



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 58/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 75 960.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Februar 2000 aufgehoben und die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamtes zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Deutsches Notarinstitut

ist am 2. Dezember 1999 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen ua "Audio-visuelle Materialien und Datenträger...; Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücher, Journale, Zeitungen und Zeitschriften, Broschüren, Veröffentlichungen, lose Blattsammlungen; Werbedienstleistungen, ...; Dienstleistungen eines Internet-Providers, nämlich Management sowie Einrichtung von Webseiten, ...Betrieb einer Informations- und Beratungseinrichtung; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Symposien und Seminaren; Unterricht; Entwicklung und Vermietung von Software, insbesondere für Dienstleistungen durch rechtsberatende Berufe; Erstellung und Wartung von Datenbanken und Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken“ zur Eintragung angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung die Anmeldung wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG durch Beschluss vom 4. Februar 2002 zurückgewiesen.

Die angemeldete Bezeichnung weise keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG auf. Der Bedeutungsgehalt "Deutsches Notarinstitut" erschöpfe sich in dem Sachhinweis auf ein Institut für deutsche Notare und gebe lediglich die Art bzw die Bestimmung der Vereinigung an, nämlich das Notarwesen, mit welchem die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einem engen Zusammenhang stünden. So gehörten die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 typischerweise zu den Aufgaben eines Instituts von Notaren, wie auch die weiteren Dienstleistungen zur bürointernen Informationsverwaltung eines derartigen Instituts gehörten, in Form von Webseiten der Notare Verwendung finden könnten oder bei der Ausübung des Notarberufs von spezifischer Bedeutung seien. Die angemeldete Wortmarke stelle eine bloße Vereinigungsbezeichnung dar, welche lediglich die Art bzw die Bestimmung der Vereinigung angebe, nicht einmalig bleiben müsse und nur als Hinweis auf irgendein deutsches Notarinstitut, nicht aber als Individualisierung eines bestimmten Instituts angesehen werde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die zunächst geltend gemacht hat, dass der Beurteilung der Markenstelle nicht gefolgt werden könne, da die angemeldete Bezeichnung in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine unmittelbar beschreibende Angabe darstelle und auch Unterscheidungskraft aufweise. Das Wortelement "-institut" könne verschiedene Bedeutungsinhalte aufweisen und werde auch nicht durch den weiteren Wortbestandteil "Notar-" konkretisiert. Es sei nicht erkennbar, welche Rolle der Notar im Zusammenhang mit dem Institut spiele. Auch handele es sich nicht um eine Vereinigungsbezeichnung, da das Deutsche Notarinstitut eine einmalige Einrichtung der Bundesnotarkammer sei, dem alle deutschen Notare als "Mitglieder" angehörten.

Demzufolge weise die angemeldete Bezeichnung nur auf ein einmaliges Institut als berechnigte Namensgeberin hin und stelle einen Herkunftshinweis dar.

Der Senat hat die Anmelderin zunchst darauf hingewiesen, dass neben der Frage der Unterscheidungskraft auch das Eintragungshindernis an freihaltungsbedrflichen beschreibenden Angaben in Betracht zu ziehen sei und nicht ersichtlich sei, weshalb der Anmelderin eine alleinige Berechnigung zur Verwendung einer Sachbezeichnung zustehen solle. Der Senat hat die Anmelderin ferner darauf hingewiesen, dass auch im Hinblick auf den recherchierten Ttigkeitbereich von hier mageblichen Instituten sowie der Existenz eines Instituts fr Notarrecht an der Universitt Wrzburg Bedenken an der Schutzfhigkeit der angemeldeten Bezeichnung bestehen, eine Zurckverweisung zur Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung wegen ihres nur hilfswaisen Charakters aber nicht ohne Entscheidung ber die Zurckweisung der Anmeldung aufgrund absoluter Schutzhindernisse mglich sei. Der Senat hat die Anmelderin schlielich auch darauf aufmerksam gemacht, dass auch die hilfswaise in Betracht zu ziehende Geltendmachung einer Verkehrsdurchsetzung im Hinblick auf die bislang mageblichen allgemeinen Verkehrskreise eine Einschrnkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen als sinnvoll erscheinen lasse.

