



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 27/19

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2017 020 564.3**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. November 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Akintche und des Richters Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. April 2018 und vom 26. Juni 2019 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Das Zeichen

**[www.law-machine.de](http://www.law-machine.de)**

ist am 12. August 2017 für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Werbung, insbesondere Werbung im Internet; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Bereitstellung von kommerziellen Verbraucherinformationen im Internet; Erteilung von Auskünften über Dienstleistungsangebote im Internet; Vermittlung von Geschäftsinformationen im Internet; Präsentation von Dienstleistungen im Internet

Klasse 36: Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zur Verwaltung und Nutzung von Immobilien; Vermittlung von Informationen zu Verträgen über die Verwaltung, Nutzung, und Instandhaltung von Immobilien; Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zur Zahlungsabwicklung von Einnahmen aus der Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Immobilien einschließlich der Vermittlung der organisatorischen Abwicklung

von Verträgen zur Verwaltung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien; Beratung in Bezug auf die Verwaltung und Nutzung von Immobilien; Beratung und Vermittlung von Finanzverwaltung und Finanzdienstleistungen über das Internet; Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zu Versicherungsfragen; Vermittlung von Versicherungsverträgen; Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte

Klasse 38: Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen im Internet; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet; Audio-streaming über das Internet; Videostreaming über das Internet

Klasse 42: Entwicklung von Computersoftware zur Verwaltung und Nutzung von Immobilien; Entwicklung von Computersoftware zur Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zu Finanzdienstleistungen, insbesondere der Zahlungsabwicklung von Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Betriebskostenabrechnung; Entwicklung und Bereitstellung von Computersoftware zur Erstellung von Verträgen und Dokumenten im Zusammenhang mit dem Bau, Erwerb, Verkauf, der Nutzung und der Verwaltung von Immobilien

Klasse 45: Juristische Dienstleistungen; Verfassung juristischer Dokumente für Dritte; rechtliche Beratung in Immobilienfragen; Rechtshilfe bei der Erstellung von Verträgen; juristische Informationsdienstleistungen; juristische Beratungsdienstleistungen; Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten im Zusammenhang mit der Verwaltung und Nutzung von Immobilien“

zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 5. April 2018 und vom 26. Juni 2019, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Kennzeichnung der angemeldeten Marke als Internetadresse bewirke keine Unterscheidungskraft, da der Verkehr den Top-Level-Domains (hier: „de“) ebenso wie den Bestandteilen höherer Ordnung (hier: „www.“) ausschließlich eine technisch funktionale Bedeutung zumesse. Der Bestandteil „law-machine“ werde ebenso wenig als Herkunftshinweis aufgefasst, da er einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen aufweise. Der Durchschnittsverbraucher werde „law-machine“ als Hinweis auf eine „Rechts-Maschine“ bzw. eine „Gesetzes-Maschine“ verstehen, die ihn bei der Rechtsfindung oder der Gesetzesanwendung unterstütze. Dafür spreche, dass der Begriff „Maschine“ in der Informationstechnologie gängig für Such-, Rechen- oder Informationsmaschinen verwendet werde. Zudem werde im Geschäftsbereich der „Legal Technology“ schon seit längeren eine standardisierte bzw. (teil-)automatisierte Rechtsanwendung durch Computerprogramme angeboten. Der Verkehr werde das Markenzeichen daher alleine als Hinweis auf juristische Dienstleistungen verstehen, die durch ein Computerprogramm unterstützt im Internet angeboten würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er macht geltend, dass das Anmeldezeichen über die erforderliche Unterscheidungskraft verfüge. Gegen die Argumentation der Markenstelle spreche bereits, dass es eine „Gesetzes-Maschine“ oder „Rechtsmaschine“ nicht gebe; Anbieter juristischer Dienstleistungen würden im Inland auch nicht derart bezeichnet. Aus den von der Markenstelle ermittelten Internet-Fundstellen (über „Legal-Tech“ oder ein „Vertrags-Tool“) ergebe sich nichts für eine inländische Verwendung der konkreten Wortkombination „law-machine“. Der Verkehr werde die Bezeichnung daher

nicht beschreibend verstehen. Vielmehr sei sie als Phantasie- und Kunstwort inhaltlich unbestimmt und rege zum Nachdenken an, was aber die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG begründe.

Der Anmelder beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. April 2018 und vom 26. Juni 2019 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Aktenlage Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat auch in der Sache Erfolg. Die angegriffenen Beschlüsse waren aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens kein Schutzhindernis gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegensteht. Insbesondere fehlt dem Zeichen **www.law-machine.de** für die beanspruchten Dienstleistungen weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch unterliegt es einem Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido;

GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) – Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) – KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) – OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) – Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) – Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) – Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy;

GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen verfügt das Anmeldezeichen **www.law-machine.de** über die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Das angemeldete Zeichen setzt sich wie eine Internetadresse aus den (durch einen Bindestrich verbundenen) englischen Wörtern „law“ und „machine“ sowie der Top-Level-Domain „.de“ zusammen.

