



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 539/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2009 026 610.7

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. März 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung als Wort-/Bildmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register am 6. Mai 2009 angemeldet worden ist



für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, insbesondere Aktendeckel, Aktenhüllen, Aktenordner, Briefbögen, Briefumschläge, Blöcke, Briefpapier, Broschüren, sonstige Papier- und Schreibwaren, Formulare, Informationsblätter, Büroartikel (ausgenommen Möbel), Stempel;

Klasse 35:

Werbung für anwaltliche Dienstleistungen und Rechtsvertretungen, Büroarbeiten aller Art, Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellung von Steuererklärungen;

Klasse 45:

Juristische und anwaltliche Dienstleistungen, Rechtsberatung und -vertretung, Erledigung von Rechtsangelegenheiten für natürliche und juristische Personen, juristische Beratung in Steuerangelegenheiten für natürliche und juristische Personen, Dienstleistun-

gen in Prozessangelegenheiten, Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten“.

Die Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung beanstandet, weil sie als beschreibende Angabe einem Freihaltungsbedürfnis unterliege und jeglicher Unterscheidungskraft entbehre (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG). Der englischsprachige Begriff „Lawyering“ sei die Bezeichnung für „Ausübung des Anwaltsberufs“ (Romain/Bader/Byrd, Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, 5. Aufl. 2000, S. 443). Die hier angesprochenen Verkehrskreise verstünden das Wort „Lawyering“ für die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen lediglich als beschreibenden Hinweis dahingehend, dass die Ausübung des Anwaltsberufs für Dritte und damit zusammenhängende juristische und anwaltliche Dienstleistungen erbracht und angeboten würden. Auch die grafische Ausgestaltung vermöge nicht den Schutz zu begründen, da sie sich im Rahmen üblicher Gestaltungsmöglichkeiten halte. Mit dem Beanstandungsbescheid sind dem Anmelder Nachweise zur Verwendung von Bezeichnungen wie „case lawyering“, „cause lawyering“, „public lawyering“, „Corporate Lawyering“, „Strategic Lawyering“, „Mega-lawyering“, „Relationship Lawyering“, „Transaction Lawyering“, „Multi-Cultural Lawyering“, „practical Lawyering“, „E-Lawyering“ und „Cross-Border-Lawyering“ übersandt worden.

Dieselbe Markenstelle hat die Anmeldung mit Beschluss vom 19. Juli 2012 unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ergänzend ausgeführt, dass das Wort „lawyer“ mit der Bedeutung „(Rechts)Anwalt, (Rechts)Anwältin“ zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehöre und als Berufsbezeichnung einen der grundlegendsten Begriffe auf dem beanspruchten Waren-/Dienstleistungsbereich darstelle. Weiter ist darauf hingewiesen, dass für das Verständnis einer fremdsprachigen Bezeichnung auch allein der beteiligte Fachverkehr maßgeblich sein könne. Eine zur Schutzfähigkeit führende grafische Gestaltung liege nicht vor. Durch die Verwendung der Fraktur-Schriftart werde häufig Tradition und Kontinui-

tät des Angebotes, aber auch Bodenständigkeit oder nationale Identität zum Ausdruck gebracht, nicht aber eine zur Schutzfähigkeit führende Verfremdung erreicht.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er hält mit näheren Ausführungen Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht für gegeben. Insbesondere verweist er darauf, dass es sich bei dem Wort „Lawyering“ um eine von ihm entwickelte Phantasiebezeichnung handle, zusammengesetzt aus „Lawyer“ und „ing“, die weder beschreibend noch in Internet-Lexika wie „Leo“ und „Wikipedia“ verzeichnet sei. Der Bedeutungsinhalt sei verschwommen und interpretationsbedürftig, da der Verbraucher in Bezug auf die Marke keine klare Vorstellung über die zugrunde liegenden Waren und Dienstleistungen habe. Die Marke stehe unter Anderem für die Ausübung und Tätigkeiten des Anwaltsberufs, es handle sich aber nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder englischen Sprache oder eine normale deutsche oder englische Ausdrucksweise. Das von der Markenstelle herangezogene Lexikon dürfte dem deutschen Verbraucher nicht vorliegen, so dass die beteiligten Verkehrskreise in Deutschland dem Wort einen Sinngehalt nicht direkt entnehmen könnten. Ferner verweist der Anmelder auf Voreintragungen von Marken mit dem Bestandteil „Lawyer“. Weiter meint er, dass die grafische Gestaltung den Schutz der Marke begründen könne. Die Darstellung des Wortes „Lawyering“ sei in Zusammenarbeit mit einem Grafiker entwickelt worden. Der Schriftzug sei einzigartig und individuell und entstamme keiner frei zugänglichen Schrift.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache unbegründet; die angemeldete Marke ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen; die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2012, 610 Rn. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045 Rn. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235 Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230 Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611 Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949 Rn. 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 2012, 1143 Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045 Rn. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270 Rn. 8 - Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren und 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, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Durch die Wortwahl „und/oder“ ist klargestellt, dass auch das Verständnis der beteiligten Fachkreise für sich gesehen von ausschlaggebender Bedeutung sein kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 100).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken bzw. die Wortbestandteile von Wort-/Bildmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Rn. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer gebräuchlichen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u.a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, 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 2010, 1100, Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Bei einer Wort-/Bildmarke - wie vorliegend angemeldet - ist wie bei anderen aus mehreren Elementen zusammengesetzten Marken bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen. Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (vgl. BGH GRUR 1991, 136, 137 - NEW MAN; GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1153 - antiKALK).

