

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 79/01

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die Markenmeldung 399 39 431.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. März 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Das Zeichen



ist am 7. Juli 1999 als Bildmarke zur farbigen Eintragung mit den Farben orange/schwarz für "Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, nämlich Durchführung von Rechtsberatung und Rechtsvertretung einschließlich Anbieten und Durchführung von Rechtsberatung sowie Anbieten von Rechtsinformationen über Datennetze/Datenleitungen, insbesondere Anbieten und Durchführung von Rechtsberatung und Anbieten von Rechtsinformationen im world wide web (www)" angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung die Anmeldung durch Beschluss vom 17. Februar 2000 zurückgewiesen. Bei der angemeldeten Marke handele es sich um eine Domain, welche auch hinsichtlich des eigentlichen Domainnamens "strafzettel" nur einen unmittelbar beschreibenden Hinweis auf den Gegenstand der beanspruchten anwaltlichen Tätigkeit enthalte, zumal Rechtsberatung unter einschlägigen Domains bereits im Internet angeboten werde. Auch die graphische Gesamtgestaltung, welche sowohl hinsichtlich der verwendeten Schriftart als auch des farbigen, umrahmten Hintergrundes nur werbeübliche Gestaltungselemente aufweise, begründe in der Kombination von Wort- und Bildelementen keine Schutzzfähigkeit des angemeldeten Zeichens. Es fehle deshalb jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Ziffer 1 MarkenG, so dass die Anmeldung zurückzuweisen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders mit dem sinngemäßen Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die angemeldete Marke einzutragen.

Die von der Markenstelle vertretene Rechtsansicht sei unzutreffend und verkenne, dass für die Kombinationsmarke Markenschutz nur in der konkret angegebenen, farbigen Gestaltung beansprucht werde. Die abstrakt zutreffend wiedergegebene Definition des Begriffs der Unterscheidungskraft werde schablonenhaft angewandt, ohne zu beachten, dass unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles dieses Eintragungshindernis restriktiv anzuwenden sei und bereits jede Art sowie jeder Grad von Unterscheidungskraft des Gesamtzeichens seine Eintragungsfähigkeit begründe. Bei dem beanspruchten Zeichen handele es sich auch nicht um eine in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschreibende Sachangabe, sondern allenfalls um eine mittelbar beschreibende Angabe. An der Marke als Ganzes bestehe jedenfalls unter Berücksichtigung der farbigen Gestaltungselemente, auf welche die Anmeldung auch beschränkt und deren Verwendung im Bereich anwaltlicher Dienstleistungen besonders selten sei, auch kein konkretes Freihalteinteresse. Ebenso müsse die Frage, ob das angemeldete Zeichen geeignet sei, Dienstleistungen des Unterzeichners gegenüber solcher anderer Rechtsanwälte abzugrenzen, positiv beantwortet werden, so dass diesem auch nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könne. Das DPMA habe insoweit keine Design- oder Geschmacksmusterkompetenz wahrzunehmen und auch nicht nach der urheberrechtlichen Kategorie der "Gestaltungshöhe" zu fragen. Im Hinblick auf die farbliche Gestaltung hat der Anmelder ergänzend ausgeführt, dass Markenschutz nur für die konkrete farbige Gestaltung mit den Farben orange und schwarz begehrt werde und im Bereich anwaltlicher Dienstleistungen allgemein nur ganz eingeschränkt markenmäßige Kennzeichnungen eingesetzt würden. Der Verkehr sei deshalb für etwaige Kennzeichnungen besonders sensibilisiert. Dies gelte um so mehr, wenn ein farbiges Kennzeichen verwendet werde, weil farbliche Gestaltungsmerkmale im Bereich anwaltlicher Dienst-

leistungen besonders selten seien und somit von den beteiligten Verkehrskreisen viel intensiver wahrgenommen würden.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulässig. Sie hat jedoch in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats der Eintragung der angemeldeten Marke für die beanspruchten Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegensteht.

1.) Unterscheidungskraft 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 2001, 1150 – LOOK; BGH GRUR 2002, 64 –INDIVIDUELLE; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 – Bravo zur GMV). 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 (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo). Dies gilt auch für Wort/Bildzeichen, die trotz ihrer grafischen und farblichen Ausgestaltung lediglich als werbliche Anpreisung oder eine die Waren oder Dienstleistung betreffende Sachaussage aufgefasst werden und bei denen - ohne eine glatt warenbeschreibende Sachangabe zu sein - ein auf die Ware bezogener Sinngehalt so stark im Vordergrund steht, dass der Gedanke fern liegt, es könnte sich um einen Hinweis auf die betriebliche Ursprungsidentität handeln.

Auch das angemeldete Wort-/Bildzeichen stellt trotz seiner graphischen und farblichen Ausgestaltung ein derartiges nicht unterscheidungskräftiges Zeichen dar, wenngleich für die Beurteilung grundsätzlich von dem Gesamtzeichen und einem großzügigen Maßstab auszugehen ist, und jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, das Schutzhindernis zu überwinden (st Rspr vgl zB MarkenR 2001, 209, 210 – Test it).

**a)** So stellt der einer Internetadresse mit dem eigentlichen Domainnamen "strafzettel" (hier als Second-Level-Domain) und der Top-Level-Domain "de" entsprechende Wortbestandteil des angemeldeten Zeichens - wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - für die beanspruchten Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, nämlich Durchführung von Rechtsberatung und Rechtsvertretung einschließlich Anbieten und Durchführung von Rechtsberatung, lediglich einen beschreibenden Hinweis auf einen möglichen Gegenstand der anwaltlichen Dienstleistungen dar. Zu diesen gehört insbesondere auch die Rechtsberatung und Rechtsvertretung in Bußgeld- oder Strafverfahren, welche im Zusammenhang mit Bußgeldbescheiden, polizeilichen Verwarnungen usw stehen können und auch zunehmend im Internet angeboten werden. Die vorliegend angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise, die für derartige Bescheide auch das synonyme Wort "Strafzettel" gebrauchen, werden deshalb in dem wie eine Internet-Adresse gebildeten Bestandteil "www.strafzettel.de" der angemeldeten Marke ausschließlich eine Sachinformation und nicht zugleich eine betriebsbezogene Information sehen.

Hierfür spricht auch, dass eine Verwendung beschreibender Sachangaben bei den eigentlichen Domainnamen (Second-Level-Domain) - insbesondere auch von Sach- oder Gattungsbegriffen, zur Bildung von Internetadressen und zur Beschreibung von Teilnetzen oder als Suchhilfen zur Eingrenzung von Themenkreisen durchaus üblich ist (vgl auch BPatG BIPMZ 2000, 294 – <http://www.cyberlaw.de>) und an der Registrierung derartiger Domainnamen ein erhebliches wirtschaftliches Interesse der Mitwettbewerber besteht (vgl zum Verkauf von Werbeflächen zB

auch OLG München WRP 2002, 111, 112 – [www.champagner.de](http://www.champagner.de)). Der Domainname dient deshalb häufig nur dem schnelleren, zielgerichteten Zugriff auf Sachinformationen wie zB auf ein Teilnetz "Gebrauchtwagen", "Rechtsanwalt" oder "Verwaltungsakt" oder der Ausnutzung solcher Sachbegriffe, die sich für die Gewinnerzielung zB durch Werbebanner besonders eignen, indem sie bei Aufruf durch den Internetnutzer mittels weiterer Hinweise und Links eine Weiterverweisung auf verschiedene Anbieter, Hersteller oder Sachinformationen ermöglichen, ohne dass also der Domainname für eine bestimmte betriebliche Ursprungsidentität (Zuordnung) steht und Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist. Die Tatsache, dass eine Internetkennung nach bisheriger Praxis in ihrer Gesamtheit nur einmal vergeben wird, bedeutet deshalb nicht, dass ihr zwangsläufig auch eine kennzeichnende Funktion im Rechtssinne des Markengesetzes zukommt, auch wenn hiermit die formale Monopolisierung einer Gattungsbezeichnung als Internetadresse (nicht aber als Sachaussage) verbunden ist.