Bei Zeichen, die wie eine Internetadresse gebildet sind, beurteilt sich die Unterscheidungskraft nach den allgemeinen Grundsätzen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 8 Rn. 193). Der Zeichenbestandteil „.de“ ist den breiten Verkehrskreisen der inländischen Internetnutzer als länderspezifische Top-Level-Domain der Bundesrepublik Deutschland bekannt (vgl. BGH GRUR 2016, 939 Rn. 37 – wetter.de; BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 46/16 – rheuma.online.de; BPatG 29 W (pat) 160/99 – <http://www.cyberlaw.de>). Der Verkehr misst dabei den Top-Level-Domains (hier: „.de“) ebenso wie den Bestandteilen höherer Ordnung – wie hier: „www.“ – ausschließlich eine technisch funktionale Bedeutung und keine individualisierende Wirkung bei, so dass der kennzeichnende Gesamteindruck nur durch die jeweilige Second-Level-Domain bestimmt wird (vgl. BGH a. a. O. Rn. 37 – wetter.de; GRUR 2012, 1040 Rn. 43 – pjur/pure; GRUR 2005, 262, 263 – soco.de; BPatG 29 W (pat) 13/16 – ek-steuer.de; 29 W (pat) 2/12 – bueroservice24.de; OLG

Hamburg GRUR-RR 2006, 262, 263 combit/kompit.de; vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 8 Rn. 193 m. w. N.).

**b)** Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es demnach auf die Wortkombination „law-machine“ an. Dieser Gesamtbegriff setzt sich aus den zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern „law“ sowie „machine“ zusammen, die im Deutschen „Recht, Gesetz“ sowie „Maschine“ bedeuten.

Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr zwar den jeweiligen Sinngehalt der beiden Wörter verstehen und insoweit auch (jedenfalls bzgl. des Begriffs „law“) einen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen herstellen. Dies allein reicht aber nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung die Schutzfähigkeit abzusprechen. Das Vorliegen des Schutzhindernisses bemisst sich nämlich nicht nur danach, ob etwaige Wortbestandteile für sich betrachtet unterscheidungskräftig sind; entscheidend ist vielmehr, ob dem durch die Verbindung der Bestandteile entstandenen Gesamtzeichen die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung fehlt (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 99) – Postkantoor; GRUR 2004, 680 (Nr. 40) – BIOMILD; GRUR 2010, 534 (Nr. 42) – PRANAHAUS; BGH GRUR 2012, 270 (Nr. 16) – Link economy; GRUR 2014, 1204 (Nr. 16) – Düsseldorf Congress; GRUR 2017, 186 (Nr. 30) – Stadtwerke Bremen; siehe auch m. w. N. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 201, 217-218).

Dies kann vorliegend nicht festgestellt werden.

Denn das Gesamtzeichen weist keine beschreibende Bedeutung für die relevanten Dienstleistungen auf. Nach den Rechercheergebnissen des Senats wird der Gesamtbegriff „law machine“ im englischen Sprachraum mit einer anderen Bedeutung verwendet als von der Markenstelle unterstellt. Insbesondere wird hiermit keine „Rechtsmaschine“ (im Sinne einer „automatisierten Rechtsanwendung durch Computerprogramme“) beschrieben, wie die Markenstelle angenommen hat. Vielmehr



steht „law machine“ im Englischen für das (staatliche) Justizsystem als solches, vgl. etwa die folgenden Fundstellen:

- „<https://www.amazon.com/Law-Machine-Clare-Dyer-ebook/dp/B003P9XD02>“: M. Berlins / C. Dyer: „THE LAW MACHINE“ (English Edition, Kindle Ausgabe): „The authors explain and discuss how the justice system evolved (...).“
- Google-Recherche zu „the law machine“, u. a. mit der Fundstelle „Rühle: Struggle against Bolshevism (Intro)“. „His revolution is (...) a struggle for the majority, for governmental positions, for a hold upon the law machine.“
- „<https://musikguru.de/alien-boys/songtext-lawmachine-1431532.html>“: „Lawmachine“ (Songtitel der Gruppe „Alien Boys“): „The lawmachine is coming down looking for kids like you in town (...) Face the lawmachine, fight the lawmachine.“
- „[www.linguee.de/englisch-deutsch](http://www.linguee.de/englisch-deutsch)“, mit Verwendungen des Begriffs „law machinery“ für Rechts(schutz)organe.