Die Anmelderin hat daraufhin das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beschrnkt auf:

"Audio-visuelle Datentrger mit juristischen Informationen;

Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel, ausgenommen Apparate; Bcher, Journale, Zeitungen und Zeitschriften, Broschren, Verffentlichungen, Loseblattsammlungen;

Beratung bei der Organisation und Fhrung von Unternehmen im rechtsberatenden Bereich;

Einrichtung und Unterhaltung von Datenbanken mit juristischen Informationen; Informationsübermittlungsdienst, insbesondere mittels Telekommunikationseinrichtungen zur Übermittlung juristischer Informationen;

Betrieb einer Beratungsstelle für Notare und Notarkammern, insbesondere Herausgabe von Informationsschriften; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Symposien und Seminaren zu juristischen und notarspezifischen Themen; Schulungen im notariellen Bereich;

Entwicklung und Vermietung von Software für notarielle Dienstleistungen; wissenschaftliche Erforschung juristischer sowie insbesondere notarspezifischer Fragestellungen des materiellen Rechts und des Verfahrensrechts, sowie Beratung und Erstellung von Gutachten auf den vorgenannten Gebieten, auch die Zertifizierung im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs betreffend; Erstellung von Datenbanken mit juristischen Informationen."

sowie Unterlagen zur Einleitung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens eingereicht und ausgeführt, dass die Bezeichnung "Deutsches Notarinstitut" innerhalb der beteiligten Verkehrskreise, nämlich der deutschen Notare, als betrieblicher Herkunftshinweis bekannt sei und die Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens gewünscht werde. Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Februar 2000 aufzuheben und die Angelegenheit ohne in der Sache zu entscheiden zwecks weiterer Ermittlungen über die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung an die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückzuverweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie hat in der Sache aber nur insoweit Erfolg, als die Anmelderin im Beschwerdeverfahren (erstmalig) eine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke geltend macht und zum Zwecke der weiteren Prüfung dieses Vorbringens unter Verzicht auf eine mündliche Verhandlung eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt begehrt (§§ 8 Abs 3, 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG).

1) Im Hinblick auf die vom Deutschen Patent- und Markenamt durchzuführende Prüfung, ob sich die angemeldete Marke in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat, ist der die Eintragung versagende Beschluss aufzuheben, wengleich der Senat die Auffassung der Markenstelle teilt, dass die angemeldete Bezeichnung keine ursprüngliche Unterscheidungskraft aufweist und zudem eine beschreibende freihaltungsbedürftige Angabe darstellt. An diese rechtliche Beurteilung durch das Gericht ist das Deutschen Patent- und Markenamt im weiteren Verfahren gebunden (§ 70 Abs 4 MarkenG).

a) Das nunmehr beschränkte Antragsziel der Anmelderin entbindet das angerufene Beschwerdegericht nicht von der Pflicht, zunächst die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung im Hinblick auf die hier in Betracht kommenden Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1, 2 MarkenG zu überprüfen und die Geltendmachung einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs 3, welche diese Schutzhindernisse überwinden könnte, nur hilfsweise zu berücksichtigen. Andernfalls könnte ein Anmelder auf diesem Wege das Verfahren unter Vermeidung einer negativen Beschwerdeentscheidung wieder völlig offen gestalten, indem etwa der

Antrag auf Prüfung einer Verkehrsdurchsetzung vor der Markenstelle zurückgenommen und dann erneut eine ursprüngliche Schutzfähigkeit geltend gemacht wird.

