



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 5/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2013 032 628.8

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Oktober 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Mai 2014 und vom 2. November 2016 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

„Computerbetriebsprogramme; Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; Handbücher für Fahrzeuge; Poster; Plakate; Geschäftsführung; Dienstleistungen zum Benchmarking, soweit in Klasse 35 enthalten; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, in Bezug auf Computerbetriebsprogramme, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer, Handbücher für Fahrzeuge, Poster, Plakate; Dienstleistungen im Bereich des Benchmarkings im Bereich des Versicherungswesens, soweit in Klasse 36 enthalten; Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware; Wartung von Fahrzeugen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware; Technische Beratung zur Wartung und Pflege von Fahrzeugen“

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Das schwarz/weiß gestaltete Zeichen



claims
guard

ist am 23. Mai 2013 u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 9: Computersoftware; Computersoftware für die Begutachtung, Analyse und Bearbeitung von Versicherungsansprüchen; Software zur Überprüfung von Kostenvoranschlägen, Gutachten und Rechnungen; Versicherungssoftware; Software für Datenbanken, Prüfsoftware; Computerprogramme, Computerbetriebsprogramme; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungs- und Datenträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Bücher; Handbücher für Software und Fahrzeuge; Lehrbücher; Fotografien; Poster; Plakate; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)

Klasse 35: Geschäftsführung; Büroarbeiten, Büroarbeiten nach kundenspezifischen Regelwerken; Büroarbeiten, nämlich Fachdatenextraktion; technisch-organisatorische Beratung, betriebswirtschaftliches Schadensmanagement für Versicherer; Dienstleistungen zum Benchmarking, soweit in Klasse 35 enthalten; betriebswirtschaftliche Beratung, Beratung zu Soft-

ware und Datenbanken, soweit in Klasse 35 enthalten; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung zur technischen Begutachtung; Textverarbeitung und Dateienverwaltung mittels Computer, elektronische Aufbereitung und Verarbeitung von technischen Daten; Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken, Nachforschung in Computerdateien; Systematisierung von Informationen und Daten, insbesondere Computerdateien und Computerdatenbanken, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Softwareentwicklung; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, in Bezug auf Waren der Klassen 09 und 16; Computersoftware; Computersoftware für die Begutachtung, Analyse und Bearbeitung von Versicherungsansprüchen, Software zur Überprüfung von Kostenvoranschlägen, Gutachten und Rechnungen, Versicherungssoftware, Software für Datenbanken, Prüfsoftware; Computer-Programme, Computerbetriebsprogramme; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungs- und Datenträger; Hardware für die Datenverarbeitung, Computer; Druckereierzeugnisse; Bücher; Handbücher für Software und Fahrzeuge; Lehrbücher; Fotografien; Poster; Plakate; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)

Klasse 36: Versicherungswesen; Bearbeitung von Versicherungsansprüchen; Beratung auf dem Gebiet Versicherungswesen; elektronische Verarbeitung von Versicherungsansprüchen; Begutachtung, Analyse und Bearbeitung von Versicherungsansprüchen; Begutachtung, Analyse und Bearbeitung von Kfz-Schäden; Dienstleistungen im Bereich des Versicherungswesens, Erstellung von Schadensgutachten und von Kostenvoranschlägen für Versicherungen und Schätzung von Reparaturkosten [Werteermittlung] für Versicherungen und Finanzdienstleister; Fahrzeugbewertungen, Dienstleistungen im Bereich des Benchmarkings im Bereich des Versicherungswesens, soweit in Klasse 36 enthalten

Klasse 37: Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware, Datenbanken, Software und Fahrzeugen; Dienstleistungen einer Kfz-Werkstatt, soweit in Klasse 37 enthalten

