



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 539/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 030 124.2

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 2. Mai 2013 angemeldete Wortmarke

Mein Anwalt

soll für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 09: Computerprogramme (gespeichert), Computerprogramme (herunterladbar);

Klasse 35: Marketing;

Klasse 38: Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen“

eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 26. Juni 2014 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, da es der angemeldeten Marke in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehle.

Die sprachüblich gebildete Bezeichnung **Mein Anwalt** stelle eine unmittelbar beschreibende Angabe hinsichtlich der Bestimmung, des Gegenstandes bzw. des inhaltlichen Sachbezuges der so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen dar. So könne es sich bei den Inhalten einer so gekennzeichneten Software sowohl um Hilfestellungen in rechtlichen Angelegenheiten als auch um Daten und

Angaben zu Anwälten allgemein handeln, z. B. zu deren Fachgebieten oder Kontaktdaten, ohne dass hierbei juristische Fragen unmittelbar tangiert würden. Im Rahmen der Dienstleistungen der Klasse 38 könnten die technischen Voraussetzungen für den Zugriff auf entsprechende Inhalte bereitgestellt bzw. diese im Rahmen der Dienstleistungen der Klasse 35 vermarktet werden. In jedem Fall entnehme der angesprochene Verkehr dem Zeichen lediglich einen Hinweis dahingehend, dass die entsprechenden Waren/Dienstleistungen in einem Sachbezug zu (irgend)einem Anwalt bzw. entsprechenden Dienstleistungen stünden. Das vorangestellte Possessivpronomen „mein“ stelle dabei ein werbeübliches Stilmittel dar, welches eine persönliche Ansprache und das Gefühl der individuellen Behandlung bewirken solle, jedoch nicht von dem beschreibenden Sinngehalt wegführe.

Soweit sich der Anmelder auf seiner Ansicht nach vergleichbare Voreintragungen berufe, sei anzumerken, dass Voreintragungen weder für sich genommen noch in Verbindung mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundgesetzes geeignet seien, einen Eintragungsanspruch zu begründen.

Ob darüber hinaus auch ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, könne dahingestellt bleiben.

Der Anmelder hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung hat er im Wesentlichen ausgeführt, dass zwar aus der Bezeichnung **Mein Anwalt** gewisse Rückschlüsse auf die Funktion des Programms möglich seien; dies nehme der Bezeichnung jedoch nicht die Unterscheidungskraft. Dies wäre nur dann der Fall, wenn sich die Bezeichnung tatsächlich darauf beschränken würde, den Inhalt und/oder die Funktion des Computerprogramms wiederzugeben. Dies sei aber gerade nicht der Fall. Die Bezeichnung **Mein Anwalt** werde ausschließlich zur Bezeichnung eines Erbringers von Rechtsberatungsdienstleistungen verwendet. Sie werde hingegen nicht für irgendeine andere Branche genutzt. Durch das Possessivpronomen

„Mein“ werde im Übrigen das bereits vorliegende Bestehen vertraglicher Verbindungen zwischen dem Dienstleister und dem Mandanten gekennzeichnet.

Allein die Tatsache, dass mit hinreichender Phantasie Rückschlüsse auf die Funktion des Programms möglich seien, stehe einer Unterscheidungskraft nicht entgegen. Andernfalls dürfte es auch die Marke "Immo Scout" (39917617) nicht geben. Denn auch diese Marke beanspruche Schutz für eine Datenbank und lasse im Grunde in gleicher Weise wie die Bezeichnung "Mein Anwalt" einen Rückschluss auf den Zweck und die Funktionsfähigkeit der Datenbank zu.

Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1, § 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der angemeldeten Wortmarke **Mein Anwalt** in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. 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 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 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (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 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; 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 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 Wortmarken 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 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854, Nr. 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 geläufigen 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, Nr. 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, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Marke **Mein Anwalt** in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Das angemeldete Zeichen ist aus dem Substantiv „Anwalt“ mit dem vorangestellten Possessivpronomen „Mein“ gebildet. Bei dem Markenbestandteil „Anwalt“ handelt es sich um das im allgemeinen Sprachgebrauch übliche Kurzwort für „Rechtsanwalt“, welches in der Umgangssprache darüber hinaus auch als Sammelbegriff für sämtliche Angehörige der rechtsberatenden und -vertretenden Berufe verwendet wird. Durch das Possessivpronomen „mein“ wird in der Werbesprache vielfach ein besonderer Bezug zwischen dem Anbieter eines Produkts oder einer Leistung und dessen Abnehmer hergestellt, der verdeutlichen soll, dass ein Produkt bzw. eine Leistung in besonderer Weise auf die Bedürfnisse des Abnehmers zugeschnitten ist und/oder dieser sich in besonderer Weise mit dem Produkt oder der Leistung identifizieren kann (vgl. BGH GRUR 2009, 949 (Nr. 28) - My World).

Die Bezeichnung **Mein Anwalt** bezeichnet damit in personalisierter Form jemanden, der Rechtsberatungsdienstleistungen erbringt, was auch der Anmelder

letztlich nicht in Abrede stellt. Dies bedeutet entgegen der Auffassung des Anmelders aber nicht, dass dieser Bezeichnung damit allein in Bezug auf Rechtsberatungsdienstleistungen ein beschreibender bzw. im Vordergrund stehender sachbezogener Begriffs- und Bedeutungsgehalt zukommt mit der Folge, dass es dem Zeichen auch nur in Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen an einer Schutzfähigkeit mangelt.

