



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 6/18

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 033 272.5

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Mai 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2014 und vom 10. November 2017 aufgehoben.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

goRecht

ist am 24. Mai 2013 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Organisatorische Vorbereitung von Gerichtsprozessen; Vermittlung von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, von Sachverständigen und Gutachtern, jeweils im Rahmen einer Personal- und Stellenvermittlung; Erstellung von betriebswirtschaftlichen Gutachten; Erstellung von Geschäftsgutachten; Erstellung von volkswirtschaftlichen Gutachten;

Klasse 36: Prozesskostenfinanzierung; finanzielle Beratung; Erteilung von Finanzauskünften sowie Erstellung von finanziellen Gutachten hinsichtlich der Finanzierung von Prozesskosten; Finanzierungen von Gerichtskosten; Finanzierungen von Sachverständigengutachten; Finanzierungen von Zeugenauslagen; Finanzierungen anwaltlicher Tätigkeit; Finanzierungen von Privatgutachten; Finanzierungen von juristischen Dienstleistungen und Gerichtsprozessen gegen finanzielle Erfolgsbeteiligung;

Klasse 45: Juristische Beratung hinsichtlich der Prozesskostenfinanzierung; Dienstleistungen eines Juristen, nämlich rechtliche Beratung hinsichtlich der Erfolgsaussicht von gerichtlichen Klagen, von Rechts-

mitteln und von Rechtsbehelfen; Erstellung rechtswissenschaftlicher Gutachten; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Dienstleistungen in Prozessangelegenheiten.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2013 033 272.5 geführte Anmeldung mit zwei Beschlüssen vom 2. April 2014 und vom 10. November 2017, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, wegen fehlender Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung aus zwei Bestandteilen bestehe, nämlich dem englischen Wort „go“ und dem darauf bezogenen Wort „Recht“. Das Wort „go“ werde weltweit als eine Aufforderung im Sinne von „gehe nach“ oder „wende dich [einer bestimmten Person/Sache] zu“ verstanden. Der angesprochene Verkehr werde daher die angemeldete Bezeichnung im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen lediglich als eine dahingehende beschreibende Aufforderung verstehen, sich dem Recht zuzuwenden. Auch die Zusammenschreibung der beiden für sich genommen schutzunfähigen Bestandteile und die Tatsache, dass es sich bei dem Bestandteil „go“ um ein englischsprachiges Wort handle, führten nicht zur Eintragungsfähigkeit des Gesamtbegriffs. Dieser sei für den inländischen Verkehr ohne Weiteres verständlich und bedürfe keiner Interpretation. Auch die von der Anmelderin behauptete Mehrdeutigkeit des Wortes „Recht“, führe – die Richtigkeit dieser Annahme unterstellt – nicht zur Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung, da es für die Bejahung eines Schutzhindernisses ausreiche, wenn zumindest eine der möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Dienstleistungen beschreibe. Die Frage, ob neben dem Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sei, könne dahingestellt bleiben.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Auffassung, dass die angemeldete Bezeichnung zumindest unter dem Gesichtspunkt schutzfähig sei, dass jede noch so geringe Unterscheidungskraft genüge, um das

Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Die angemeldete Bezeichnung weise zudem auf das annähernd gleichnamige Unternehmen der Antragstellerin hin.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. April 2014 und vom 10. November 2017 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle und auf den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Ausgehend davon waren die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des DPMA vom 2. April 2014 und vom 10. November 2017 aufzuheben. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden. Dies gilt entsprechend für das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