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und Software, Entwurf und Entwicklung von Software im Bereich des Versicherungswesens; Dienstleistungen von Ingenieuren und Sachverständigen; Dienstleistungen eines Kfz-Gutachters; Unfallanalytik, Beweissicherung, Schadenmanagementanalysen; technische Beratung zu Fahrzeugen und zur Wartung und Pflege von Fahrzeugen; softwaregestützte Kfz-Schadensprüfung, soweit in Klasse 42 enthalten“

zur Eintragung als Wort-/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent und Markenamts hat die Anmeldung mit Erstprüferbeschluss vom 28. Mai 2014 zunächst wegen Schutzhindernissen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG vollständig und sodann – auf die Erinnerung der Anmelderin - mit Erinnerungsbeschluss vom 2. November 2016 teilweise, nämlich hinsichtlich der o. g. Waren und Dienstleistungen, zurückgewiesen, weil es dem Anmeldezeichen insoweit an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Zur Begründung ist ausgeführt, das Anmeldezeichen sei aus der Pluralform des englischen Wortes „claim“ und dem englischen Wort „guard“ gebildet. Hinsichtlich des Begriffs „claim“ stünden im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang die Bedeutungen „Anspruch, Forderung, Schaden, Schadensersatzanspruch, Schadensforderung, Schadensfall, Versicherungsfall“ im Vordergrund. Mit diesem Bedeutungsgehalt werde der Begriff nach den Ergebnissen einer amtssei-

tigen Internetrecherche von Versicherungen im deutschsprachigen Raum gängig fachbegrifflich verwendet, nämlich im Zusammenhang mit Schadensfällen und dem sog. Schadensmanagement. Ferner gebe es das Berufsbild des „Claims Managers“, der für die Einschätzung des Umfangs eines Schadens (sowie der Ursachen, der Komplexität und Schadenshöhe) zuständig sei. Auch der englische Begriff „guard“ (im Sinne von „Schutz, Abschirmung, Beschützer, Hüter, Bewahrer“) werde nachweislich inländisch in Zusammenhang mit Versicherungen verwendet. Hiervon ausgehend werde der angesprochene Verkehr die Wortkombination **claims guard** im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammenhang lediglich sachbezogen im Sinne von „Schutz in Schadensfällen“ oder „Schadenswächter“ verstehen. Mit diesem Bedeutungsgehalt sei das Anmeldezeichen für die im Einzelnen zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jedoch beschreibend bzw. es bestehe zumindest ein die Unterscheidungskraft ausschließender, enger beschreibender Bezug. Auch die grafische Ausgestaltung des Zeichens, die sich in rein dekorativen Hervorhebungsmitteln erschöpfe, sei nicht geeignet, dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft zu verleihen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie trägt vor, entgegen der Auffassung der Markenstelle verfüge das Anmeldezeichen über die notwendige Unterscheidungskraft. Sowohl die beiden Markenbestandteile („claims“ und „guard“) als auch das Gesamtzeichen seien mehrdeutig. Wenngleich die Bezeichnung **claims guard** indirekt im Sinne von „Schutz in Schadensfällen“ oder „Schadenswächter“ als anklingende beschreibende Bezeichnung verstanden werden könne, sei das Anmeldezeichen als Wort-/Bild-Marke gestaltet worden, welche insbesondere ungewöhnliche Schriftarten verwende, um sich optisch deutlich von rein beschreibenden Angaben abzuheben. Die Markenstelle habe es ferner versäumt, sich mit der von der Anmelderin in Bezug genommenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs BerlinCard (BGH GRUR 2005, 417) auseinanderzusetzen. Einen Nachweis dafür, dass es vor dem Anmelde tag üblich gewesen sei, die Bezeichnung **claims guard** im geschäftlichen Ver-

kehr zu verwenden, habe die Markenstelle nicht erbracht, zumal die amtsseitigen Rechercheergebnisse entweder undatiert seien oder nach dem Anmeldezeitpunkt datierten. Ferner habe die Markenstelle in der Sache ausschließlich mit einem Sachbezug zum Versicherungswesen argumentiert, der aber für einen großen Teil der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen gerade nicht bestehe.

Darüber hinaus verleihe die grafische Ausgestaltung dem Anmeldezeichen die notwendige Unterscheidungskraft. Durch die Kombination zweier unterschiedlicher Schriftarten („Lucida Sams“, welche keine Standardschriftart sei, und „Futurefront“, welche vom Grafiker neu entwickelt worden sei), die spezielle Anordnung der Zeichenbestandteile und deren unterschiedliche Schriftgröße sei eine außergewöhnlich einprägsame Logogestaltung mit charakteristischen Gestaltungsmerkmalen geschaffen worden, in der der Verkehr einen betrieblichen Herkunftshinweis erblicke.

Hinzu trete schließlich, dass sich das Anmeldezeichen mit seiner Bildgestaltung in eine von demselben Grafiker kreierte Markenfamilie mit den folgenden, auf die Anmelderin bzw. ihre Schwesterfirma C... GmbH eingetragenen Marken

DE 30 2013 035 385

dynamic
revision

DE 2012 032 950

icam
systems

DE 30 2012 032 952



einreihe. Zumindest ein Teil des Verkehrs werde das Zeichen  daher in diese Markenfamilie einordnen und im Sinne eines Serienzeichens verstehen, so dass eine gemeinsame betriebliche Herkunft angenommen werde.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent und Markenamts vom 28. Mai 2014 und vom 2. November 2016 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Der Senat hat der Anmelderin mit der Terminladung Rechercheergebnisse zur inländischen Verwendung des Begriffs „claims“ übersandt. Mit Schriftsatz vom 7. Oktober 2019 hat die Anmelderin beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2019, welcher auf den von ihr hilfsweise gestellten Antrag anberaumt worden war, aufzuheben und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache im aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG insoweit nicht bestehen.

Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet, da die angemeldete Marke in Bezug auf die weiteren beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 37 und 42 nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1, 5 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2015, 1198 (Nr. 59) - Kit Kat; GRUR 2014, 373 (Nr. 20) - KORNSPITZ; 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2016, 934 (Nr. 9) - OUI; GRUR 2015, 581 (Nr. 16) - Langenscheidt-Gelb; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 29) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2016, 1167 (Nr. 13) - Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 581 (Nr. 9) - Langenscheidt-Gelb; GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2013, 519 (Nr. 46) - Deichmann; GRUR 2004, 674 (Nr. 86) – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 30, 32) - Stadtwerke Bremen; 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270 (Nr. 11) – Link economy; GRUR 2009, 952 (Nr. 10) – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2017, 186 (Nr. 32) - Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 (Nr. 12) – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143 (Nr. 9) – Starsat; GRUR 2010, 1100 (Nr. 23) – TOOOR!; GRUR 2006, 850 (Nr. 28 f.) – FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen fehlt dem Anmeldezeichen in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Die angemeldete Marke setzt sich sprachüblich aus der Pluralform des englischen Substantivs „claim“ sowie dem englischen Wort „guard“ zusammen.

„Claim“ lässt sich ins Deutsche u.a. mit „Forderung, Anspruch, Schadensfall“ übersetzen (vgl. etwa LEO-Online Wörterbuch der TU München, <https://dict.leo.org/englisch-deutsch/claims>, Bl. 30 AA).

Mit dieser Bedeutung wird das Wort inländisch im hier betroffenen Versicherungssektor seit langem gängig verwendet. Nach den Rechercheergebnissen des Senats, die der Anmelderin zu Verfügung gestellt worden sind und die auch vor dem Anmeldezeitpunkt datieren, ist etwa die Berufsbezeichnung des „Claims Manager“ etabliert, dem im Schadensfall die Einschätzung des Umfangs, der Ursachen, der Komplexität und der Schadenshöhe sowie die Prüfung der Ersatzpflicht der Versicherung obliegt (vgl. etwa die Anlage „Munich RE, Claims Manager“, 9. November 2012; siehe ferner www.handelsblatt.com vom 03. April 2005, „Die Stunde der CLAIM MANAGER“). Auch die weiteren Rechercheergebnisse belegen die umfangreiche Verwendung des Wortes „Claim“ in Wortkombinationen im inländischen Versicherungswesen (vgl. das der Anmelderin übersandte Anlagenkonvolut, u.a. mit den Wortverbindungen „Claim-Management“, „No-Claim-Bonus“, „Claims-made-Prinzip“; siehe ferner etwa auch die Seite des Assekuranz-Maklers S... mit Formularen im Schadensfall, „Notice of Claim“).

b) Dem zweiten Wort „guard“ kommen die für den hier angesprochenen Verkehr verständlichen Bedeutungen „Wache/Wächter/Schutz“ bzw. (verbisch, „to guard“) „etwas (be-)schützen“, „bewachen“ (www.leo.org) zu. Das Wort gehört zum englischen Grundwortschatz und ist dem Verkehr schon deshalb geläufig (vgl. BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 51/13 – GUARD.CONTROL), überdies ist es dem Verkehr aus der in den inländischen Sprachgebrauch eingegangenen Wortverbindung „Bodyguard“ bekannt.

c) Das Anmeldezeichen **claims guard** reiht sich in die vorgenannten Wortverbindungen („Claims Manager“) ein und wird sich dem hier im Bereich Versicherungen angesprochenen Verkehr unmittelbar mit dem Bedeutungsgehalt „Schutz in Schadensfällen“, „Schadens(fall)wächter“ erschließen.

Die Anmelderin trägt dies selbst so vor, wenn sie in der Beschwerdebegründung ausführt, die Bezeichnung **claims guard** könne durchaus im Sinne der o. g. Bedeutungen und „als anklingende beschreibende Bezeichnung“ verstanden werden. Dabei tritt, zumal es sich wie dargelegt bei den Wortelementen des Anmeldezeichens um dem hier angesprochenen Verkehr seit langem geläufige Begriffe handelt, der sachliche Bezug zu den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen allerdings nicht, wie die Anmelderin ausführt, lediglich „indirekt“, sondern vielmehr auf Anhieb und deutlich und unmissverständlich (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage 2018, § 8 Rn. 204 m. w. N.) hervor, im Einzelnen:

aa) Werden die zurückgewiesenen Waren der Klasse 9

„Computersoftware; Computersoftware für die Begutachtung, Analyse und Bearbeitung von Versicherungsansprüchen; Software zur Überprüfung von Kostenvoranschlägen, Gutachten und Rechnungen; Versicherungssoftware; Software für Datenbanken; Prüfsoftware; Computer-Programme“

mit dem Anmeldezeichen gekennzeichnet, wird der Verkehr in der Wortfolge **claims guard** unmittelbar einen Sachhinweis auf die Art und den Bestimmungszweck dieser Software erkennen, nämlich dahingehend, dass diese als „Schadenswächter“ fungieren und der Überwachung von Schadensfällen bzw. dem „Schutz in Schadensfällen“ (etwa: des Versicherers vor unberechtigten Ansprüchen) dienen kann.

bb) Für die weiterhin in Klasse 9 beanspruchten Waren

„CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungs- und Datenträger“

sowie die folgenden Waren der Klasse 16:

„Druckereierzeugnisse; Bücher; Handbücher für Software; Lehrbücher; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“

ist das Anmeldezeichen nach Art eines Sachtitels bzw. einer Inhaltsangabe geeignet ist, den (möglichen) gedanklichen Inhalt der Waren zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000, 882 – Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHOEN; 1043 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; GRUR 2003, 342 – Winnetou; siehe auch BPatG PAVIS PROMA 32 W (pat) 155/07 – Freizeit Revue).

cc) „Fotografien“ in Klasse 16 sind für die Kfz-Unfallbegutachtung von essentieller Bedeutung und können denkbarerweise auch im Rahmen eines **claims guard**-Datenbestandes für die Schadensfallüberwachung vorgehalten bzw. als Bestandteil eines solchen Schadensfallwächter-Programms angeboten werden, so dass zumindest ein die Unterscheidungskraft ausschließender enger beschreibender Bezug besteht.

dd) In Klasse 35 können sich die beanspruchten Büroarbeiten, im Einzelnen

„Büroarbeiten; Büroarbeiten nach kundenspezifischen Regelwerken; Büroarbeiten, nämlich Fachdatenextraktion“

auf die Extraktion von Fachdaten zum Aufbau einer Datenbank für den „Schutz im (KfZ-)Schadensfall“ (mit fahrzeugspezifischen Werten, Fachdaten für eine Werkstattdatenbank usw., vgl. hierzu die Anlage „ICT ClaimsGuard“ zur Beschwerdebegründung vom 2.10.2017) beziehen, so dass das Anmeldezeichen die Art und Bestimmung dieser Dienstleistungen beschreibt.

