



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 25/14

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
18. März 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2012 049 752.7

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Februar 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Professor Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 45 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. November 2012 und vom 20. März 2014 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroarbeiten; Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz von Sachwerten und/oder Personen“

zurückgewiesen worden ist.

Gründe:

I.

Das farbig (orange, blau) gestaltete Zeichen



ist am 19. September 2012 als Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35, 36 und 45 bei dem Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 45 hat die Anmeldung zunächst mit Beschluss vom 14. November 2012 vollständig und sodann mit Beschluss vom 20. März 2014, welcher im Erinnerungsverfahren ergangen ist, noch teilweise, nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen

„Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 45:

Juristische Dienstleistungen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz von Sachwerten und/oder Personen“

wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, der Verkehr werde das Anmeldezeichen ohne weiteres - und schon aufgrund der unterschiedlichen Farbgebung der Wortbestandteile - als Kombination aus den Elementen „jur“ und „partner“ wahrnehmen. Ausgehend hiervon erschließe sich das Gesamtzeichen dem Verkehr leicht erkennbar als Hinweis darauf, dass sich die Anbieter der Waren und Dienstleis-

tungen als „juristische Partner“ ihrer Kunden präsentierten. Ferner sei (insbesondere hinsichtlich der Waren der Klasse 16 und bei den Dienstleistungen der Klasse 36) denkbar, dass die Marke eine Anpreisung als „Juristenpartner“, also als „Partner der Juristen“, beinhalte. In allen Fällen bestehe somit zumindest ein enger beschreibender Bezug des Anmeldezeichens zu den relevanten Waren und Dienstleistungen. Die graphischen Gestaltungselemente seien demgegenüber durchweg werbeüblich und nicht geeignet, dem Zeichen in seiner Gesamtheit die erforderliche Unterscheidungskraft zu vermitteln.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat die Beschwerde nach den Hinweisen des Senats in der mündlichen Verhandlung vom 4. Februar 2016 mit Schriftsatz vom 23. Februar 2016 teilweise - hinsichtlich sämtlicher Dienstleistungen der Klasse 36 sowie hinsichtlich „*Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung*“ in Klasse 35 und „*Juristische Dienstleistungen; von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse*“ in Klasse 45 - zurückgenommen.

Die Anmelderin beantragt nunmehr sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle insoweit aufzuheben, als darin die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroarbeiten; Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz von Sachwerten und/oder Personen“

zurückgewiesen worden ist.

Sie trägt vor, dem Anmeldezeichen stünden insoweit keine Eintragungshindernisse entgegen. Weder stelle die Bezeichnung „jurpartner“ eine unmittelbar beschreibende Angabe dar, noch bestehe ein enger beschreibender Bezug zu den noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Entgegen der Argumentation der Markenstelle werde insbesondere die Bezeichnung „Juristenpartner“ im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang nicht gängig verwendet. Bei dem Anmeldezeichen handele es sich um ein fantasievolles Kunstwort, das nicht zuletzt wegen seiner phonetischen Originalität (wobei „jur“ auch als „your“ verstanden werden könne) sowie aufgrund seiner graphischen Ausgestaltung als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werde.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Aktenlage Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hinsichtlich der nach der Teilrücknahme der Beschwerde noch verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 16 sowie Dienstleistungen der Klassen 35 („*Büroarbeiten*“) und 45 („*Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz von Sachwerten und/oder Personen*“) auch begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG insoweit nicht festgestellt werden können.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmitel 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 lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271 (Nr. 11) - Link economy; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) - DeutschlandCard) 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 kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, 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 2014, 1204, 1205 (Nr. 12) - DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144 (Nr. 9) - Starsat; GRUR 2009, 952, 953 (Nr. 10) - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006).

2. Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen Hintergrunds steht dem angemeldeten Wort-/Bildzeichen für die noch beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht entgegen.

a) Die Markenstelle hat allerdings zutreffend ausgeführt, dass sich das Anmeldezeichen - für den Verkehr schon auf Grund der unterschiedlichen Farbgebung leicht erkennbar - aus den Wortbestandteilen „jur“ und „partner“ sowie graphischen Elementen zusammensetzt.

Der Zeichenbestandteil „jur“ ist die Abkürzung für „juristisch“, „juridisch“ (vgl. Duden, Das Wörterbuch der Abkürzungen, 6. Aufl. 2011) und wird in diesem Sinne auch vom angesprochenen Verkehr, bei dem es sich um Fachverkehrskreise und Endverbraucher handelt, verstanden (vgl. hierzu bereits BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 18. Juni 2015, 30 W (pat) 28/13 - JurRadar; Beschl. v. 12. Juli 2011, 33 W (pat) 40/10 - JurHelp; Beschl. v. 5. März 2009, 30 W (pat) 73/08 - doc-jur; Beschl. v. 27. Januar 2009, 29 W (pat) 149/10 - JURDAY). Demgegenüber liegt, wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, für den im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang angesprochenen Verkehr ein Verständnis dahingehend, dass die Silbe „jur“ (auch) für das englische Possessivpro-

nomen „your“ stehen kann, fern (vgl. hierzu bereits BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 12. Juli 2011, 33 W (pat) 40/10 - JurHelp).