1. Auch wenn die angemeldete Bezeichnung im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen gewisse beschreibende Anklänge aufweist, kann ihr im Ergebnis das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH GRUR 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Gemessen an diesen Maßstäben ist das angemeldete Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen letztlich inhaltlich zu unbestimmt, um das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu bejahen. Auch wenn das Zeichen „goRecht“ durch die Binnengroßschreibung ohne Weiteres erkennbar aus zwei Bestandteilen zusammengesetzt ist, nämlich dem englischen Wort „go“ und dem deutschen Wort „Recht“, und beide Bestandteile für sich genommen eine relevante beschreibende Bedeutung haben können, weist die vorliegende Kombination der Bestandteile keinen hinreichend konkreten gedanklichen Inhalt mehr auf, so dass sie auch keinen engen beschreibenden Bezug mehr zu den betreffenden Dienstleistungen herstellt. Zwar gehört das Wort „go“ zum Grundwortschatz der englischen Sprache und ist – wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat – weltweit unmittelbar verständlich, sowohl als Infinitiv (z. B. in dem gebräuchlichen Anglizismus „Coffee to go“) oder als Imperativ („geh!“ bzw. „wende dich [...] zu!“). In seiner Gesamtheit kann die angemeldete Bezeichnung aber nicht ohne Weiteres mit einem eindeutigen Aussagegehalt übersetzt werden. Auch wenn das Zeichen einen sich aufdrängenden Hinweis auf das „Recht“ und damit

auf sämtliche beanspruchte Dienstleistungen enthält, bleibt auch im Zusammenhang mit diesen eher unklar, in welchem Kontext der Begriff „Recht“ steht bzw. wie insoweit das Wort „go“ zu verstehen ist. Die Annahme, dass der angesprochene Verkehr das Zeichen als Aufforderung verstehen werde, „sich dem Recht zuzuwenden“, entspricht der einer weitgehend wortgetreuen Übersetzung der angemeldeten Bezeichnung in die deutsche Sprache. Jedoch bleibt auch unter Zugrundelegung dieses Verständnisses unklar, wie die sprachlich ungewöhnliche und inhaltlich diffuse Aufforderung konkret zu verstehen sein soll, also wie und in welchem Zusammenhang sich der Adressat dem Recht zuwenden soll. Möglicherweise in dem Sinne, dass er sich durch die Inanspruchnahme der entsprechend gekennzeichneten Dienstleistungen, um die gerichtliche Durchsetzung etwaiger Ansprüche bemüht. Ein solches Verständnis ist aber keineswegs eindeutig und erfordert zudem relevante gedankliche Zwischenschritte. Möglich erscheinen darüber hinaus auch andere Interpretationen, beispielsweise im Sinne einer (diffusen) Anpreisung, die in Analogie zu dem Begriff „Coffee to go“ in etwa mit „Recht zum Mitnehmen“ bzw. „Rechtsberatung im Vorübergehen“ übersetzt werden könnte, und die den Verkehr darauf hinweist, dass die beanspruchten Dienstleistungen besonders leicht und schnell zugänglich sind. Weiterhin sind in der englischen Sprache Anfeuerungsrufe gebräuchlich, bei denen – wie bei der angemeldeten Bezeichnung – das Wort „go“ mit einem entsprechenden Objekt oder Adressat (etwa einer Sportmannschaft) kombiniert wird (z. B. „go sports!“ oder „go reds!“). Jedoch drängen sich auch diese Möglichkeiten des Verständnisses der angemeldeten Bezeichnung nicht ohne Weiteres auf, sondern erfordern gleichfalls gedankliche Zwischenschritte, so dass die Bezeichnung „goRecht“ letztlich als inhaltlich zu unbestimmt angesehen werden muss. Sie regt lediglich zum Nachdenken an und kann allenfalls Anklänge und Assoziationen auslösen bzw. kann nur bei einer analytischen Betrachtungsweise dienstleistungsbeschreibend interpretiert werden (vgl. hierzu auch die Senatsentscheidung 25 W (pat) 517/16 – SecureGo; die Entscheidung ist über die Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich).

2. Ausgehend hiervon wird der angesprochene Verkehr die angemeldete Bezeichnung „goRecht“ auch nicht als Zeichen oder Angabe verstehen, welches die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen unmittelbar beschreibt, so dass auch ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Ergebnis nicht bejaht werden kann.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa