



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 511/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 002 158.9

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters k.A. Portmann

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Risk Guard

ist am 14. Januar 2011 für folgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9:

Computerprogramme, Computersoftware;

Klasse 35:

Zusammenstellung, Systematisierung, Übermittlung, Sammeln, Speichern, Aktualisieren, Analysieren, Archivieren, Sortieren, Dokumentieren und Liefern von Daten, einschließlich von Informationen, Nachrichten, Bildern und Dokumenten, insbesondere Wirtschafts-, Markt- und Finanzdaten, auch über das Internet;

Klasse 36:

Finanzwesen, Versicherungswesen, Geldgeschäfte, Finanzanalysen, Bankgeschäfte, Finanzdienstleistungen, Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Bewertung von Finanzrisiken, insbesondere die Entwicklung und Pflege von methodischen Verfahren und technischen Systemen zur Bewertung von Finanzrisiken sowie die entgeltliche Nutzungsüberlassung der Ergebnisse dieser Verfahren und Systeme;

Klasse 42

Dienstleistungen einer Datenbank; Erstellen, Entwickeln, Aktuali-

sierung, Pflege, Installation und Wartung von Programmen für die Datenverarbeitung; elektronische Datenverarbeitung für Dritte; digitale Datenverarbeitung; Vermittlung und Vermietung von Zugriffszeiten zu Datenbanken,

zur Eintragung in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese unter der Nummer 30 2011 002 158.9 geführte Anmeldung nach vorheriger Beanstandung durch Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes zurückgewiesen, weil der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Risk Guard“ die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstünden. Die angemeldete Bezeichnung bestehe aus den beiden englischsprachigen Begriffen „risk“ (= Risiko, Gefahr) und „guard“ (= Wache, Wächter, Schutz, Schutzvorrichtung) und habe in ihrer Gesamtheit die Bedeutung von „Risiko, Gefahren-Wache, Wächter, Schutz, Schutzvorrichtung“ und werde von den angesprochenen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Sachhinweis auf Inhalt und Zweck der beanspruchten Produkte und daher nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. Soweit die Anmelderin argumentiere, dass das Anmeldezeichen mehrdeutig und daher unterscheidungskräftig sei, sei ihr nicht zu folgen, da für die Verneinung der Unterscheidungskraft ausreichend sei, dass die angesprochenen Verkehrskreise der Marke von mehreren in Betracht kommenden Bedeutungen eine Aussage mit (eindeutig) beschreibendem Charakter entnehmen könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie meint, dass der Anmeldemarke entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht jegliche Unterscheidungskraft abzusprechen sei. Die angemeldete Marke, die sich aus den englischen Begriffen „Risk“ und „Guard“ zusammensetze und eine Wortneubildung sei, da der Ausdruck „Risk Guard“ in der englischen Sprache nicht existiere, werde von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen, insbesondere wegen der unterschiedlichen Bedeutungen des Bestandteils „guard“, nicht ohne weiteres verstanden und sei daher interpretationsbedürftig. Das Wort „risk“ sei mit „Risiko“, „Gefahr“, „Wagnis“ zu übersetzen und könne darüber hinaus auch ein Verb mit der Bedeutung von „etwas riskieren“, „etwas wagen“, „eine Gefahr eingehen“ verstanden werden. Das Substantiv „guard“ habe sehr unterschiedliche Bedeutungen, nämlich von der allgemeinen Bedeutung „der Schutz“ über „Wächter“, „Wärter“, „Wachmann“ bis hin zu speziellen Bedeutungen wie z.B. „Aufhalteblech“, „Zugführer“ oder „Wachbataillon“. Anders als „Risk“ könne „Guard“ für sich allein nicht als Verb verstanden werden, da „to guard“ als transitives Verb stets ein Objekt erfordere. In Anbetracht dessen könne der inländische Verkehr die angemeldete Wortfolge im Sinne von „eine Überwachung riskieren“ oder „Risikowächter“ oder „Risikowache“ auffassen. Auch wenn die Wortfolge im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen des Banken- und Finanzwesens betrachtet werde, bliebe unklar, welches Risiko gemeint sei. Daher könne die angemeldete Marke weder abstrakt noch konkret Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert oder sonstige Merkmale der verschiedenen Dienstleistungen beschreiben. Schließlich sei der Begriff „Risk Guard“ wie auch „Coast Guard“ oder „Life Guard“ personenbezogen und schon deshalb nicht unmittelbar beschreibend für Waren oder Dienstleistungen. Auch ließe sich kein enger beschreibender Bezug herstellen, wie es bei Bezeichnungen mit großer Bekanntheit wie „FUSSBALL WM 2006“ oder „Christkindlmarkt“ angenommen worden sei. Während bei der Begriffsbestimmung „Fußball WM 2006“ über ... Millionen Treffer und bei „Christkindlmarkt“ ca. ... Treffer zu verzeichnen seien, würde eine google-Recherche bei Eingabe des Suchbegriffs „Risk Guard“ lediglich gut ... Treffer (s. Anlage 7, Bl. 27 ff. dA) ergeben, wobei diese Bezeichnung kennzeichenmäßig und gerade nicht beschreibend verwendet

werde. Nach alledem liege weder der Versagungsgrund für einen Markenschutz nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG noch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. August 2012 aufzuheben.