b) Nach Auffassung des Senats steht es nicht zur Disposition eines Anmelders, die für die Anmeldung zuständige Stelle von einer Prüfung der absoluten Schutzhindernisse gemäß § 37 Abs 1 in Verbindung mit § 8 MarkenG zu entbinden und stattdessen die Eintragung eines Zeichens ausschließlich unter Berufung auf eine Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs 3 MarkenG geltend zu machen. Unabhängig davon, dass mit einem Verfahren zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung auch für die Markenstelle in der Regel ein wesentlich aufwändigeres und zeitintensives Verfahren verbunden ist, welches auch bei erkennbar nicht bestehenden Schutzhindernissen zu beschreiten wäre, stellt die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung auch gesetzessystematisch nur ein subsidiäres Mittel zur Überwindung von Eintragungshindernissen in den Fällen bestehender Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG dar, nicht aber eine eigenständige, hiervon losgelöste und für sich genommen allein ausreichende Eintragungsvoraussetzung als Marke, welche die Prüfung dieser Schutzhindernisse ersetzen könnte. Ihrem Wesen nach weist die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung deshalb auch nur hilfswesen Charakter auf, was auch der Zielsetzung eines auf effektiven und auf schnelle Erledigung angelegten Registerverfahrens entspricht. Dies gilt nicht nur für das ursprüngliche Anmeldeverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, sondern auch für den Prüfungsauftrag des Beschwerdegerichts, der im Eintragungsverfahren vom Anmelder nur gegenständlich im Hinblick auf den Gegenstand der Beschwerde - wie zB einzelne Waren oder Dienstleistungen - nicht aber hinsichtlich einzelner Rechtsfragen beschränkbar ist.

Ein Anmelder könnte ansonsten die Reihenfolge der Prüfung vorschreiben (hier: Prüfung der Verkehrsdurchsetzung ohne Prüfung der Eintragungshindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG), um etwa eine für künftige Kollisionsfälle nützliche amtliche Feststellung hoher Bekanntheit und Kennzeichnungskraft zu er-

halten, woran großes Interesse bestehen kann zB im Hinblick auf die Rechtsprechung, dass eine behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke bereits bei der Anmeldung der jüngeren Marke bestanden haben muss, was rückwirkend mit Zeitablauf immer schwieriger ermittelbar ist. Eine solche Handhabung würde, wenn sie nicht durch die vorangehende Feststellung eines die "normale" Eintragung hindernden Schutzhindernisses sachlich gerechtfertigt ist, auf eine gutachterliche Tätigkeit hinauslaufen, die weder Aufgabe des Deutschen Patent- und Markenamtes (s § 58 MarkenG) noch des Bundespatentgerichtes ist und an der deshalb auch kein Rechtsschutzinteresse im Eintragungsverfahren besteht.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin steht der vorrangigen Prüfung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG auch nicht entgegen, dass nach § 70 Abs 3 MarkenG das Patentgericht die angefochtene Entscheidung "ohne in der Sache zu entscheiden" aufheben kann. Denn hiermit ist die Endentscheidung in der Sache, dh die endgültige Entscheidung über die Anmeldung gemeint. Hier geht es jedoch um die Frage, ob Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 MarkenG eine Prüfung der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs 3 MarkenG erforderlich machen.

2) Nach Auffassung des Senats stehen der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung auch unter Berücksichtigung des in der Beschwerdeinstanz in zulässiger Weise eingeschränkten Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen die absoluten Schutzhindernisse fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG und des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG entgegen.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von des § 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 - zur GMV). 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.

b) Auch das angemeldete Wortzeichen stellt ein nicht unterscheidungskräftiges Zeichen dar, welches von den angesprochenen Verkehrskreisen in bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ausschließlich als beschreibender Sachhinweis darauf gesehen wird, dass diese von einem Notarinstitut bzw einem Institut, welches sich mit dem Notarwesen beschäftigt, angeboten werden und/oder dass sich der interessierte bzw mit dem Notarwesen befasste Verkehr mittels dieser Waren/Dienstleistungen über das Notarwesen oder hiermit zusammenhängende Fragen informieren kann.

aa) Insoweit ist zunächst zu beachten, dass nach ständiger Rechtsprechung bei einem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung von Oberbegriffen jeweils eine Vielzahl unterschiedlicher Einzelwaren bzw Einzeldienstleistungen umfasst, die Eintragung eines Zeichens bereits dann für einen beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur für eine spezielle, unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC).

