

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 77/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
6. März 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 2 900 630**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 1999 aufgehoben, soweit der Antrag auf Löschung der Marke 2 900 630 hinsichtlich der Dienstleistungen  
"Versicherungswesen; Rechtsschutzversicherungen; Versicherungen gegen finanzielle Verluste"  
zurückgewiesen worden ist.
2. Die Löschung der Marke 2 900 630 wird hinsichtlich der Dienstleistungen  
"Versicherungswesen; Rechtsschutzversicherungen; Versicherungen gegen finanzielle Verluste"  
angeordnet.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Antragstellerin hat am 30. Mai 1997 beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und Markenamt") die Löschung der am 24. Januar 1995 für die Dienstleistungen

"Versicherungswesen; Rechtsschutzversicherungen; Versicherungen gegen finanzielle Verluste; Finanzwesen"

in das Register eingetragenen – und am 28. Februar 1995 veröffentlichten – Marke 2 900 630 (Wortmarke)

### **LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE**

gestützt auf die Nichtigkeitsgründe gemäß § 50 Abs 1 Nr 1 und Nr 3 MarkenG iVm §§ 3 Abs 1, 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG sowie die Rückzahlung der Löschungsantragsgebühr beantragt. Der Löschungsantrag ist der Markeninhabern am 7. August 1997 zugestellt worden. Am 4. Oktober 1997 hat die Markeninhabern der Löschung widersprochen.

Durch Beschluß der Markenabteilung 3.4 des Patentamts vom 1. März 1999 ist der Löschungsantrag sowie der Antrag auf Rückzahlung der Löschungsantragsgebühr zurückgewiesen und von einer Kostenauflegung abgesehen worden. Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, die Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs 1 Nr 1 MarkenG iVm § 3 Abs 1 MarkenG komme nicht in Betracht, da bei Wörtern die abstrakte Unterscheidungseignung gemäß § 3 Abs 1 MarkenG generell gegeben sei. Der Löschungsantrag sei auch gemäß § 50 Abs 1

Nr 3 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG nicht begründet. Die angegriffene Marke stelle keine Freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe dar. Dies liege in erster Linie an der Mehrdeutigkeit des Begriffes "défense", der nicht nur einen bekannten Stadtteil in Paris bezeichne, sondern auch in der Rechtssprache mehrere Bedeutungen wie "Verbot" und "Verteidigung" habe. Der weitergefaßte Begriff "Schutz" werde im Französischen eher mit "protection" übersetzt. Selbst wenn der Ausdruck "défense" in den Fachbegriffen "assurance défense et recours" und "clause de défense-recours" im Sinne von "(juristische) Verteidigung" vorkomme, gelte dies nicht notwendig für den Gesamtbegriff der angegriffenen Marke, denn deren Übersetzung "Die automobile und sportliche Verteidigung" spreche nicht für eine rechtliche, gegebenenfalls gerichtliche Verteidigung. Sehr fraglich sei schon die Bedeutung und der Dienstleistungsbezug der Bezeichnung "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE", erst recht aber ihre Verständlichkeit. Bei den angesprochenen breiten allgemeinen Verkehrskreisen könne keine tiefere Kenntnis der französischen Sprache vorausgesetzt werden. Aber auch dem sprachkundigeren Verkehr werde es schwerfallen, die angegriffene Marke in der Zuordnung zu den betroffenen Dienstleistungen in einem beschreibenden Sinne zu übersetzen. Der angegriffenen Marke fehle daher auch nicht jegliche Unterscheidungskraft.

Die Löschantragstellerin hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde eingelegt. Sie trägt im wesentlichen vor, längere Wortfolgen – wie die angegriffene Marke – seien bereits nicht markenfähig iSd § 3 Abs 1 MarkenG; dies gelte um so mehr für fremdsprachliche, insbesondere französische, die der Verkehr nicht verstehe. Die angegriffene Marke sei jedenfalls wegen fehlender Unterscheidungskraft zu löschen. Zudem bestehe aber auch ein Freihaltungsbedürfnis insbesondere für den Austausch der Dienstleistungen im Export und Import. Bezüglich der Versicherungsdienstleistungen – insbesondere vor allem der Rechtsschutzversicherungen – der angegriffenen Marke beschreibe die Bezeichnung "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" nur die Art der Dienstleistungen. Im Zusammenhang mit Versicherungen dränge sich die Bedeutung "Der Auto(mobil)-

und Sportschutz" auf, wobei man unter "Auto(mobil)schutz" allgemein "Versicherungen rund ums Auto(mobil)" und unter "Sportschutz" allgemein "Versicherungen rund um dem Sport" verstehe. Im übrigen verbinde der deutsche Verkehr den Begriff "DEFENSE" im Sinne von "Verteidigung (gegenüber Ansprüchen anderer)" mit Rechtsschutz.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 2 900 630 anzuordnen;  
hilfsweise regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Markeninhaberin und Löschantragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

Sie vertritt die Ansicht, die Markenfähigkeit in Frage zu stellen, sei nicht haltbar. Soweit die Löschantragstellerin selbst in ihrer Werbung den Begriff "Auto-schutz" und in ihrem Firmennamen den Begriff "Automobil Schutz" verwende sowie durch eine Internet-Recherche die Bezeichnung "Salzburger AutoSchutz" nachgewiesen worden sei, geschehe dies individuell markenmäßig, aber nicht rein beschreibend, da "Autoschutz" mit dem Sinngehalt "Schutz des Autos" kein sprachüblicher Begriff für Versicherungen sei. Ob es sich bei dem Ausdruck "Auto(mobil)schutz" um eine sachbezogene Angabe handle, sei jedoch hier unerheblich. Denn die zutreffende Bedeutung "Die automobile und sportliche Verteidigung" der angegriffenen Marke sei jedenfalls nicht beschreibend. In Frankreich sei die Wortmarke allerdings tatsächlich nicht eingetragen.

Wegen der weitere Einzelheiten des Vortrags der Beteiligten wird auf ihre Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Löschantragstellerin ist teilweise begründet.

Der Löschantrag ist gemäß § 54 Abs 1 und 2 MarkenG iVm § 50 Abs 1 Nr 1 und 3, Abs 2 Satz 2 MarkenG zulässig, und wegen des rechtzeitigen Widerspruchs der Markeninhaberin ist über ihn gemäß § 54 Abs 3 MarkenG im Lösungsverfahren zu entscheiden.

1.) Der Senat muß die Nichtigkeit der angegriffenen Marke 2 900 630 "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" gemäß § 50 Abs 1 Nr 3, Abs 2 Satz 1 MarkenG iVm § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG teilweise im Umfang der Versicherungsdienstleistungen "Versicherungswesen; Rechtsschutzversicherungen; Versicherungen gegen finanzielle Verluste" feststellen, weil ihr insoweit – entgegen der Beurteilung der Markenabteilung des Patentamts – zur Zeit der Eintragung gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft gefehlt hat und dieses absolute Schutzhindernisse gegenwärtig ebenso fortbesteht.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist die konkrete Eignung einer Marke, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden, wobei regelmäßig jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht (st.Rspr. vgl BGH GRUR 2001, 162, 163 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 1999, 1089, 1091 – YES; BGH GRUR 1999, 1093, 1094 – FOR YOU). Einer Wortmarke mangelt es insbesondere dann an der erforderlichen Unterscheidungskraft, wenn sie hinsichtlich der betreffenden Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweist (vgl BGH aaO). Bei einer Folge mehrerer Wörter ist hierbei zu berücksichtigen, daß der Verkehr eine als Marke verwendete Bezeichnung in ihrer Gesamtheit aller Bestandteile so wahrnimmt, wie sie ihm begegnet, ohne sie einer analytisch zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl BGH aaO

- RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH GRUR 1996, 771, 772 – THE HOME DEPOT; EuGH GRUR 1998, 387, 390 Ez 23 aE – Springende Raubkatze = Sabel/Puma; EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 Ez 25 aE – Lloyd).

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die ursprünglich einzeilig angemeldete Wortmarke "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" nur aus drucktechnischen Gründen dreizeilig eingetragen und veröffentlicht worden ist (vgl § 7 MarkenV) und die Wiedergabe in drei Zeilen somit keine den Gesamteindruck der angegriffenen Marke mitbestimmende, beachtliche bildliche Gestaltung darstellt.

Die angesprochenen Verkehrskreise des allgemeinen breiten inländischen Publikums verstehen selbst ohne nennenswerte Kenntnisse der französischen Sprache die Wortfolge "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" im Zusammenhang mit Versicherungsdienstleistungen ohne weiteres als rein beschreibende Gesamtaussage mit der wörtlichen Übersetzung "Die automobile und sportliche Verteidigung" im Sinne von "Die Verteidigung betreffend (die Bereiche) Automobile und Sport", zumal auf durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der betreffenden Dienstleistungen abzustellen ist (vgl EuGH aaO Ez 26 – Lloyd).

