



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 49/14

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
7. Mai 2015

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2010 017 924.4**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 7. Mai 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Schmid

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juli 2012 und vom 18. November 2013 werden aufgehoben, soweit die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35

„Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Informationen in Geschäftsangelegenheiten“

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde des Anmelders zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

### **Play-Protect**

ist am 25. März 2010 unter der Nummer 30 2010 017 924.4 beim Deutschen Patent- und Markenamt für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 36 angemeldet worden:

- 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Briefpapier, Postkarten, Prospekte
  
- 35: Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Informationen in Geschäftsangelegenheiten; Preisvergleichsdienste
  
- 36: Versicherungswesen; Dienstleistungen eines Maklers, insbesondere Dienstleistungen eines Versicherungsmaklers; Vermittlung von Versicherungen; Versicherungsberatung.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung durch Beschluss vom 23. Juli 2012 sowie die hiergegen erhobene Erinnerung durch Beschluss vom 18. November 2013 zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle ist die angemeldete Bezeichnung von der Eintragung ausgeschlossen, weil sie jeglicher Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehrt.

Die Bezeichnung „Play-Protect“ weise im Hinblick auf alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls einen engen beschreibenden Bezug auf und werde deswegen von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst. Der Wortbestandteil „Protect“, der vom englischsprachigen Verb „to protect“ bzw. dem Substantiv „protection“ abgeleitet sei, stelle ein im Versicherungsbereich werbeübliches Kurzwort in der Bedeutung „Schutz“ dar. „Play“ bedeute „spielen, Spiel“ und sei ausweislich eingeführter Begriffe wie „Fair Play“ oder „Play-off“ im Inland geläufig. Das durch die beanspruchten Waren und Dienstleistungen angesprochene allgemeine Publikum bzw. das in Bezug auf Dienstleistungen der Klasse 35 beteiligte Fachpublikum verstehe die Wortbildung unmittelbar als werbeüblich komprimierten Hinweis auf Versicherungsschutz mit Bezug auf Spiele, insbesondere für Kinder. Für Dienstleistungen der Klasse 35,

die ebenfalls in üblicher Weise zum Leistungsangebot eines Versicherungsmaklers gehörten, nehme das Publikum das Zeichen ebenfalls in diesem Sinn wahr. Bezogen auf die beanspruchten Druckereierzeugnisse der Klasse 16 enthalte die Begriffsbildung eine Angabe über den Inhalt einer Publikation.

Hiergegen hat der Anmelder Beschwerde erhoben. Die Anmeldung sei entgegen der Auffassung der Markenstelle keinen Schutzhindernissen ausgesetzt. Die Beurteilung des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft unterliege einem großzügigen Maßstab. Die Bewertung durch die Markenstelle beruhe auf einer analysierenden Betrachtung der kurzen und originellen Wortkombination. Sie setze sich auch nicht ausreichend mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen auseinander. Das Zeichen lasse verschiedene Auslegungen zu. Der Bestandteil „Play“ weise im Englischen verschiedene Bedeutungen auf, etwa Theaterstück, Spielwiese, Spielraum oder technisch das Spiel zwischen mechanisch verbundenen Komponenten. Mit dem Begriffsbestandteil „Protect“ assoziiere das Publikum vorrangig Schutzausstattung gegen mechanische Einwirkungen. Schließlich eröffne die Kombination der beiden Wortbestandteile Interpretationsmöglichkeiten und entbehre einer unmittelbar ersichtlichen beschreibenden Bedeutung.

Der Senat hat den Anmelder in einem Zusatz zur Terminladung vom 20. April 2015 auf Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde hingewiesen und diverse Dokumente u. a. zur Verwendung des Begriffs „protect“ bzw. „Protect“ sowie über Unfallversicherungen für Kinder übermittelt. In der mündlichen Verhandlung vom 7. Mai 2015 hat der Vertreter des Anmelders unter anderem noch ausgeführt, dass selbst wenn das Publikum diesem Wortbestandteil die Bedeutung „Schutz“ zuordnen sollte, das angemeldete Wort nicht geeignet sei, in unmittelbar erkennbarer Weise auf Versicherungsdienstleistungen hinzuweisen. Der Begriff „Schutz“ erfasse nämlich das Wesen einer Versicherungsleistung nicht zutreffend, die lediglich einen finanziellen Ausgleich bietet, aber nicht davor schützt, dass Risiken wie etwa Sportunfälle sich verwirklichen.

Der Anmelder beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Juli 2012 und vom 18. November 2013 aufzuheben.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde hat nur in Bezug auf die im Tenor genannten Dienstleistungen der Klasse 35 Erfolg. Hinsichtlich der weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 36 steht der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung „Play-Protect“ das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher insoweit zu Recht zurückgewiesen, § 37 Abs. 1 und Abs. 5 MarkenG.

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 und Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 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.).

