



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 23/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 303 23 915.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Dr. Kortbein und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Anmeldung der Wortmarke

BAUPROTECT

für

Versicherungswesen, insbesondere Erstellen von Deckungskonzepten für Baubetriebe

(Dienstleistungsverzeichnis in der Fassung des Schriftsatzes vom 25. September 2003)

ist von der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 14. Dezember 2005 durch ein Mitglied des Patentamts nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen worden. Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. Sie setze sich aus dem Wort "Bau", das keiner weiteren Erläuterung bedürfe, und dem vom Verb "protect" ("schützen, beschützen, wahren, sichern") bzw. dem Substantiv "protection" ("Schutz, Wahrung") abgeleiteten Begriff "PROTECT" zusammen. In ihrer Verbindung "BAUPROTECT" wiesen die beiden Bestandteile auch für den inländischen Verkehr in werbeüblicher Form den Bedeutungsgehalt "Schutz für den Baubereich" auf. Ein erheblicher Teil des inländischen Verkehrs werde das Zeichen als Hinweis darauf verstehen, dass die beanspruchten Dienstleistungen einen (Versicherungs-)Schutz für den Baubereich bzw. für die Baubranche zum Gegenstand hätten. Die Markenstelle habe den tatsächlichen Gebrauch der angemeldeten Wortkombination (in geringfügig unterschiedlichen Schreibweisen) auch belegen können. Damit fehle der angemeldeten Marke das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass sich die von der Markenstelle angeführten Recherchebeispiele nahezu ausschließlich auf Produkte der Antragstellerin bezögen. Im Übrigen weise die Markenstelle zwar zu Recht darauf hin, dass sich die angemeldete Marke aus den Worten "BAU" und "PROTECT" zusammensetze, in der Gesamtheit sei das Wort "BAUPROTECT" im allgemeinen Sprachgebrauch jedoch nicht geläufig. Es handle sich um einen Kunstbegriff aus jeweils einem englischen und einem deutschen Wort. Auch soweit der Senat in seinem Zwischenbescheid vom 10. Januar 2008 auf verschiedene Gesamtbegriffe hingewiesen habe, die sich jeweils aus einem deutschen und einem englischen Wort zusammensetzten ("Eurocard", "webbasiert", "Handynutzer", "frequent traveller - Bonus") spreche dies nicht gegen die Zuerkennung der Unterscheidungskraft. Die Marke "Eurocard" sei für verschiedene Klassen eingetragen. Demgegenüber ließen sich die anderen genannten Begriffe im Gegensatz zu "Eurocard" oder "BAUPROTECT" mit keinem Unternehmen in Verbindung bringen.

Der angemeldete Begriff sei unscharf und enthalte keine eindeutige Inhaltsangabe. Er könne zum einen die Dienstleistungen "Erstellen von Deckungskonzepten für Baubetriebe" meinen, zugleich könnten darunter aber auch z. B. Dienstleistungen direkt am Bau erfasst werden, etwa die bloße Absicherung von Baustellen oder Bauvorhaben, die technische Begleitung eines Bauvorhabens, Baueinrichtungen oder Bautechniken zum Schutz einer bestimmten Bauweise. Nach dem großzügigen Maßstab, den die Rechtsprechung insbesondere bei Wortzusammensetzungen an die Unterscheidungskraft anlege, sei die angemeldete Marke schutzfähig. Dies zeigten auch zahlreiche Voreintragungen von Wortzusammensetzungen mit dem nachgestellten Bestandteil "PROTECT". Nur die Anmelderin verwende den Begriff "BAUPROTECT" im Versicherungswesen. Er be-

sage nichts über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung oder sonstige Merkmale der Dienstleistungen. Unabhängig davon könne er sogar als Hinweis auf Sicherheitskleidung für Baustellen oder als Hinweis für Tätigkeiten am Bau (z. B. gutachterliche Baubegleitung) verstanden werden. Die Anmeldemarke stehe also gerade nicht für eine spezifische Beschreibung von Dienstleistungen aus dem Versicherungswesen. Dieses Ergebnis werde durch eine Vielzahl von eingetragenen Wortmarken mit dem Bestandteil "PROTECT" bestätigt.

