



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 138/04

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 303 65 458.9**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die für die Dienstleistungen

„Instandhaltung und Reparatur von medizintechnischen Anlagen und Geräten; Fernüberwachung und -diagnostik von medizinischen Anlagen und Geräten zur Fehlerfeststellung und -beseitigung“

angemeldete Wortmarke

### **Guardian program**

durch einen Prüfer des gehobenen Dienstes wegen mangelnder Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, es handle sich bei dem aus (Sach)Angaben gebildeten Begriff „Guardian program“ um einen betriebsneutralen Hinweis auf bestimmte Eigenschaften einer Sache sowie bestimmte Eigenschaften von Dienstleistungen. Daher werde aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise bzw. des maßgeblichen Durchschnittsverbrauchers durch die angemeldete Bezeichnung ausschließlich ein konkreter und direkter Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen hergestellt. Es ergebe sich insoweit eine sinnvolle Aussage, als die medizintechnischen Anlagen und Geräte mittels eines (speziellen) Schutz- und/oder Pflegeprogramms fernüberwacht würden, ihr „Zustand“ ferndiagnostiziert werde und ein Schutzprogramm zur Instandhaltung und ggf. Reparatur erstellt werde.

Darüber hinaus sei der angemeldeten Marke die Eintragung auch aufgrund eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zu versagen, da sie beschreibend sei. Die Marke wende sich nur an Verkehrskreise, die sich aufgrund ihrer Vorbildung, Interessensituation, Erwartungshaltung und beruflicher Qualifikation von der Bezeichnung angesprochen fühlten. Für diese Verkehrskreise sei der unmittelbar beschreibende Sinngehalt ohne weiteres erkennbar.

Die vom Anmelder genannten Voreintragungen und Beispielfälle aus der höchst-richterlichen Rechtsprechung könnten keine andere Betrachtungsweise begründen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt vor, die angemeldete Marke sei unterscheidungskräftig, da der inländische Verkehr darin nicht lediglich eine beschreibende Angabe sehe. Insbesondere werde der Bestandteil „Guardian“ weder in Alleinstellung noch in geläufigen Wortkombinationen und Redewendungen in Deutschland verwendet oder habe Eingang in die Werbesprache gefunden. Bei der Beurteilung, ob eine Marke als Unterscheidungsmittel geeignet sei, komme es nicht darauf an, ob die einzelnen Bestandteile von den inländischen Verkehrskreisen übersetzt werden könnten, sondern nur darauf, ob eine gebräuchliche Verwendung dieses Begriffs im Sinne einer Sachaussage, die im Vordergrund stehe, festzustellen sei. Für ein Freihaltebedürfnis fehle es an einem von der Rechtsprechung geforderten „unmittelbaren Produktbezug“.

Die Anmelderin beantragt daher sinngemäß die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.

## II

Die zulässige Beschwerde erweist sich als nicht begründet. Der begehrten Eintragung steht das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen, weil

ihr für die angemeldeten Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

Unterscheidungskraft im Sinn der genannten Bestimmung ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren/Dienstleistungen von den denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR Int. 2003, 632, 635 - Linde u. a.; GRUR Int. 2004, 500, 504 - Postkantoor; GRUR Int. 2004, 631, 633 - Dreidimensionale Tablettenform). Keine Unterscheidungskraft weisen vor allem solche Marken auf, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsgehalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1153, 1154 - marktfrisch; GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT).

Die angemeldete Marke „Guardian program“ stellt eine in der englischen Sprache regelgerechte Wortzusammensetzung dar, die aus dem englischen Begriff „Guardian“, der in der deutschen Übersetzung „Hüter, Wächter“ bedeutet (vgl. Langenscheidt's Handwörterbuch Englisch-Deutsch, 2000, S. 292), sowie dem englischen Wort „program“, das aufgrund seiner fast vollständigen Übereinstimmung mit dem deutschen Wort „Programm“ auch hierzulande allseits geläufig ist, besteht.

Ausweislich einer Internet-Recherche des Senats erscheint der Begriff des „Guardian program“ in vielfältigen Zusammenhängen:

Bei Umweltschutzprojekten (vgl. etwa unter [www.uwsp.edu/cnr/...](http://www.uwsp.edu/cnr/...) „AGWA Groundwater Guardian Program“; [www.atl.ec.gc.ca/press/...](http://www.atl.ec.gc.ca/press/...) „The Atlantic Beach Guardian Program“), auf dem Sozialektor (vgl. unter [www.rcgi.org/...](http://www.rcgi.org/...) „Women's

Theological Institute: The Guardian program is a course of spiritual development for women...“) oder auch als Hinweis auf Computerprogramme, die zum Virenschutz eingesetzt werden (vgl. [www.bowcomp.com/...](http://www.bowcomp.com/) „Bowco Computer Services - Guardian Programs“); im Computerbereich hierzulande taucht häufig auch der deutsche Begriff des „Wächterprogramms“ auf (vgl. [www.kfa-juelich.de/...](http://www.kfa-juelich.de/) „Das Wächter-Programm F-StopW“). In all diesen Zusammenhängen enthält der Begriff „Guardian Program“ erkennbar einen beschreibenden Sinngehalt dahingehend, dass die betreffenden Programme - sei es edv-technisch oder konzeptionell - eine „Wächter“- bzw. „Überwachungsfunktion“ ausüben, um einen bestimmten Schutzzweck zu erreichen; ein betriebskennzeichnender Hinweis liegt darin nicht.