bb) Dieses Eintragungshindernis kann sich nicht nur aus dem Bezug des Zeichens zu der Ware oder Dienstleistung selbst ergeben, sondern auch daraus, dass die angesprochenen Verkehrskreise im Hinblick auf den möglichen Inhalt oder Gegenstand der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen in dem beanspruchten Zeichen eine Sachinformation sehen (BGH MarkenR 2002, 338, 340 - Bar jeder Vernunft; BGH MarkenR 2003, 148, 149 – Winnetou; EuG GRUR Int 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; BPatG MarkenR 2002, 299, 301 – OEKOLAND), wo-

bei unter Berücksichtigung der angesprochenen Verkehrskreise und der konkret gewählten Sprachform die insoweit üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Waren- bzw Dienstleistungssektor zu berücksichtigen sind (vgl hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH) und grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist (vgl zur st. Rspr. zB MarkenR 2001, 209, 210 – Test it).

cc) Auch der Umstand, dass sich dem Verkehr aufgrund einer verallgemeinernden Aussage die hiermit im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte nicht ohne weiteres sofort erschließen (vgl BGH GRUR 2002, 884 –B-2 alloy), steht einem Verständnis als bloße Sachangabe – wie auch der Beurteilung als freihaltungsbedürftiger Sachbegriff – nicht entgegen (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). So hat auch das Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in der Entscheidung "Best Buy" (MarkenR 2003, 314, 316) ausgeführt, dass es für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft nicht genüge, dass das Zeichen seinem semantischen Gehalt nach keine Informationen über die Art der Dienstleistungen enthalte.

Eine begriffliche Unbestimmtheit – die vorliegend zudem den Verbraucher nicht über das Fachgebiet der Waren und Dienstleistungen, sondern nur über deren konkreten Inhalt im unklaren lässt - kann insbesondere erforderlich und gewollt sein, um einen möglichst weiten Bereich waren- oder dienstleistungsbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungsinhalte zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen. So werden auch reine Sach- oder Gattungsbegriffe häufig insbesondere zur Bildung von Internetadressen oder als Suchhilfen verwendet und deshalb von den angesprochenen Verkehrskreisen auch als solche und nicht als betriebliche Herkunftshinweise angesehen (vgl auch BPatG BIPMZ 2000, 294 – <http://www.cyberlaw.de>). Bezeichnend ist insoweit, dass auch die Top-Level-Domain des Instituts für Notarrecht an der Universität Würzburg (**IN^oR**), welches als

Einrichtung der "Deutschen Notarrechtlichen Vereinigung e.V." geführt wird, unter <http://www.notarinstitut.de> registriert ist.

c) Auch die Gesamtbezeichnung "Deutsches Notarinstitut" stellt eine derart sprachüblich gebildete und den hier maßgeblichen Bezeichnungsgewohnheiten - insbesondere im Internet - entsprechende Wortbildung dar, in welcher der Verkehr, insbesondere auch der Fachverkehr im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen betrieblichen Herkunftshinweis, sondern nur eine Sachangabe sehen wird.

Zu diesen Verkehrskreisen zählen mangels gegenständlicher Beschränkung der Waren und Dienstleistungen auch unter Berücksichtigung der teilweise eingeschränkten Fassung des Verzeichnisses - wie zB "Entwicklung und Vermietung von Software für notarielle Dienstleistungen" oder "Betrieb einer Beratungsstelle für Notare..." – nicht ausschließlich Notare, sondern insbesondere auch das fachlich interessierte Publikum wie zB auch Rechtsanwälte, Richter oder Rechtsassessoren. Auch diese sind daran gewöhnt, dass Institute unterschiedlichster Lebensbereiche ihre Waren und Dienstleistungen unter der Verwendung des Wortes oder Wortbestandteils "-institut" und vergleichbaren Wortbildungen als Sachbezeichnung verwenden, wie zB "Fremdspracheninstitut", "Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung" "Institut für Klima, Umwelt und Energie" usw. Sie wissen insbesondere auch, dass zahlreiche Institute existieren, welche auf dem Gebiet des Rechts entsprechende Informations-Dienstleistungen und Waren wie audio-visuelle Datenträger mit juristischen Informationen, Fachbücher, Zeitschriften usw anbieten und werden deshalb in der angemeldeten Bezeichnung eine Sachangabe sehen. So werden auch unter der bereits erwähnten Homepage des Instituts für Notarrecht an der Universität Würzburg "<http://www.notarinstitut.de>" ua wissenschaftliche Symposien zu unterschiedlichsten Themenbereichen, Skripte für Studenten zum download, die Betreuung und Publikation von Dissertationen angeboten.