Der französische Begriff "DEFENSE" ("défense") bedeutet in erster Linie "Verteidigung", insbesondere im juristischen Sinne, (vgl Larousse, Taschenwörterbuch Französisch-Deutsch/Deutsch-Französisch, Paris 1994, S 96; Larousse, Universalwörterbuch Französisch-Deutsch/Deutsch-Französisch, Paris 1995, S 146; Langenscheidts Handwörterbuch Französisch, Teil I: Französisch-Deutsch, 14. Auflage 1983, S 195) und wird vom deutschen Verkehr schon wegen der engen wörtlichen und begrifflichen Verwandtschaft mit dem bekannten englischen Ausdruck "defence" – amerikanische Schreibweise "defense" – sowie den deutschen Wörtern "Defensive", "defensiv", "Defensiv –" auch so verstanden. Im übrigen ist ohnehin unstrittig, daß der deutsche Verkehr den Artikel "LA" und die wei-

teren adjektivischen Bestandteile "AUTOMOBILE ET SPORTIVE" der angegriffenen Marke ohne weiteres zutreffend erfaßt.

Die Gesamtbezeichnung "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" der angegriffenen Marke gibt ersichtlich unmittelbar beschreibend den Gegenstand der Versicherungsdienstleistungen – auch hinsichtlich der beiden Sachgebiete Automobile und Sport – an. Denn bei der hier offensichtlich vornehmlich gemeinten juristischen, rechtlichen und insbesondere gerichtlichen Verteidigung – "LA DEFENSE" – handelt es sich um den hauptsächlichen Vertragszweck von Rechtsschutzversicherungen. Aber auch bei anderen Versicherungsarten im Automobil- und Sportbereich wie Haftpflichtversicherungen ist die Verteidigung gegen unberechtigte Schadensersatzforderungen ein wesentlicher Vertragsinhalt. In den "Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB)" (Stand: 1. April 2000) beispielsweise heißt es zum Umfang der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in § 10 Abs 1: "Die Versicherung umfaßt die Befriedigung begründeter und die Abwehr unbegründeter Schadensersatzansprüche ...." und in Abs 4: "Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, im Namen der versicherten Personen Ansprüche nach Abs 1 zu befriedigen und/oder abzuwehren und alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen ..... abzugeben." Da die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" demnach in ihrer Gesamtheit lediglich als beschreibende Sachangabe über Art und Gegenstand der Versicherungsdienstleistungen ansehen, ist sie insofern nicht geeignet, für ein betrieblich herkunftskennzeichnendes Unterscheidungsmerkmal gehalten werden zu können.

2.) Die Beschwerde ist jedoch nicht begründet, soweit sie sich gegen die Zurückweisung des Löschungsantrages im Umfang der Dienstleistungen "Finanzwesen" der angegriffenen Marke richtet.

Denn einerseits ist die Markenfähigkeit gemäß § 3 Abs 1 MarkenG, die nur eine abstrakte Eignung als unternehmenskennzeichnendes Unterscheidungsmittel für

Waren oder Dienstleistungen voraussetzt, zweifellos gegeben (vgl beispielsweise BGH GRUR 2000, 321, 322 - Radio von hier, Radio wie wir). Die Auffassung der Löschantragstellerin, längere Wortfolgen könne der Verkehr generell nicht als unterscheidungsgeeignete Kennzeichnung auffassen, mag möglicherweise in Fällen längerer Sätze oder Texte in Betracht kommen, die angegriffene Marke "LA DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE" enthält aber noch nicht einmal einen ganzen Satz, sondern bloß einen durch zwei adjektivische Bereichsangaben näher bestimmten Begriff.

Andererseits vermag der Senat nicht festzustellen, daß die angegriffene Marke bezüglich Dienstleistungen des Finanzwesens eine nicht unterscheidungskräftige oder Freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe iSd § 8 Abs 2 Nr 1 oder 2 MarkenG darstellen kann. Die Löschantragstellerin hat in der mündlichen Verhandlung auch eingeräumt, der Bedeutungsgehalt der angegriffenen Marke besitze keinen Sachbezug zu den Finanzdienstleistungen.

3.) Soweit sich die Beschwerde gegen die Zurückweisung des Antrags auf Rückzahlung der Löschantragsgebühr richtet, ist sie ebenfalls nicht begründet, und zwar schon deshalb, weil der Löschantrag teilweise keinen Erfolg hat und auch sonst besondere Umstände, welche die Rückzahlung der Löschantragsgebühr gemäß § 63 Abs 2 MarkenG gerechtfertigt erscheinen lassen könnten, weder vorgetragen noch erkennbar sind.

### III

Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

**IV**

Der Senat sieht keine Veranlassung, gemäß § 83 Abs 2 MarkenG die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Winkler

Dr. Hock

v. Zglinitzki

Cl/Hu