Hiervon ist auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung zu dem Domain-Namen "Mitwohnzentrale.de" (MarkenR 2001, 475, 478) ausgegangen und hat unter Hinweis auf weitere beispielhaft genannten Gattungsbegriffe "[www.rechtsanwaelte.de](http://www.rechtsanwaelte.de)", "[www.autovermietung.com](http://www.autovermietung.com)" oder "[www.sauna.de](http://www.sauna.de)" hierzu ausgeführt, dass an generischen Begriffen als Domain-Namen ein reges Interesse bestehe und wegen des Suchverhaltens der Internetnutzer der Einsatz von Gattungsbezeichnungen als Internet-Adressen zu einer gewissen Kanalisierung der Kundenströme führen könne, die Registrierung und Monopolisierung derartiger Gattungsbezeichnungen im Gegensatz zum Markenrecht aber nicht aus dem Gesichtspunkte des Freihaltungsinteresses verhindert werden könne. Die aus der Einmaligkeit der Registrierung resultierende technische Adressfunktion eines Domainnamens gibt deshalb keinen Aufschluss über dessen kennzeichnende Funktion im markenrechtlichen Sinne (vgl hierzu auch Fezer, Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen, WRP 2000, 669, 670-671). Ob dieser Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG aufweist ist vielmehr eine im Einzelfall zu beurteilende Frage und muss aus den genannten Gründen vorliegend verneint werden (vgl auch zum

Titelschutz OLG Düsseldorf MarkenR 2001, 378 – Apotheke-Online; zur Rspr in Österreich: Oberster Gerichtshof GRUR Int 2000, 1051 "ortig.at" – und der Schweiz: Eidg. Rekurskommission für geistiges Eigentum in sic! 2000, 699 - Internet.Com).

**b)** Aber auch soweit sich der Anmelder auf die graphische und insbesondere konkrete farbige Gestaltung des angemeldeten Zeichens beruft, kann dies keine Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens begründen. Dies gilt ungeachtet der Frage, ob der Schutzgegenstand der Anmeldung zur farbigen Eintragung des Zeichens in den Farben orange und schwarz sich auf die konkrete, farbliche Ausgestaltung beschränkt bzw durch eine der Anmeldung beizufügende Beschreibung nach § 8 Abs 5 MarkenVO zu beschränken wäre, und insbesondere keine schwarz-weiße Darstellung oder andere Farbgebungen umfasst (vgl zum Diskussionsstand Fezer, Markenrecht 3. Aufl, § 8 Rdn 88a und § 32 MarkenG Rdn 23 ff; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 78, jeweils mwN).

Denn auch die konkret zur Eintragung angemeldete graphische Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens erschöpft sich in dem sehr einfachen und in allen Bereichen des täglichen Lebens üblichen Gestaltungsmittel der Ovalumrandung, welche üblicher Weise der bloßen Hervorhebung oder Ausschmückung, nicht aber der Kennzeichnung dient (vgl auch BGH GRUR 1970, 77, - Ovalumrandung; BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl § 8 Rdn 69) und weder isoliert betrachtet als Bildmarke eine konkrete Unterscheidungskraft besitzt noch in der Gesamtbetrachtung des angemeldeten Zeichens zu einer ausreichenden bildhaften Verfremdung des nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteils führt (vgl auch BGH BIPMZ 1985, 219 - BMW-Niere). Insoweit hat auch bereits die Markenstelle eine entsprechende der Hervorhebung oder Ausschmückung dienende Verwendung von Umrahmungen zusätzlich belegt. Wenn auch Eigentümlichkeit und Originalität keine zwingenden Erfordernisse für das Vorliegen von Unterscheidungskraft sind und deshalb auch nicht zum selbständigen Prüfungsmaßstab erhoben werden können, so ist Bildbestandteilen von Kombinationsmarken bzw