Dem entspricht auch die in § 17 Abs 1 und 2 der Satzung der Anmelderin enthaltene Beschreibung der Aufgabe sowie des Aufgabenkatalogs des Instituts – der wissenschaftlichen Beratung der Notare und der Unterstützung der beteiligten Notarkammer sowie der Bundesnotarkammer, die gemäß § 17 Abs 3 ua in der Beantwortung fernmündlicher oder schriftlicher Anfragen, der Herausgabe von Informationsschriften, Führung einer Datenbank und Vermittlung anderer Datenbankleistungen, Vermittlung qualifizierter Übersetzungsleistungen liegt und - wie § 17 Abs 4 Satz 2 zeigt - auch über den Kreis der beteiligten Notarkammern, deren Mitgliedern und der Bundesnotarkammer erweitert werden kann. Dem entspricht auch das tatsächliche Leistungsangebot der Anmelderin, die im Internet für jedermann abrufbar unter "<http://www.dnoti.de>" als "DNotI Deutsches Notarinstitut" über spezielle notarrechtliche Informationen, Datenbanken und Zeitschriften (DNotI-Report) hinaus auch allgemeine Datenbanken über Rechtsprechung, Gesetzesänderungen, Arbeitshilfen enthält.

cc) Dem Verständnis der angemeldeten Bezeichnung als Sachangabe steht auch nicht entgegen, dass diese lexikalisch nicht als Sachbegriff nachweisbar ist und ein beschreibender Gebrauch nur in einem Einzelfall zu belegen ist. Denn weder schließt eine fehlende Nachweisbarkeit ein derartiges Verständnis als Sachangabe aus (vgl zB BGH GRUR 2001, 1151, 1552 - marktfrisch) noch könnte sich die Anmelderin sich zur Verneinung bestehender Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG darauf berufen, dass bislang nur sie den angemeldeten Begriff zur Bezeichnung ihres Instituts verwende. Denn Vorstellungen des Verkehrs über die Zuordnung des Geschäftsbetriebs bzw hier eines Instituts, die allein aus der Marktlage herrühren, ohne dass weitere zusätzliche Elemente vorhanden sind, welche die Zuordnung zu kennzeichnen vermögen, sind nicht geeignet, einen Kennzeichnungsschutz bzw Unterscheidungskraft zu begründen (vgl BGH GRUR 1992, 865 – Volksbank -zur Darlegung einer durch Verkehrsgeltung gewonnenen Unterscheidungskraft des Firmenbestandteils "Volksbank"; BGH GRUR 1990, 453, 455 – L-Thyroxin; BGH GRUR 1969, 83, 86 - Nährbier). Unerheblich für die Beurteilung originärer Unterscheidungskraft ist deshalb, ob eine

Ware/Dienstleistung wegen einer faktischen oder rechtlichen Monopolstellung bereits sonderrechtlich oder aufgrund wettbewerbsrechtlichen Schutz einem bestimmten Betrieb zugeordnet und/oder der Vertrieb der Waren/Dienstleistungen durch nichtberechtigte Dritte verboten ist. Der markenrechtliche Kennzeichenschutz stellt vielmehr allein darauf ab, ob Kennzeichnungselemente für die Ware oder Dienstleistung vorhanden sind, die dem Verkehr eine betriebliche Hinweisfunktion geben können (vgl BGH GRUR 1995, 732, 734 – Füllkörper). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.