Hinsichtlich der bildlichen Ausgestaltung einer Wort-/Bildmarke gilt sodann, dass der Marke - unbeschadet der gegebenenfalls fehlenden Unterscheidungskraft der Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht (vgl. BGH a.a.O. - NEW MAN; a.a.O. - antiKALK), wobei an die Ausgestaltung aber um so größere Anforderungen zu stellen sind, je kennzeichnungsschwächer die fragliche Angabe ist (vgl. BGH GRUR 2008, Rn. 20 – VISAGE; GRUR 2009, 954, Rn. 17 – Kinder III; vgl. auch BPatG GRUR 1996, 410, 411 - Color COLLECTION). Erforderlich ist eine den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile aufhebende, kennzeichnungskräftige Verfremdung im Gesamteindruck der Marke (vgl. auch EuGH GRUR Int. 2005, 1012, 1017, Rn. 73, 74) - BioID). Dabei vermögen einfache geometrische Formen, bloße Verzierungen oder beschreibende Bildzeichen, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, keine Unterscheidungskraft zu begründen (BGH a.a.O. - antiKALK).

2. Ausgehend von diesen Maßstäben kommt der vorliegenden Wort-/Bildmarke die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht zu.

a) Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass das Wort „lawyering“ der englischen Sprache als Substantiv im Deutschen „Ausübung des Anwaltsberufs“ bedeutet; der vom Patentamt beigebrachte Nachweis stammt aus einem im Jahr 2000 erschienenen Lexikon (Romain/Bader/Byrd, Wörterbuch der

Rechts- und Wirtschaftssprache, 5. Aufl. 2000, S. 443, Kopie übersandt mit dem Beanstandungsbescheid), ist also lange vor dem Anmeldetag (16. Februar 2009) verfasst worden. „Merriam-Websters Collegiate Dictionary“ (11. Aufl., 2007, S. 705) erklärt „lawyering“ mit „the profession or work of a lawyer“. Das im angefochtenen Beschluss angeführte Buch mit dem Titel „Lawyering Skills and the Legal Process“ (C. Morgan, J. Webb, ISBN 13 978-0-521-61950-9) ist, wie der Leseprobe im Internet bei Google Books zu entnehmen, zuerst 1995 erschienen. Den mit dem Beanstandungsbescheid übersandten weiteren Nachweisen ist zu entnehmen, dass ein Schwerpunkt einer Fachtagung „Unternehmensjuristentage Schweiz 2007“ unter der Überschrift „From Good to Excellent Corporate Lawyering“ vorgestellt wurde. Die „Peter Lang Verlagsgruppe“ hat ein im Jahr 2000 erschienenes Buch mit dem Titel „Mega-lawyering in Europa“ im Angebot. In der Ausgabe 15/2007 der Zeitung „das freischüssler“ des „Arbeitskreises kritischer Juristinnen und Juristen an der Humboldt-Universität zu Berlin“ ist in einem Artikel über anwaltliche Tätigkeit von „cause lawyering“ die Rede. Dazu ist ausgeführt: „Der Begriff bezeichnet anwaltliche Tätigkeit („lawyering“), die ein bestimmtes politisches Ziel, eine Sache, ein Anliegen („cause“) verfolgt...“. Ein Internetausdruck mit der Überschrift „Handakte WebLAWg“ mit dem Datum „08.02.03“ überschreibt den Beitrag zur Nutzung elektronischer Möglichkeiten des Internet bei US-Anwälten mit „E-Lawyering“.

