



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 232/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 300 73 015.2

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Markenanwalt

soll als Marke 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“

in das Register eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Unterscheidungskraft und im Hinblick auf ein bestehendes Freihaltebedürfnis zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß die Bezeichnung „Markenanwalt“ in großem Umfang von Patent- und Rechtsanwälten verwendet werde, die sich auf das Gebiet des Markenrechts spezialisiert hätten. Insoweit unterliege die angemeldete Marke für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen den genannten Schutzhindernissen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder. Sie machen im wesentlichen geltend, daß es sich bei der angemeldeten Marke um eine neue Wortbildung handle, die keinen klaren Aussagegehalt aufweise, weil sowohl der Begriff „Marke“ als auch der Begriff „Anwalt“ mehrdeutig sei. Ein Freihaltebedürfnis könne schon deswegen nicht angenommen werden, weil die Mitbewerber der Anmelder die Bezeichnung „Markenanwalt“ nicht ohne Verstoß gegen standesrechtliche Vorschriften führen dürften.

Die Anmelder beantragen,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben,

hilfsweise,

die Dienstleistungen „Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Dienstleistungen eines Patentanwalts“ aus dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zu streichen,

weiter hilfsweise,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen „auf Datenträgern gespeicherte Computerprogramme und Computerdateien; Dateienverwaltung mittels Computer; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computerberatungsdienste; Vermietung von Computersoftware; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken“ zurückgewiesen worden ist.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache aber keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zutreffend angenommen, daß die angemeldete Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unterliegen Wortmarken u.a. dann dem Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft, wenn sie im Hinblick auf die erfaßten Waren oder Dienstleistungen einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngehalt aufweisen (vgl. BGH GRUR 2003, 1050 „City-service“ m.w.N.). Das ist hier der Fall.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt und belegt hat, handelt es sich bei dem Begriff „Markenanwalt“ um eine übliche Bezeichnung für einen Patent- oder Rechtsanwalt, der sich – u.a. – auf das Markenrecht spezialisiert hat. Die Dienstleistungen „Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten;

Erstellen von Gutachten; Ermittlungen, Informationen, Nachforschungen und Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Dateienverwaltung mittels Computer; gewerbsmäßige Beratung; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Verwertung von Patenten; Dienstleistungen eines Patentanwalts; Verwaltung von Urheberrechten“ stellen typische Tätigkeiten eines solchen Anwalts dar. Insoweit erschöpft sich die angemeldete Marke in einem beschreibenden Hinweis auf die berufliche Qualifikation des Anbieters dieser Dienstleistungen.

Die Waren „auf Datenträgern gespeicherte Computerprogramme und Computerdateien“ und die Dienstleistungen „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Computerberatungsdienste; Vermietung von Computersoftware; Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken“ können speziell für die Bedürfnisse von Markenanwälten bestimmt sein. Auch insoweit stellt sich die angemeldete Marke daher als beschreibende Angabe dar.

Eine abweichende Bedeutung kann die angemeldete Marke allenfalls im Hinblick auf die „Dienstleistungen einer Werbeagentur“ annehmen. In diesem Zusammenhang liegt es nahe, die angemeldete Marke nicht im Sinne einer besonderen anwaltlichen Qualifikation, sondern als allgemeinen Hinweis darauf aufzufassen, daß sich der Anbieter der Dienstleistung zum Anwalt der Marken seiner Kunden macht. Auch in diesem Verständnis steht jedoch der beschreibende Sinngehalt der Marke im Vordergrund.

Eine Eintragung der Marke kommt daher nicht in Betracht. Daß dies auch für die hilfsweise beanspruchten Waren und Dienstleistungen gilt – wobei echte Hilfsanträge insoweit nicht vorliegen –, ergibt sich aus dem Vorstehenden.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Dr. Hacker

Bb