Bildmarken andererseits jegliche Unterscheidungskraft abzuerkennen, wenn es sich wie hier um "einfache geometrische Formen oder sonstige einfache graphische Gestaltungselemente handelt, die - wie dem Verkehr aus Erfahrung bekannt ist - in der Werbung sowie auch auf Warenverpackungen oder sogar Geschäftsbriefen üblicherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden" (vgl. zur st. Rspr. BGH MarkenR 2001, 207 – Jeanshosenentasche; BGH MarkenR 2001, 407, 408 – anti Kalk; PAVIS PROMA, Kliems, BPatG 32 W (pat) 78/99 – CyberLaw und BPatG 25 W (pat) 152/00 - 1 x TÄGLICH; vgl. auch BGH GRUR 2001, 413, 415 – SWATCH - zur dreidimensionalen Marke).

Dies gilt ebenso für die konkret beanspruchte farbliche Gestaltung, die der angemeldeten Bezeichnung gleichfalls auch im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen eines Rechtsanwalts keinen schutzbegründenden "Überschuß" verleiht (vgl. auch Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 145 mwN) und deren Wirkung nicht über eine Hervorhebung der beschreibenden und für sich schutzfähigen Wortbestandteile hinausgeht. In solchen üblichen Gestaltungsmitteln werden die angesprochenen Verkehrskreise daher auch keinen betriebskennzeichnenden Hinweis sehen (vgl. auch PAVIS PROMA, Kliems, BPatG 32 W (pat) 78/99 - CyberLaw), selbst wenn man zugunsten des Anmelders davon ausgeht, dass die angesprochenen Verkehrskreise an derartige, der Hervorhebung oder Ausschmückung dienende farbliche Ausgestaltungen im Bereich anwaltlicher Dienstleistungen weniger gewöhnt sind. Denn dies allein führt mangels weiterer Anhaltspunkte entgegen der Ansicht des Anmelders noch nicht dazu, dass der Verkehr aufgrund der graphischen Hervorhebung einer Sachangabe das Zeichen in seiner Gesamtheit als eine Kennzeichnung ansieht, darin also einen Hinweis auf den betrieblichen Ursprung der beanspruchten Dienstleistung sieht.

So hat auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "anti KALK" (MarkenR 2001, 407, 408 unter Hinweis auf seine vorangegangene, jüngere Entscheidungspraxis (GRUR 2000, 502, 503 - St. Pauli Girl; MarkenR 2001, 207 - Jeanshosenentasche; GRUR 2001, 413, 415 - SWATCH) ausgeführt, dass "einfache gra-

phische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen vermögen, wie derartige einfache graphische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können", obwohl die Anmeldung eine farbig gestaltete Bildmarke mit der Bezeichnung "anti KALK" in farbigen Buchstaben betraf, die ua blassgrau unterlegt, weiß umrandet war und in der dem Wort "anti" ein in roter Farbe gehaltenes Dreieck angefügt war. Der Bundesgerichtshof hat hierzu ergänzend ausgeführt, dass es "angesichts der in den Wortelementen enthaltenen glatt beschreibenden Angabe über die Wirkungsweise der für die Anmeldung in Anspruch genommenen Waren eines auffallenden Hervortretens der graphischen Elemente bedurft hätte, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen".

**2.)** Da das angemeldete Zeichen sich wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG als nicht als schutzfähig erweist, bedarf es keiner weiteren Erörterung, ob sich das angemeldete Zeichen auch als beschreibende, Freihaltungsbedürftige zusätzlich dem weiteren absoluten Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG unterliegt.

Nach alledem war die Beschwerde des Anmelders zurückzuweisen.

Kliems

Brandt

Engels

Pü