2) Der Senat sieht aufgrund der vorgenannten Feststellungen auch hinreichende Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die angemeldete Bezeichnung in bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, an welcher die Mitbewerber ein berechtigtes Freihaltungsinteresse haben. Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass sich das Freihaltungsinteresse auch nicht auf unersetzliche beschreibende Angaben und Zeichen reduziert (vgl hierzu auch BPatG GRUR 2003, 245, 246-247 – Pastenstrang auf Zahnbürstenkopf; Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 228 mwH).

Dieser Annahme stehen auch keine besonderen rechtlichen oder tatsächlichen Umstände entgegen, welche ausnahmsweise weder im Hinblick auf gegenwärtige noch zukünftige Gegebenheiten die Annahme rechtfertigen, dass ein relevantes Freihaltungsbedürfnis zu verneinen sei (vgl hierzu Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 221 mwH). Weder lässt sich in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht feststellen, dass die angemeldete Bezeichnung eine auch in der Zukunft bestehende tatsächliche und/oder bereits gegenwärtig rechtlich zulässig begründete ausschließliche Monopolisierung als Namen für die Institution der Anmelderin darstellt und deshalb vernünftigerweise ein berechtigtes Freihaltungsinteresse an einer beschreibenden Verwendung der Mitbewerber nicht besteht oder nicht zu erwarten ist (vgl hierzu Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 239 mwH). Die Bundesnotarkammer als Körperschaft des öffentlichen Rechts unterhält zwar nach § 17 ihrer Satzung "ein Deutsches Notarinstitut" als rechtlich unselbständige Ein-

richtung im Sinne von § 82 Abs 2 BNotO. Dies schließt aber keineswegs aus, dass Dritte nicht auch "ein Deutsches Notarinstitut" gründen und mit dieser Sachbezeichnung benennen. Auch bestehen keine Anhaltspunkte, dass dies aus Rechtsgründen ausgeschlossen sein sollte, zumal der Bestand eines solchen Instituts als Institution der Bundesnotarkammer schon in tatsächlicher Hinsicht für die Zukunft nicht zwingend ist, insbesondere aber nur auf einer internen Satzung beruht, der nach außen keinerlei rechtsverbindliche Wirkung zukommt, und zudem an der Freihaltung eines derartigen Begriffs ein hohes Interesse der Mitbewerber besteht (vgl auch BGH GRUR 1992, 865 – Volksbank; BGH GRUR 1990, 453, 455 – L-Thyroxin).

3) Die von der Anmelderin im Laufe des Beschwerdeverfahrens eingereichten Unterlagen lassen es indessen nicht als ausgeschlossen erscheinen, dass sich die angemeldete Bezeichnung im Verkehr für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen zugunsten der Anmelderin durchgesetzt hat und damit die hier bestehenden Eintragungsversagungsgründe des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG überwunden sind (§ 8 Abs 3 MarkenG). Die Anmelderin hat glaubhaft dargelegt, dass sie die angemeldete Bezeichnung nicht nur firmenmäßig, sondern (insbesondere auch im Internet) als Marke benutzt - wenn auch nicht in Alleinstellung - und dies durch entsprechendes Tatsachenmaterial belegt (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 519 f). Der Senat hat allerdings Zweifel, ob im Hinblick auf diese Verwendung der angemeldeten Bezeichnung in Kombination mit dem herausgestellten Zeichen "Dnotl" und die bisher nur bedingt gegenständliche Einschränkung des Verzeichnisses entsprechende Ermittlungen über eine Verkehrsdurchsetzung Erfolg versprechen oder ob nicht insbesondere eine wesentlich weitergehende gegenständliche Einschränkung des Verzeichnisses sinnvoll erscheint, um den relevanten Verkehrskreis weiter zu reduzieren. Andererseits erscheint dieser Nachweis jedenfalls nicht ausgeschlossen (vgl hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 521), so dass dem Antrag nachzukommen war.

Auf die Beschwerde der Anmelderin war deshalb der angefochtene Beschluss aufzuheben und der Anmelderin die Möglichkeit zu eröffnen, die behauptete Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor der Markenstelle nachzuweisen (§ 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG).

Kliems

Bayer

Engels

Pü