Der Bestandteil „partner“ wird im Geschäftsverkehr in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet, um Verbindungen oder partnerschaftliche Beziehungen zu beschreiben und dabei positive Konnotationen der Zuverlässigkeit und der Dauer zu vermitteln (vgl. EuG, GRUR Int. 2004, 951 - bestpartner; BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 27. März 2006, 30 W (pat) 29/04 - NÄHRSTOFFPARTNER), wobei der Verkehr auch an Wortkombinationen mit dem Wort „-partner“ und einem vorangestellten Substantiv zur näheren Bestimmung gewöhnt ist (vgl. BPatG PAVIS PROMA, Beschl. v. 29. Juli 2015, 29 W (pat) 88/12 - TimePartner).

Ausgehend hiervon kann der Markenstelle auch darin gefolgt werden, dass sich das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres als anpreisender Hinweis darauf erschließt, dass ein „juristischer Partner“ (im Sinne eines „Partners in Rechtsangelegenheiten“) entsprechende Dienstleistungen erbringt oder Waren anbietet. Entgegen dem Beschwerdevorbringen vermag demgegenüber die graphische Ausgestaltung des Anmeldezeichens, die sich im Wesentlichen auf einfache und gebräuchliche Gestaltungen und Verzierungen des Schriftbildes - wie die Zusammenschreibung in Kleinschrift, den gewählten Schrifttyp sowie die unterschiedliche Farbgestaltung der Einzelwörter (vgl. hierzu m. w. N. Ströbele/Hacker, MarkenG 11. Aufl., § 8 Rn. 191) - beschränkt, nicht von dieser sachlichen Aussage wegzuführen oder einen darüber hinausgehenden Gesamteindruck zu vermitteln.

b) Wenngleich das Anmeldezeichen somit in seiner Gesamtheit als sachlicher Hinweis auf einen „juristischen Partner“ - als Anbieter spezieller Waren und Dienstleistungen in Zusammenhang mit Rechtsangelegenheiten - verstanden werden kann, ist gleichwohl die Beurteilung eines Zeichens stets in Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, für die eine Eintragung begehrt wird (EuGH, GRUR 2004, 674 (Nr. 33) - Postkantoor). Im Hinblick auf die

vorliegend nach Teilrücknahme der Beschwerde alleine noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen lässt sich jedoch nicht feststellen, dass das Anmeldezeichen deren Merkmale beschreibt oder zumindest einen engen beschreibenden Bezug hierzu aufweist.

Die Waren der Klasse 16 *„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibwaren; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel)“* weisen ihrer Art und Beschaffenheit nach keine speziellen Eigenschaften in Bezug auf einen „juristischen Partner“ auf, so dass der Verkehr insoweit in dem Anmeldezeichen keine naheliegende Merkmalsbezeichnung erkennen wird. Die genannten Waren werden auch nicht speziell für Juristen angeboten. Das von der Markenstelle unterstellte Verständnis, wonach die Waren der Klasse 16 auch selbst als „Juristenpartner“ bzw. „Partner der Juristen“ wahrgenommen oder von einem solchen angeboten werden könnten, erscheint insoweit fernliegend.

Für die weiterhin in der Klasse 16 noch begehrten Waren *„Druckereierzeugnisse“* und *„Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“* ist es zwar denkbar, dass sich diese mit juristischen Fragestellungen befassen, jedoch ist „juristischer Partner“ insoweit keine naheliegende Inhalts- und Themenangabe. Auch ist es nicht ohne weiteres naheliegend, Druckereierzeugnisse und Lehrmaterialien - auch wenn diese etwa juristisches Wissen vermitteln oder als Ratgeber fungieren können - als „Partner“ in Rechtsangelegenheiten zu verstehen. Der Senat hat insoweit auch keine Anhaltspunkte dafür, dass es einer üblichen Praxis entspricht, die genannten Waren mit „jurpartner“ oder ähnlich gebildeten Wortkombinationen aus dem Bestandteil „-partner“ und einem vorangestellten Bezugswort zu bezeichnen.

Schließlich ergibt das Anmeldezeichen auch für die in den Klassen 35 und 45 noch beanspruchten Dienstleistungen keinen nachvollziehbaren Gesamtsinn. Beide Dienstleistungen stehen in keinem erkennbaren Bezug zu Rechtsangele-

genheiten, so dass es für den Verkehr fern liegt, eine Verbindung zwischen „juristischer Partner“ und „Büroarbeiten“ oder „Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz von Sachwerten und/oder Personen“ herzustellen. Im Übrigen ist es weder für die beanspruchten Dienstleistungen, noch für die genannten Waren der Klasse 16 naheliegend, dass anlässlich ihrer Inanspruchnahme bzw. für ihren Erwerb üblicherweise juristische Hilfsdienstleistungen - im Sinne einer „juristischen Partnerschaft“ - angeboten werden (vgl. zu diesem Aspekt ausführlich BPatG, a. a. O., 33 W (pat) 40/10 - JurHelp).

Demnach gibt es für die nach Teilrücknahme der Beschwerde verbliebenen Waren und Dienstleistungen keinen hinreichenden Anhalt dafür, dass dem Anmeldezeichen die Unterscheidungskraft fehlt.

3. Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die angemeldete Marke auch keinem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Da der Anmeldemarke somit hinsichtlich der alleine noch verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen die Eintragung wegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht versagt werden kann, waren die Beschlüsse der Markenstelle auf die Beschwerde der Anmelderin insoweit aufzuheben.

Hacker

Merzbach

Meiser

Fa