



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 524/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2015 032 141.9

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Mai 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Professor Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2015 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Dienstleistung mit Recht

ist am 19. März 2015 als Marke für die Dienstleistungen der

„Klasse 35: Unternehmensberatung und -verwaltung; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen, Hilfestellung bei der Erfüllung steuerlicher Pflichten durch Buchführung, Jahresabschlusserstellung und Abgabe von Steuererklärungen sowie Steuerdeklarationsberatung [soweit in Klasse 35 enthalten];

Klasse 36: Dienstleistungen im Bereich der Insolvenz, nämlich Mergers- und Akquisitionsgeschäfte [finanzielle Beratung beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen sowie Unternehmensbeteiligungen] sowie Beratung in finanziellen Angelegenheiten, Finanzanalysen, Schuldnerberatung, Einziehen von Außenständen [Inkassogeschäfte]; Insolvenzberatung, einschließlich Restrukturierungsberatung, Sanierungsberatung sowie insbesondere Beratung, Vorbereitung und Begleitung bei Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren und Insolvenzplänen; Gebäudeverwaltung; Grundstücksverwaltung; Immobilienverwaltung; Vermögensverwaltung sowie Vermögensanlageberatung [auch in Form des Private Wealth Managements und des Family Office]; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Steuergestaltungsplanungen in finanzieller Hinsicht, Erstellung von Steuergutachten und –schätzungen;

Klasse 45: Dienstleistungen eines Rechtsanwalts, insbesondere die Rechtsberatung und -vertretung, einschließlich im Bereich Mergers- und Akquisitionsgeschäfte; juristische Dienstleistungen im Bereich Insolvenz [einschließlich Insolvenzverwaltung, Insolvenzberatung, Restrukturierungsberatung, Sanierungsberatung sowie insbesondere Beratung, Vorbereitung und Begleitung bei Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren und Insolvenzplänen], im Bereich Geschäftsführung [einschließlich der Übernahme von Organfunktionen und des Interimsmanagements], im Bereich der Grundstücksverwaltung, im Bereich der Immobilienverwaltung, in den Bereichen Nachlassverwaltung, Nachlasspflege, Nachfolgeregelung [einschließlich bei der Unternehmensnachfolge], Erbvertrags- und Testamentsgestaltung, Testamentsvollstreckung sowie Stiftungen, insbesondere bei deren Gestaltung, Errichtung und Verwaltung, im Bereich der Vermögensverwaltung [auch in Form des Private Wealth Managements und einschließlich der Beratung über und Prüfung von Angelegenheiten der Vermögensverwaltung, Vermögensanlage und des Family Office]; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Vertretung vor Finanzbehörden und -gerichten, Steuerrechtsdurchsetzungsberatung sowie Hilfeleistung bei der Einziehung von Steuererstattungs- oder Vergütungsansprüchen [soweit in Klasse 45 enthalten]“

bei dem Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 45 hat die Anmeldung mit Beschluss vom 13. August 2015 wegen fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Wortkombination **Dienstleistung mit Recht** vermittele im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen den

beschreibenden Sinngehalt, dass einerseits „Rechtsdienstleistungen“ Gegenstand des Angebots seien und andererseits Dienstleistungen „zurecht“ („mit Recht“) erbracht würden, etwa um einen Anspruch durchzusetzen. Ohne Erfolg versuche der Anmelder, die Schutzfähigkeit der Anmeldemarke mit deren Doppeldeutigkeit zu begründen. Denn auch Rechtsdienstleistungen im engeren Sinne würden „mit Recht“ (im Sinne von „entsprechend dem Rechtsempfinden“) erbracht. Die vorgebrachte Doppeldeutigkeit werde im Übrigen erst im Wege einer analysierenden Betrachtung des Angebots wie auch der Leistung(en) ersichtlich. Doch selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Doppeldeutigkeit erkennen sollten, würden sie dem Zeichen keinen Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmbareren Unternehmen entnehmen. Vielmehr erschöpfe sich die angemeldete Wortkombination in einer werbeüblichen Anpreisung der Dienste.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Er trägt vor, entgegen der Auffassung der Markenstelle bleibe die Aussage **Dienstleistung mit Recht** bei Wahrnehmung durch den Verkehr zunächst diffus. Die Wortfolge sei sprachregelwidrig gebildet, da Dienstleistungen nicht „*mit Recht*“, sondern allenfalls „*zurecht*“ erbracht werden könnten. Sie sei - anders als Wortfolgen wie „Dienstleistung mit System“, „Dienstleistung mit Herz“, „Dienstleistung mit Zukunft“ etc. - nicht dem Sprachgebrauch entnommen. Soweit die Worte „Recht“ und „Dienstleistungen“ im Sprachgebrauch kombiniert würden, erfolge dies im Sinne von „Dienstleistungsrecht“, „rechtliche Dienstleistungen“ oder „Dienstleistungen im Bereich Recht“. Die exakte Wortfolge **Dienstleistung mit Recht** werde hingegen nachweislich alleine von dem Anmelder verwendet. Damit finde das von der Markenstelle unterstellte Verkehrsverständnis keine Grundlage.

Im Übrigen habe die Markenstelle selbst im Ausgangspunkt richtig ausgeführt, dass die Doppeldeutigkeit der Wortfolge erst bei analysierender Betrachtungsweise ersichtlich werde, hieraus jedoch die falschen Schlüsse gezogen. Der Grundsatz, dass die Mehrdeutigkeit einer Wortmarke für die Beurteilung ihrer Unter-

scheidungskraft außer Betracht zu bleiben habe, da der Verkehr die Marke keiner analysierenden Betrachtungsweise unterziehe, werde vorliegend aufgrund der ungewöhnlichen und diffusen Gesamtaussage der Wortfolge durchbrochen. Gerade das Diffuse und Verschwommene der Aussage **Dienstleistung mit Recht** veranlasse den angesprochenen Verkehr, anders als bei sprachüblichen Wortfolgen, zu einer analysierenden Betrachtung, was aber für und nicht – wie von der Markenstelle angenommen – gegen die Annahme von Unterscheidungskraft spreche.

Schließlich handele es sich bei der angemeldeten Wortfolge weder um eine geläufige Redewendung, noch werde sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen von Dritten verwendet. Insoweit seien auch keine tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses rechtfertigen könnten.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Aktenlage Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde des Anmelders hat in der Sache Erfolg. Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens kein Schutzhindernis gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegensteht. Insbesondere fehlt dem Wortzeichen **Dienstleistung mit Recht** für die beanspruchten Dienstleistungen weder jegliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-

kenG, noch stellt es eine freihaltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

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).

Davon ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen auszugehen, ohne dass unterschiedliche Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Wortfolgen gegenüber anderen Wortmarken gerechtfertigt sind. Es wäre daher unzulässig, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihm abweichen (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 38 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 35, 36 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), etwa dergestalt, dass die sloganartige Wortfolge phantasievoll sein und ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge habe, aufweisen müsse (EuGH GRUR 2010, 228, Nr. 39 - Vorsprung durch Technik; GRUR 2004, 1027, Nr. 31, 32 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft).

Auch wenn solche spruch- oder sloganartigen Wortfolgen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen unterliegen, ist jedoch zu berücksichtigen, dass solche Wortfolgen vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie andere Markenkategorien. So wird der Verkehr in Slogans oder spruchar-

tigen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sehen, wenn diese eine bloße Werbefunktion ausüben - diese kann z. B. darin bestehen, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen - es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter Bedeutung ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, Nr. 35 - DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH GRUR 2001, 1047, 1049 - LOCAL PRESENCE, GLOBAL POWER; BGH GRUR 2001, 735, 736 - Test it.).

2. Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Hintergrunds kann vorliegend - entgegen der von der Markenstelle vertretenen Auffassung - nicht festgestellt werden, dass die angemeldete Wortfolge dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegt.

a) Mit dem Anmelder ist der Senat zunächst der Auffassung, dass der Spruch **Dienstleistung mit Recht** nicht sprachregelgerecht gebildet ist. Darüber hinaus kann ihm unmittelbar keine sinnhafte Aussage und infolgedessen auch kein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt entnommen werden. Zwar fehlt dieser Wortfolge, die aus einfachen und für sich ohne weiteres verständlichen Worten des deutschen Sprachschatzes zusammengesetzt ist, nicht jeder Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen, bei denen es sich eben um Dienstleistungen aus dem Rechtsbereich handelt. Das ändert aber nichts daran, dass der Aussagegehalt der konkreten Wortfolge **Dienstleistung mit Recht** im Dunkeln bleibt. Das gilt auch dann, wenn man „mit Recht“ im Sinne von „zurecht“ verstehen wollte. Auch die Wortfolge „Dienstleistung zurecht“ ergibt schlicht keinen Sinn. Zu einer fassbaren beschreibenden Aussage der angemeldeten Wortfolge gelangt der Verkehr somit nur mithilfe eines nicht unerheblichen Interpretationsaufwandes oder aber auf assoziativem Weg. Das aber reicht - auch darin ist dem Anmelder beizupflichten - nicht aus, um der angemeldeten Marke jede Unterscheidungskraft abzuspochen, sondern spricht im Gegenteil für das Vorliegen eines gewissen Maßes an Unterscheidungskraft.

b) Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die Wortfolge im Verkehr stets nur als solche und aus diesem Grund nicht als Mittel zur betrieblichen Herkunftsindividualisierung aufgefasst wird (vgl. zu diesem Beurteilungskriterium ausführlich und m. w. N. BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 30. Januar 2014 – 30 W (pat) 30/12 - you smile we care; Hacker, GRUR 2001, 630 ff.).

Zu den beanspruchten Dienstleistungen weist **Dienstleistung mit Recht** - wie ausgeführt - keinen beschreibenden Bezug auf. Auch eine allgemeine Anpreisung oder Werbeaussage liegt nicht vor. Dafür, dass **Dienstleistung mit Recht** in dieser Form als Werbespruch im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rn. 15 - Aus Akten werden Fakten) bereits verwendet wurde, fehlen Nachweise. Ebenso wenig ist belegbar, dass vergleichbar gebildete Wortverbindungen in der Werbesprache gängig sind. Insoweit sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen würden, der angemeldeten Bezeichnung im Allgemeininteresse den nachgesuchten Schutz zu versagen.

3. Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann für **Dienstleistung mit Recht** auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.

Der angegriffene Beschluss war deshalb aufzuheben.

Hacker

Merzbach

Meiser

Hu