Ihren hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 5. Mai 2014 zurückgenommen und um Entscheidung nach Aktenlage gebeten, nachdem der Senat der Anmelderin einen eingehend begründeten Hinweis zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde gegeben hat. Der bereits anberaumte Termin zur mündlichen Verhandlung vom 8. Mai 2014 ist daraufhin aufgehoben worden. Zu dem Hinweis des Senats hat sich die Anmelderin inhaltlich nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Anmelderin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

A. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Die Beschwerde ist aber unbegründet.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass bezüglich der angemeldeten Bezeichnung im Zusammenhang mit allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist, so dass letztlich offen bleiben kann – wobei einiges dafür spricht -, ob darüber hinaus in Bezug auf einen Teil der beanspruch-

ten Produkte auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist. Die Markenstelle hat daher zu Recht die Anmeldung gemäß § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen. Der Senat hat in seiner Ladungsverfügung vom 16./17. April 2014 zur Begründung seiner – zu dem damaligen Zeitpunkt vorläufigen und nunmehr nach ergänzender Beratung endgültigen – Auffassung der mangelnden Erfolgsaussicht der vorliegenden Beschwerde u.a. Folgendes ausgeführt:

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, Tz. 30, 31 - „Henkel“; BGH GRUR 2006, 850, Tz. 17 - „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674, Tz 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.).

Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es sich um eine sprachüblich gebildete Wortfolge aus zwei zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Begriffen, nämlich „risk“ und „guard“, die von den angesprochenen Verkehrskreisen, bei denen es sich in erster Linie um die breiten Kreise der Verbraucher und um Fachleute [Computerfachleute (betreffend die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42) bzw. Geschäftsleute (betreffend die Dienstleistungen der Klassen 35 und 36)] handelt, ohne Weiteres i.S.v. „Gefahrenschutz“ oder „Risikoschutz“ bzw. „Risikovorsorge“ verstanden und im Zusammenhang mit sämtlichen

beanspruchten Waren und Dienstleistungen als produktbezogene Angabe und daher nicht als betriebliches Herkunftshinweis aufgefasst werden.

Der Verkehr wird das englische Wort „Risk“ ohne weiteres mit der Bedeutung von „Gefahr“, „Risiko“ (vgl. dict.leo.org, Anlage zum Beanstandungsbescheid vom 25.7.2011, Bl. 11 der Patentamtsakten) wie auch den weiteren englischen Begriff der angemeldeten Wortfolge „Guard“ mit „Schutz“, „Abschirmung“ und im technischen Gebiet mit „Schutzeinrichtung“ (vgl. dict.leo.org., Anlage zum Beanstandungsbescheid vom 25.7.2011, Bl. 11 dVA; s. auch Anlage 4 zum SS der Anmelderin vom 3.12.12, Bl. 21 d.A; vgl. Richter, Technisches Wörterbuch, Englisch-Deutsch, 3. Aufl., 2008, S. 276, *diese Unterlagen sind der Anmelderin mit Ladungsverfügung vom 16./17. April 2014 als Anlage 1 übermittelt worden, Bl. 44 f. d.A.*) übersetzen können, und daher die angemeldete Gesamtwortfolge als „Gefahrenschutz“, „Risikoschutz“ bzw. „-abschirmung“ verstehen.

In Bezug auf die beanspruchten Waren der Klasse 9 sowie die Dienstleistungen der Klasse 42, nämlich Computerprogramme, -software sowie verschiedene Dienstleistungen der Datenverarbeitung wie Erstellen, Entwicklung, Aktualisierung, Pflege, Installation, Wartung von Programmen für die Datenverarbeitung usw., gibt die Anmeldemarke einen Hinweis auf die Beschaffenheit und Bestimmung der Produkte, nämlich dass diese sich allgemein mit „Gefahrenschutz“ bzw. der IT-Sicherheit befassen, was sich z.B. auf den Schutz vor durch Viren, Hacker, Saboteure usw. verursachte Risiken beziehen kann. Im IT-Bereich nimmt die IT-Sicherheit seit langem eine große Bedeutung ein, was u.a. darin zum Ausdruck kommt, dass dieser Bereich sich zu einer eigenen Branche mit entsprechenden Berufsbildern (z.B. IT-Sicherheitsmanager, vgl. Ergebnis einer google-Recherche, *diese Unterlagen sind der Anmelderin als Anlage 2 zur Ladungsverfügung übermittelt worden, Bl. 46 d.A.*) entwickelt hat, auf dem Markt Bücher zu dieser Thematik zu finden sind, sich in Unternehmen Mitarbeiter ausschließlich oder überwiegend mit der IT-Sicherheit befassen und in Institutionen IT-Sicherheitsbeauftragte eingesetzt werden (*Unterlagen hierzu sind der Anmelderin als Anlagen 3a, b zur La-*