Vielmehr wird eine allgemeine Berufsbezeichnung wie „Anwalt“ ebenso wie z. B. „Arzt“ oder „Polizist“ ohne weiteres als Sachhinweis auf Inhalt, Thema oder Gegenstand von Waren und/oder Dienstleistungen verstanden, soweit diese einen Bezug zu diesen Berufen aufweisen können. Dies ist z. B. bei Warenprodukten der Fall, die fachliche Informationen und Auskünfte von den entsprechenden Berufsträgern oder auch Auskünfte über diese enthalten (z. B. in Form eines Anwaltsverzeichnisses). Dienstleistungen können inhaltlich/thematisch die (gewerbsmäßige) Erteilung von Informationen und Auskünfte von oder auch über die entsprechenden Berufsträger wie Anwälte, Ärzte etc. zum Gegenstand haben, so dass sich die entsprechenden Berufsbezeichnungen auch insoweit in einer rein beschreibenden Angabe erschöpfen, woran auch eine werbeübliche personalisierte Ansprache durch ein vorangestelltes Possessivpronomen wie „Mein“ nichts ändert.

Ausgehend davon wird **Mein Anwalt** vom Verkehr in Bezug auf die zu Klasse 9 beanspruchten Waren „Computerprogramme (gespeichert), Computerprogramme (herunterladbar)“ naheliegend als beschreibender Hinweis darauf aufgefasst, dass diese auf die Bedürfnisse des Abnehmers zugeschnittene Informationen zu Rechtsfragen oder auch für den Abnehmer interessante und nützliche Daten und Angaben zu Anwälten z. B. in Form eines Anwaltsverzeichnisses enthalten. In Bezug auf die zu Klasse 38 beanspruchte Dienstleistung „Bereitstellung des Zugriffs auf Computerprogramme in Datennetzen“ erschöpft sich **Mein Anwalt** in einer glatt beschreibenden Angabe, dass diese ihrer Art und Bestimmung nach den Zugriff auf entsprechende Computerprogramme mit Auskünften und

Informationen von oder über Anwälte ermöglichen soll. In Bezug auf die zu Klasse 35 beanspruchte Dienstleistung „Marketing“ wird der Verkehr der angemeldeten Wortfolge ohne Weiteres einen Hinweis darauf entnehmen, dass diese sich mit der Vermarktung und Bewerbung von individuell auf die Bedürfnisse der Abnehmer angepassten und damit spezialisierten Rechtsberatungsdienstleistungen befasst z. B. in Form von Verzeichnissen mit Auskünften und Angaben zu den jeweiligen Anwälten und Rechtsvertretern.

Der Verkehr wird daher in **Mein Anwalt** in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen werbeüblich unter Verwendung des Possessivpronomens „Mein“ gebildeten Hinweis auf Inhalt, Thema oder Gegenstand von Waren und/oder Dienstleistungen erkennen, und zwar unabhängig davon, ob ihm eine solche inhaltliche/thematische Beschreibung und Bewerbung in dieser Form schon einmal begegnet ist oder nicht.

Soweit die Wortfolge **Mein Anwalt** bei den Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 und 38 sowohl als inhaltlich/thematischer Hinweis auf Informationen und Rechtsauskünfte von Anwälten und anderen Vertretern rechtlicher Interessen als auch als Hinweis auf Informationen über diese Personen verstanden werden kann (z. B. in Form eines Anwaltsverzeichnisses), folgt daraus keine schutzbe gründende Mehrdeutigkeit und/oder Interpretationsbedürftigkeit. Ein Schutzhin dernis besteht schon dann, wenn nur eine von mehreren Deutungsmöglichkeiten einen beschreibenden Inhalt hat (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 - DOUBLE-MINT; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 - BIOMILD; BGH GRUR 2012, 276 Rdnr. 8 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.). Vorliegend ist sogar jede der möglichen Bedeutungen beschreibend. Soweit die Wortfolge weiterhin keine Information dazu enthält, in welcher Art und Weise die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen geeignet sind, den (individuellen) Wünschen und Bedürfnissen in Bezug auf eine rechtliche Beratung, Auskunft etc. zu entsprechen, steht eine solche begriffliche Unschärfe der als Marke angemeldeten Bezeichnung einem Verständnis als Sachangabe und damit der Feststellung eines Ein-

tragungshindernisses nicht entgegen (vgl. EuGH GRUR 2004, 192 - DOUBLE-MINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; GRUR 2004, 674 - Postkantoor).

Was den Hinweis des Anmelders auf die Wortmarke „Immo Scout“ betrifft, ist zunächst anzumerken, dass der Eintragung dieser verhältnismäßig alten Marke eine Reihe (aktueller) Zurückweisungen von Zeichen mit dem Bestandteil „Scout“ und einer vorangestellten Inhalts- und/oder Themenangabe gegenübersteht; dies gilt etwa für die Wortmarke „Anwaltscout“, welche u. a für vergleichbare Dienstleistungen der Klasse 38 angemeldet worden war (vgl. BPatG, 33 W (pat) 42/06 v. 20.05.2008).

In rechtlicher Hinsicht ist zudem zu beachten, dass Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken hinsichtlich der Schutzfähigkeit angemeldeter Zeichen weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung entfalten. Für die Entscheidung, ob der Markenmeldung ein Eintragungshindernis entgegensteht, kommt es allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich geregelten Schutzhindernisse gegeben sind (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Nr. 17 und 19 – Bild digital und ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart; BGH GRUR 2012, 276 Nr. 18 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V).

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

4. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

Me