Diesen Anforderungen genügt die angemeldete Marke in Bezug auf die beanspruchten Waren „Druckereierzeugnisse“ sowie die Dienstleistungen (35) „Preisvergleichsdienste“ und (36) „Versicherungswesen; Dienstleistungen eines Maklers, insbesondere Dienstleistungen eines Versicherungsmaklers; Vermittlung von Versicherungen; Versicherungsberatung“ selbst dann nicht, wenn, wie dies der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung stets betont, ein großzügiger Maßstab angelegt wird und jede noch so geringe Unterscheidungskraft ausreicht, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2014, 872 Rn. 12 - Gute Laune Drops; allerdings differenzierend gegenüber den Anforderungen bei der Unterscheidungskraft von Werktiteln, die der Bundesgerichtshof als noch geringer einstuft als bei der markenrechtlichen Unterscheidungskraft, siehe BGH GRUR 2009, 949 Rn. 17 - MyWorld; GRUR 2010, 640 Rn. 15 - hey!).

Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es sich um eine sprachüblich gebildete Wortfolge, die aus zwei zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Begriffen, nämlich „Play“ und „Protect“, gebildet ist. Der Begriff „Play“ bedeutet „Spiel, Spielen“ bzw. als Verb „spielen“ und ist auch im Inland in dieser Bedeutung insbesondere in diversen Wortverbindungen geläufig und Bestandteil der deutschen Gegenwartssprache.

„Protect“ bedeutet als Verb „schützen“ und ist nicht zuletzt auch im Hinblick auf im Inland sinnverwandte gebräuchliche Fremdwörter mit dem identischen lateinischen Wortstamm wie „Protektion, Protektionismus, Protektorat, Protektor, Protegé oder protegieren“ ohne weiteres verständlich. Wenngleich verschiedene Englisch-Lexika den Begriff nur mit der Bedeutung als Verb erfassen, ist auch die substantivische Wortbedeutung von „protect“ - und nicht nur „protection“ - im Sinn von

„Schutz“ lexikalisch belegt (vgl. Anlagen 1 – 3 des Ladungszusatzes in der Parallelsache 25 W (pat) 50/14 vom 20. April 2015: u. a. mit den Begriffen „protect“ für „Schutz“, „protect switch“ für „Schutzschalter“, „write protect“ für Schreibschutz; so auch BPatG, juris 28 W (pat) 52/11, Beschl. vom 26.10.2011, Rn. 12 - Highprotect; 24 W (pat) 86/04, Rn. 14 - Lotus-Protect; EuG T-565/10, v. 6.3.2012, Highprotect).

Die Markenstelle geht im Ergebnis zu Recht davon aus, dass „Protect“ eine im Versicherungsbereich (werbe-) übliche Bezeichnung für „(Versicherungs-) Schutz“ ist. Die tatsächliche Verwendung des Substantivs „Protect“ ist im Bereich der Versicherungsbranche in großem Umfang nachweisbar (vgl. die Anlage 7 des Ladungszusatzes in der Sache 25 W (pat) 50/14, Blatt 1 bis 9), auch in eindeutigen Sachangaben (u. a. Anlage 7, Blatt 2, „Glossar und Lexikon von A-Z“: Data Protect, oder Blatt 4, „Surf Protect Complete“ gleichgeordnet neben u. a. „Kfz-Versicherung“, „Rechtsschutzversicherung“). Auch wenn die Bezeichnung „Protect“ bei einem Teil der übermittelten Unterlagen als Bestandteil einer kennzeichenmäßigen Verwendung verstanden werden kann, zeigt dies gleichwohl, dass sie umfangreich für „Versicherungsschutz“ genutzt wird. Der Einwand des Anmelders, die Wortbedeutung „Schutz“ erfasse den Inhalt von Versicherungsleistungen nicht unmittelbar, weil durch die Dienstleistungen das Schadensereignis als solches nicht verhindert werde, verkürzt nicht nur den Wortsinn des Begriffs „Schutz“, der neben der – im Kontext von Versicherungsangeboten wenig plausiblen – Abwendung von Schadensfällen ohne weiteres Schutz in Form eines finanziellen Schadensausgleichs umfasst. Er steht auch im Widerspruch zu dem oben aufgezeigten tatsächlichen Sprachgebrauch (siehe ergänzend auch die Anlage 1 zum Ladungszusatz vom 20. April 2015: „Weltweiter Schutz, rund um die Uhr“).

In gängigen Wortverbindungen mit dem Bestandteil „Protect“ pflegt das weitere, regelmäßig vorangestellte Wortelement anzugeben, worauf der Versicherungsschutz sich bezieht, so dass eine derartige Begriffsbildung jeweils eine hinreichend deutliche produktbeschreibende Bedeutung ergibt (vgl. „Data Protect“ = Versicherungsschutz gegen Schäden durch Computerkriminalität, Hackerangriffe