Demnach beschreibt „law machine“ in erster Linie ein staatliches (Rechts-)System sowie dessen Organe; ferner wird die Wortkombination im Sinne der deutschen Begriffe „Gesetzesmaschine“ bzw. „Gesetzesmaschinerie“ verwendet. Mit diesen Bedeutungen beschreibt die Wortmarke aber nicht die vom Anmelder beanspruchten (juristischen und sonstigen) Dienstleistungen. Auch ein die Unterscheidungskraft ausschließender enger beschreibender Bezug kann insoweit nicht bejaht werden.

Das Anmeldezeichen ist daher im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang originär unterscheidungskräftig.

**c)** Ausgehend hiervon kann auch nicht festgestellt werden, dass sich „law machine“ abweichend von seiner ursprünglichen Bedeutung im Inland zu einer gebräuchlichen Bezeichnung bzw. zu einem Schlagwort für („automatisierte“) Rechtsdienstleistungen entwickelt hätte. Die Markenstelle hat dies nicht belegt, und auch im Übrigen bestehen hierfür keine Anhaltspunkte. Die Fundstellen der Markenstelle betreffen Begriffe wie „Legal Tech“ oder „Legal Machines“, nicht aber eine Verwendung des Gesamtbegriffs „law machine“ auf dem vorliegend relevanten Dienstleistungssektor.

Soweit eine einzelne Fundstelle der Markenstelle ausschließlich in ihrem Titel die deutsche Wortkombination „Rechts-Maschine“ im Zusammenhang mit (automatisierten) juristischen Dienstleistungen enthält, handelt es sich wie dargelegt nicht um die Übersetzung des Wortes „law machine“. Es ist ausgehend hiervon auch nicht belegbar, dass der angesprochene Verkehr „law machine“ im vorliegenden Dienstleistungszusammenhang unmittelbar mit einer „Rechtsmaschine“ gleichsetzen würde, die automatisiert Rechtsdienstleistungen erbringt; auch eine ergänzende Internetrecherche des Senats hat hierfür keine Anhaltspunkte ergeben. Vielmehr bedürfte es hierzu zumindest gedanklicher Zwischenschritte im Wege einer analysierenden Betrachtungsweise, was aber bereits die Unterscheidungskraft begründet.

Das Gesamtzeichen ist daher als Herkunftshinweis geeignet und verfügt über die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

3. Aus den dargelegten Gründen unterliegt die angemeldete Marke auch keinem Freihaltungsbedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Soweit die Markenstelle letztlich mit einer zukünftigen Entwicklung (hin zu „Legal Tech“ bzw. „Legal Machines“) argumentiert, ist ergänzend anzumerken, dass vorliegend – für den Gesamtbegriff „law machine“ – auch keine Anhaltspunkte für ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis bestehen.

Zwar erfasst das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch Fälle des zukünftigen Freihaltebedürfnisses (vgl. ausführlich BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 26/18 – Black Friday). Jedoch bedarf es für die Annahme einer zukünftigen Eignung zur Beschreibung immer der Feststellung, dass eine derartige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, Nr. 31 und 37 – Chiemsee; GRUR 2004, 674, Nr. 56 – Postkantoor; GRUR 2010, 534 Rn. 53 – PRANAHAUS; BGH GRUR 2017, 186, Nr. 43 – Stadtwerke Bremen; GRUR 2003, 343, 344 – Buchstabe „Z“; GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein). Die damit verbundene Prognoseentscheidung darf nicht nur auf theoretischen Erwägungen beruhen (vgl. BGH GRUR 2003, 882, 883 – Lichtenstein), sondern muss anhand der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung realitätsbezogen erfolgen (BGH GRUR 2017, 186, Nr. 43 – Stadtwerke Bremen). Gerade für die Annahme eines zukünftigen Freihaltungsbedürfnisses unter dem Gesichtspunkt eines prognostizierten Bedeutungswandels (geänderten Verkehrsverständnisses in Bezug auf das konkrete Zeichen) sind besonders strenge Maßstäbe anzulegen, denn nur so lässt sich eine realitätsbezogene Prognose von bloßer Zukunftsphantasie abgrenzen (vgl. ausführlich BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 26/18 – Black Friday).

Vorliegend bestehen aber wie dargelegt überhaupt keine Anhaltspunkte für ein – vernünftigerweise zu erwartendes – zukünftiges beschreibendes Verständnis des Anmeldezeichens. Denn der Begriff „law machine“ wird inländisch bislang ausschließlich von dem Anmelder markenmäßig benutzt, während sonstige Verwendungen nicht nachweisbar sind.

4. Die Beschwerde hat daher Erfolg.

Hacker

Akintche

Meisner