Der Anmelderin ist das Ergebnis einer vom Senat durchgeführten Recherche mitgeteilt worden. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet. Die zur Eintragung angemeldete Bezeichnung weist nicht die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und

Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

Die angemeldete Marke setzt sich aus dem deutschen Wort "BAU", mit dem sowohl Bautätigkeit als auch Gebäude bezeichnet werden, und dem im Versicherungsbereich gängigen englischen Wort "PROTECT" zusammen, das für Durchschnittsverbraucher mit Grundkenntnissen der englischen Sprache ohne weiteres im Sinne von "(be-)schützen, (ab-)sichern" verständlich ist. Damit weist die Anmelde­marke für den durchschnittlichen Verkehrsteilnehmer einen Bedeutungsgehalt im Sinne von "Bauschutz" oder "schützen in Zusammenhang mit dem Bau" auf. Es bedarf keiner weiteren Erläuterung, dass es sich bei einem solchen Begriffsinhalt, und mag er vom Verbraucher auch nur ungefähr in diesem Sinne erfasst werden, für die beanspruchten Dienstleistungen "Versicherungswesen, insbesondere Erstellen von Deckungskonzepten für Baubetriebe" um eine beschreibende Angabe über den Gegenstand bzw. das sachliche Gebiet handelt, auf das sich die Dienstleistungen beziehen. Der Anmelderin ist zwar zuzugeben, dass die angemeldete Marke kein im Versicherungswesen gebräuchlicher Fachbegriff oder ein sonstiger belegbar eingebürgerter Sachbegriff auf diesem Gebiet ist. Dies ändert aber nichts daran, dass die Wortkombination "BAUPROTECT" einen erkennbar beschreibenden Begriffsinhalt aufweist.

Maßgebend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist auch nicht, ob das angemeldete Markenwort in Bezug auf andere, hier nicht beanspruchte Waren oder Dienstleistungen einen sachlich relevanten Sinn ergeben würde, ob sich also "BAUPROTECT" etwa auch als Hinweis auf Sicherheitskleidung auf Baustellen oder als Hinweis für Tätigkeiten am Bau (z. B. gutachterliche Baubegleitung) eig-

nen würde. Dies würde nur dann eine Rolle spielen, wenn das Markenwort für entsprechende Dienstleistungen auch angemeldet wäre. Vorliegend ist allein maßgebend, wie das angemeldete Markenwort "BAUPROTECT" von den angesprochenen Verkehrskreisen verstanden wird, wenn es ihnen als Kennzeichnung gerade der hier beanspruchten Dienstleistung "Versicherungswesen, insbesondere Erstellen von Deckungskonzepten für Baubetriebe" begegnet. Insoweit liegt aber eine beschreibende Angabe vor (s. o.).

Dieser rein werblich-beschreibende Charakter wird entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht dadurch aufgehoben, dass sich die Marke aus einem deutschen und einem englischen Bestandteil zusammensetzt. Denn an solche deutsch-englischen Wortzusammensetzungen ist der Verkehr gewöhnt. Sie begegnen ihm sowohl als Marke, worauf die Anmelderin in Bezug auf das Beispiel "Eurocard" zu Recht hingewiesen hat (auch wenn es sich bei den meisten der eingetragenen "Eurocard"-Marken um Wort-/Bildmarken handelt und die Marke 963 142 für Pappe, Karton geschützt ist), ebenso wie als beschreibende Bezeichnung, was die Anmelderin in Bezug auf die Beispiele "webbasiert", "Handynutzer" und "Frequent-Traveller-Bonus" auch nicht in Abrede gestellt hat. Die Zusammensetzung einer Marke aus einem deutschen und einem englischen Bestandteil spricht also für sich genommen zwar keineswegs gegen die Zuerkennung der Unterscheidungskraft, andererseits kann aus ihr allein jedoch auch nicht umgekehrt schon die Eignung zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung gefolgert werden. Insbesondere vermag eine solche Art der Zusammensetzung einen werblich-beschreibenden Charakter eines Markenworts nicht aufzuheben.

Gegen die Zuerkennung einer auch nur geringen Unterscheidungskraft spricht hier vor allem, dass gänzlich unterschiedliche Versicherungsanbieter Wortzusammensetzungen verwenden, die gerade auch mit dem nachgestellten Bestandteil "Protect" der angemeldeten Marke entsprechen. Mit Zwischenbescheid vom 10. Januar 2008 hat der Senat der Anmelderin zahlreiche Beispiele solcher Verwendungen übermittelt, wie etwa "Male Protect" (American Express), "Handy

Protect" (O²), "AGRI-protect" (Agrisano), "ImmoProtect" (DEMA). Mögen diese Bezeichnungen in den übersandten Belegen auch kennzeichnend (zur Bezeichnung bestimmter Versicherungstarife) verwendet worden sein, so zeigen die Beispiele doch, dass Wortzusammensetzungen, die aus einer Angabe über den Versicherungsgegenstand bzw. das Versicherungsgebiet und dem nachgestellten Wort "PROTECT" bestehen, von ganz unterschiedlichen Versicherungsanbietern verwendet werden. Daher kann der Verkehr aus einer solchen Angabe von Haus aus nicht auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Versicherungsdienstleistungen aus einem ganz bestimmten Betrieb schließen. Dies gilt jedenfalls dann, wenn eine solche Angabe - wie hier - einen erkennbar beschreibenden Charakter aufweist. Daher fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft, so dass sie nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

Bender

Dr. Kortbein

Kätker

CI