usw.; „Surf Protect Complete“ = Versicherungsschutz gegen Risiken beim Surfen; „Bauprotect“ = Versicherungsschutz im Zusammenhang mit dem Bauen, siehe dazu auch BPatG 33 W (pat) 23/06 vom 26.2.2008 - BAUPROTECT). Entsprechend diesem Wortbildungsprinzip weist der Wortbestandteil „Play“ vorliegend auf das konkrete Schadensrisiko hin, das Gegenstand des Versicherungsschutzes ist, nämlich Erscheinungsformen des Spielens, insbesondere Sportarten und das Spielen des Kindes. Die Bezugnahme auf „Sport“ bzw. Sportarten (wie Fußballspiel, Handballspiel usw.) als schlagwortartiger Hinweis auf das konkrete Schadensrisiko ist im Versicherungssektor eingeführt, da das Publikum mit entsprechenden „Sportversicherungen“ vertraut ist. Regelmäßig handelt es sich in diesem Zusammenhang um eine individuelle oder durch eine Vereinsmitgliedschaft vermittelte Unfallversicherung, ggf. ergänzt um weitere Komponenten, wie z. B. eine Haftpflichtversicherung (siehe Anlage 10 des Ladungszusatzes in der Parallelsache). Denselben Zweck verfolgen Versicherungen, die speziell Spielrisiken für und durch Kinder abdecken (siehe Anlagen 1 - 9 des Ladungszusatzes). Die in der Wortfolge „Play-Protect“ liegende Unschärfe dahingehend, dass unklar bleibt, worauf der Versicherungsschutz genau abzielt, stellt die Eignung zur werbemäßigen Beschreibung des Gegenstands des Versicherungsschutzes nicht in Frage, weil allgemeine Angaben insofern branchenüblich sind (vgl. etwa „Data Protect“, „Bauprotect“), die erst durch die konkreten Vertragsbedingungen näher bestimmt werden.

Die angemeldete Wortfolge bezeichnet damit unmittelbar den Inhalt einer Versicherungsleistung bzw. den Gegenstand einer Versicherungsvermittlungs- oder -beratungsdienstleistung. Der Dienstleistung „Versicherungsberatung“ entsprechen sachlich teilweise die in Klasse 35 beanspruchten Preisvergleichsdienste, die Interessenten über die Vertragskonditionen verschiedener Anbieter von Sportversicherungen informieren können. Der Bedeutungsgehalt „Spiel-Schutz“ ist den angesprochenen Endverbrauchern und erst recht dem Fachpublikum ohne analysierende Betrachtungsweise unmittelbar verständlich. Die angemeldete Bezeichnung wird daher in diesem Sachzusammenhang nicht als betrieblicher Herkunftshin-



weis, sondern lediglich als produktbeschreibende Sachangabe verstanden. Abgesehen davon, dass ein mehrdeutiger Begriffsgehalt für sich ohnehin nicht die Unterscheidungskraft einer Marke zu begründen vermag (vgl. BGH MarkenR 2014, 503, Rn. 11 - ECR-Award), liegen die durch den Anmelder behaupteten Verständnismöglichkeiten im Zusammenhang mit der beanspruchten Dienstleistungen fern (vgl. BGH GRUR 2013, 522 Rn. 8 - Deutschlands schönste Seiten).

Die in der Warenklasse 16 beanspruchten „Druckereierzeugnisse, insbesondere ...“ können z. B. Informationsschriften zum Thema Versicherungsschutz bei Sport- bzw. Spielunfällen sein. „Play-Protect“ ist eine plausible Umschreibung dieses Themas, so dass auch insoweit die warenbeschreibende Bedeutung im Vordergrund steht.

Der angegriffene Beschluss ist dagegen aufzuheben, soweit die Markenstelle die Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 „Aufstellung von Kosten-Preis-Analysen; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung; Geschäftsführung für Dritte; Informationen in Geschäftsangelegenheiten“ zurückgewiesen hat. Die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung der angemeldeten Marke insoweit nicht entgegen. Insbesondere tritt das Verständnis als betriebliches Unterscheidungsmittel hier nicht gegenüber der Einordnung als produktbezogene Angabe zurück. Überwiegend verfügen die genannten Dienstleistungen von vornherein allenfalls über eingeschränkten unmittelbaren Bezug zu „Sportversicherungen“. Hierauf gerichtete Beratungsdienstleistungen sind vorrangig der Dienstleistungsklasse 36 zuzuordnen. Im Bereich der Beschränkung auf „Geschäftsangelegenheiten“ oder „Fragen der Geschäftsführung“ sind außerdem ohnehin nur Versicherungsleistungen für Gewerbetreibende, etwa Sporthallenbetreiber, in Betracht zu ziehen. Auch soweit ein unmittelbarer Zusammenhang zu Sportversicherungen bestehen kann, liegt ein rein produktbeschreibendes Zeichenverständnis fern, weil derartige von einem betriebswirtschaftlichen Ansatz bestimmte Dienstleistungen vielfach keiner thematisch-fachlichen Bindung unterliegen und

jedenfalls für eine sinnvolle Spezialisierung auf ein enges Segment wie Sport- bzw. Spielversicherungen keine hinreichenden Anhaltspunkte bestehen.

Die Beschwerde war daher teilweise zurückzuweisen.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten 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

Kriener

Schmid

Hu