ungsverfügung übermittelt worden, Bl. 47-53 d.A.), und nicht zuletzt darin dokumentiert, dass es seit dem 1. Januar 1991 mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sogar ein Bundesamt für diesen Bereich gibt (s. hierzu Auszug aus der Website des BSI, dies Unterlagen sind der Anmelderin als Anlage 4 zur Ladungsverfügung übermittelt worden, Bl. 54 d.A.). In dem Bereich der IT-Sicherheit wie im gesamten IT-Bereich werden regelmäßig Begriffe aus der englischen Sprache verwendet, wobei auch neue Wortverbindungen aus dem Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern kreiert werden, die sich teilweise zu bekannten oder sogar generischen Begriffen entwickeln, wie z.B. der Begriff aus der IT-Sicherheit „Firewall“ („Brandschutzmauer“) zur Bezeichnung für im weiteren Sinne der Gesamtheit der Maßnahmen zur Abschirmung eines lokalen Netzwerks gegen Zugriffe von außen (vgl. Der Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, 2003, diese Unterlagen sind der Anmelderin als Anlage 5 zur Ladungsverfügung übersandt worden, Bl. 55 f. d.A.). Die angesprochenen Verkehrskreise sind deshalb insbesondere im IT-Bereich daran gewöhnt, mit neuen Wortverbindungen aus dem Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Einzelbegriffen konfrontiert zu werden, durch die ihnen ausschließlich sachbezogene Informationen vermittelt werden sollen. Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Umstände werden die angesprochenen Verkehrskreise die vorliegend angemeldete Wortfolge „Risk Guard“ in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 9 und den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42 ohne weiteres ausschließlich als Hinweis auf die Art und Bestimmung der Produkte, nämlich für den „Gefahrenschutz“ bzw. für die „IT-Sicherheit“ wahrnehmen.

Auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, Finanz-, Bank- und Versicherungsdienstleistungen im weiteren Sinne, gibt die angemeldete Wortfolge einen sachbezogenen Hinweis auf den Gegenstand der angebotenen Dienstleistungen, nämlich dass sie sich mit dem „Risikoschutz“ oder anders ausgedrückt der Risikoprävention befassen. In dem hier in Rede stehenden Bereich der Finanzdienstleistung wie auch in Bank- und Geldgeschäften ist Risikomanagement ein relevantes Thema (vgl. hierzu Auszug aus Wikipedia,

diese Unterlagen sind der Anmelderin als Anlage 6 zur Ladungsverfügung übermittelt worden, Bl. 57-59 d.A.), das die Identifizierung, Beurteilung, Steuerung sowie Überwachung und Kommunikation der wesentlichen Risiken in dieser Branche umfasst. Daher wird der angesprochene Verkehr in „Risk Guard“ lediglich einen Hinweis auf diesen Themenbereich der Dienstleistungen der Kl. 36 erkennen. Genau dieses Geschäftsfeld des Risikomanagements bietet die Anmelderin unter der Bezeichnung „Risk Guard“ auch an (vgl. Auszug aus der Website der Anmelderin, *diese Unterlagen sind der Anmelderin als Anlage 7 zur Ladungsverfügung übersandt worden, Bl. 60-62 d.A.*). Der originäre Geschäftsbereich der Versicherungen ist der Schutz ihrer Kunden vor den finanziellen Folgen des Lebensrisikos, die sich in verschiedenster Weise zeigen und realisieren können. Die von den Versicherungsgesellschaften angebotenen Versicherungsverträge umfassen z.B. Lebens-, Kranken-, Unfall-, Brandschutz-, Autoversicherung, um nur einige wenige zu nennen. In der Versicherungsbranche werden vielfach – wie in anderen Bereichen auch – englische Begriffe zur schlagwortartigen Beschreibung des Produkts bzw. Produktpakets verwendet, u.a. auch der Begriff „Risk“ in verschiedenen Wortverbindungen (z.B. Multi-Risk-Police zur Beschreibung eines mehrere Bereiche umfassenden Versicherungsschutzes oder All-Risk-Deckung mit der gleicher Bedeutung oder Risk-Aktiv [s. Ergebnis einer google-Recherche, *diese Unterlagen sind der Anmelderin als Anlage 8 zur Ladungsverfügung übermittelt worden, Bl. 63 d.A.*]). Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Versicherungsdienstleistungen bei der Bezeichnung „Risk Guard“ = „Risikoschutz“ ausschließlich als produktbeschreibenden Hinweis und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnehmen. Die speziellen in der Klasse 35 beanspruchten und insbesondere auf Wirtschafts-, Markt- und Finanzdaten bezogenen Dienstleistungen können in einem engen Zusammenhang mit den Finanzdienstleistungen stehen, so dass auch insoweit zumindest ein naheliegender beschreibender Zusammenhang gegeben sein kann, welcher der Bejahung der Unterscheidungskraft entgegensteht.

Diesen Ausführungen im Ladungshinweis des Senats vom 16./17. April 2014, zu denen sich die Anmelderin inhaltlich nicht geäußert hat, hat der Senat nichts hinzuzufügen, so dass hierauf zur Begründung der Zurückweisung der Beschwerde verwiesen wird.

B. Gegen diesen Beschluss kann die Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Portmann

Grote-Bittner

Hu