffliche Ungenauigkeit, die zu einer konkreten be-

schreibenden Bezeichnung dienen kann. Markenschutz kann hierfür nicht gewährt werden.

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Cl