In Bezug auf die von der Anmelderin begehrten speziellen Dienstleistungen auf dem Sektor der (edv-technischen) Überwachung medizinischer Geräte und Apparate wird die angemeldete Wortfolge - soweit ersichtlich - (noch) nicht verwendet. Für die Annahme des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist aber kein lexikalischer oder sonstiger Nachweis erforderlich, dass die Angabe oder das Zeichen im Verkehr - für die jeweils angemeldeten Waren oder Dienstleistungen - geläufig ist oder bereits verwendet wird (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT). Entscheidend kommt es nur darauf an, dass die angesprochenen Verkehrskreise in einer Angabe oder Bezeichnung den beschreibenden Sinngehalt erkennen und deshalb nicht auf ein Betriebskennzeichen schließen. Ein der Annahme der Unterscheidungskraft entgegenstehender Aussagegehalt muss deshalb so deutlich und unmissverständlich erkennbar sein, dass er sich unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erschließt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 54 m. w. N.). Dies ist vorliegend der Fall, wie sich auch daraus ergibt, dass die Anmelderin bzw. ihr Projektpartner die angemeldete Wortfolge selbstbeschreibend verwendet.

Auf der Website [www.ca.com/de](http://www.ca.com/de) ... des Projektpartners der Anmelderin, „Computer Associates“, sowie auf der Website [www.innovations-report.de/](http://www.innovations-report.de/)... wird das von der Anmelderin entwickelte Programm beschrieben wie folgt:

„Das Guardian Programm ist ein Med-Service, der speziell zur Überwachung von interventionellen Systemen, z. B. in der Kardiologie, entwickelt wurde. ...“

Unter [www.ca.com/de](http://www.ca.com/de) ... wird über das Projekt der Anmelderin Folgendes berichtet:

„Mit dem Guardian Program bietet das Unternehmen außerdem seit kurzem einen Service an, der Kunden aus der interventionellen Kardiologie eine hohe Verfügbarkeit ihrer Systeme garantiert. ... Drei Rechenzentren in Deutschland, den USA und in Singapur stellen die hohe Verfügbarkeit der medizinischen Geräte sowie einen schnellen Service im Notfall sicher. ... Der Kontakt zu den Geräten der Kunden, die in den Rechenzentren per Ferndiagnose überwacht werden, läuft über das Internet sowie über ISDN- und analoge Verbindungen. ...“

Aus dieser Verwendung ergibt sich klar erkennbar der beschreibende Charakter der angemeldeten Marke in ihrem wörtlich übersetzten Bedeutungsgehalt „Wächter-“ bzw. „Überwachungsprogramm“ dahingehend, dass Service-Dienstleistungen zur Überwachung und Reparatur medizinischer Anlagen und Geräte mittels EDV-Programmen angeboten werden. Wie die Markenstelle bereits ausgeführt hat, wird der Verkehr in Bezug auf die angemeldeten Dienstleistungen ohne weiteres davon ausgehen, dass medizintechnische Anlagen und Geräte durch ein (spezielles) Schutz- und/oder Pflegeprogramm (fern) überwacht werden, ihr „Zustand“ (fern) diagnostiziert und ein Schutzprogramm zur Instandhaltung und ggf. Reparatur erstellt wird.

Dass es sich bei „Guardian program“ um einen Begriff aus der englischen Sprache handelt, steht der Annahme, inländische Verkehrskreise würden darin eine bloße

Sachangabe erkennen, nicht entgegen. Wenngleich die Unterscheidungskraft bei fremdsprachigen Marken grundsätzlich nur dann zu verneinen ist, wenn sie dem inländischen Publikum ohne weiteres den Eindruck einer warenbezogenen Aussage vermitteln (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 85 m. w. N.), ist bei den angesprochenen Fachkreisen ohne weiteres davon auszugehen, dass sie den angemeldeten Begriff als Sachaussage auffassen werden, zumal es sich bei „guard“ um ein durchaus geläufiges englisches Wort handelt (bekannt z. B. - wie auch die Markenstelle ausgeführt hat - in der Zusammensetzung „guardian angel“ = Schutzengel). Gerade auf dem Medizinsektor ist die englische Sprache international sehr gebräuchlich. Da auf diesem Gebiet sehr viele Innovationen aus den USA kommen, hat sich Englisch zu einer Art Fachsprache entwickelt, die auch in Deutschland vom Fachpublikum gebraucht und verstanden wird (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdnr. 85).

Soweit die Anmelderin im Verfahren vor der Markenstelle auf verschiedene Vor- eintragungen hingewiesen hat, die den Begriff „Guardian“ enthalten, ist festzu- stellen, dass eine der vorliegenden Anmeldung entsprechende Eintragung „Guardian Program“ für identische Klassen weder durch das Deutsche Patent- und Markenamt noch durch das HABM erfolgt ist. Häufig wurde der Begriff „Guardian“ in Alleinstellung eingetragen, weshalb eine echte Vergleichbarkeit zum vorliegen- den Fall nicht gegeben ist. Zudem stammen fast alle genannten Eintragungen aus den Jahren 1999 oder (teilweise erheblich) früher und damit aus einer Zeitspanne, in der aufgrund der nationalen und internationalen Rechtsprechung von anderen Maßstäben auszugehen war.

Die Frage, ob der angemeldeten Marke auch deshalb der Schutz zu versagen ist, weil sie für die fraglichen Dienstleistungen als beschreibende Angabe dienen kann und daher gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG freizuhalten ist, kann angesichts ihrer fehlenden Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

gez.

Unterschriften