Die Behauptung des Anmelders, es handele sich bei **Lawyering** um eine von ihm erfundene Phantasiebezeichnung, trifft damit ersichtlich nicht zu.

Angesichts der heute üblichen internationalen Verflechtungen von Anwaltskanzleien und Unternehmen werden diese beteiligten inländischen Verkehrskreise auch im Stande sein, die Bedeutung dieses englischsprachigen Wortes zu erkennen. Zu berücksichtigen ist dabei, dass das in dem Zeichen enthaltene Wort „law“ zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehört (vgl. E. Weis, Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, 1977, S. 59) und die Wortfolge „law and order“ als Schlagwort zur Bekämpfung von Kriminalität Eingang in die deutsche Sprache

gefunden hat (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., 2006, S. 1056).

Dem Wort **Lawyering** mit der Bedeutung „Ausübung des Anwaltsberufs“ werden die in erster Linie angesprochenen Fachkreise, nämlich Anwälte und Rechtsberatung suchende Unternehmen, für sämtliche angemeldeten Waren und Dienstleistungen die sachbezogene Aussage zuordnen, dass es um Waren und Dienste im Zusammenhang mit der Ausübung des Anwaltsberufs geht. Hinsichtlich der Waren entnimmt der Verkehr bei einer entsprechenden Kennzeichnung einen Hinweis auf die Beschaffenheit und Bestimmung; die Dienstleistungen beschreibt das Zeichen nach ihrer Art und ihrem thematischen Bezug.

Bei diesem Verständnis entnimmt der Verkehr der Bezeichnung „lawyering“ keinerlei betrieblichen Hinweis. Dem Wortbestandteil der angemeldeten Marke fehlt somit die erforderliche Unterscheidungskraft.

Ein Eingehen auf die vom Anmelder genannten Voreintragungen ist nicht veranlasst (vgl. BGH GRUR 2012, 276, 277 Nr. 18 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V., m.w.N.).

b) Die grafische Ausgestaltung bewegt sich entgegen der Ansicht des Anmelders im Rahmen des Werbeüblichen und vermag das Schutzhindernis nicht auszuräumen. Ein schutzbegründender „Überschuss“ kann zwar - wie oben ausgeführt - insbesondere durch eine besondere bildliche Ausgestaltung schutzunfähiger Wortbestandteile erreicht werden. Die schwarze Umrahmung des Wortes „Lawyering“ ist eine sehr einfache Verzierung, und die Frakturschriftart wird vielfach verwendet. Der Vortrag des Anmelders, dass die Schrift einen ausreichenden Grad an Individualität aufweise, vermag nicht zu überzeugen. Dass die hier verwendete Frakturschrift von einer gängigen Gestaltung abweicht, ist bei objektiver Betrachtung nicht erkennbar, zumal verschiedene Formen der Fraktur bestehen. Gestalterische Merkmale, die der Marke das für die Unterscheidungs-

kraft erforderliche Mindestmaß an optischer Eigenart und Prägnanz verleihen könnten, weist der angemeldete Schriftzug nicht auf.

Da es sich bei „Lawyering“ um eine glatt beschreibende Angabe handelt, vermögen die genannten werbeüblichen Grafikelemente - auch in ihrer Kombination - nicht den Schutz der Anmeldung zu begründen, da sie lediglich der Hervorhebung des Wortelements dienen und weder einzeln noch in ihrer Summe eine eigenständige Bedeutung erlangen und damit nicht von der beschreibenden Sachaussage wegführen können. Der Verkehr nimmt die angemeldete Marke als Gesamtheit wahr, in der die beschreibende Angabe „Lawyering“ so im Vordergrund steht, dass der bildlichen Gestaltung daneben keine über das Werbeübliche hinausgehende Besonderheit beigemessen wird (vgl. BGH a.a.O. - antiKALK).

Die zur Eintragung in das Markenregister angemeldete Marke kann damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Die angemeldete Marke ist nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

3. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Winter

Jacobi

Hu