ee) Auch die beanspruchten Beratungs- und Managementdienstleistungen, nämlich

„technisch-organisatorische Beratung; betriebswirtschaftliches Schadensmanagement für Versicherer; betriebswirtschaftliche Beratung; Beratung zu

Software und Datenbanken, soweit in Klasse 35 enthalten; betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung zur technischen Begutachtung“

können sich, wie dem Dienstleistungsverzeichnis ausdrücklich zu entnehmen ist, gerade auch auf das Schadensmanagement für Versicherer und die technische Begutachtung (von Kfz-Schadensfällen), also den „Schutz in Schadensfällen“ im Sinne von **claims guard** beziehen, so dass sich das Anmeldezeichen auch insoweit in einer Beschaffenheits- und Bestimmungsangabe erschöpft.

ff) Die in Klasse 35 weiterhin beanspruchten IT-Dienstleistungen

„Textverarbeitung und Dateienverwaltung mittels Computer, elektronische Aufbereitung und Verarbeitung von technischen Daten; Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Nachforschung in Computerdateien; Systematisierung von Informationen und Daten, insbesondere Computerdateien und Computerdatenbanken, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Vermittlung von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Softwareentwicklung“

können sich auf Software und Datenbanken zum Schutz in Schadensfällen beziehen, ebenso wie die beanspruchten „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet“, in Bezug auf sämtliche zurückgewiesenen Waren der Klassen 9 und 16, im Einzelnen

„Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, in Bezug auf Waren der Klassen 09 und 16; Computersoftware; Computersoftware für die Begutachtung, Analyse und Bearbeitung von Versicherungsansprüchen; Software zur Überprüfung von Kostenvoranschlägen, Gutachten und Rechnungen; Versicherungssoftware; Software für Datenbanken; Prüfsoftware; Computer-Programme, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungs- und Datenträger; Druckereierzeugnisse; Bücher; Handbücher für

Software; Lehrbücher; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“

so dass dem Anmeldezeichen auch insoweit die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

gg) Werden die in Klasse 36 beanspruchten Dienstleistungen in Bezug auf das Versicherungswesen und die Schadensbegutachtung, im Einzelnen

„Versicherungswesen, Bearbeitung von Versicherungsansprüchen; Beratung auf dem Gebiet Versicherungswesen; elektronische Verarbeitung von Versicherungsansprüchen; Begutachtung, Analyse und Bearbeitung von Versicherungsansprüchen; Begutachtung, Analyse und Bearbeitung von Kfz-Schäden; Dienstleistungen im Bereich des Versicherungswesens; Erstellung von Schadensgutachten und von Kostenvoranschlägen für Versicherungen und Schätzung von Reparaturkosten [Werteermittlung] für Versicherungen und Finanzdienstleister; Fahrzeugbewertungen“

mit **claims guard** gekennzeichnet, wird der angesprochene Verkehr dem Anmeldezeichen ebenso unmittelbar einen Sachhinweis auf Dienstleistungen zur Schadensfallüberwachung bzw. zum Schutz in Schadensfällen entnehmen, nicht aber einen betrieblichen Herkunftshinweis.

hh) Die komplementären IT-Dienstleistungen der Klasse 37 „Aufstellung, Wartung und Reparatur von Datenbanken, Software“ können sich auf Datenbanken und Software zum Schutz im Schadensfällen beziehen, so dass auch insoweit zumindest ein enger beschreibender Bezug besteht.

ii) Die „Dienstleistungen einer Kfz-Werkstatt, soweit in Klasse 37 enthalten“ sowie „Reparatur von Fahrzeugen“ können auf die Begutachtung und/oder Beseitigung eines Kfz-Schadens gerichtet sein und auf diese Weise „Schutz in Schadensfäl-

len“ bieten oder hierzu beitragen, so dass sie ebenfalls beschreibend von dem Anmeldezeichen umfasst sind.

jj) Die zurückgewiesenen Dienstleistungen der Klasse 42, im Einzelnen:

„Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Software; Entwurf und Entwicklung von Software im Bereich des Versicherungswesens; Dienstleistungen von Ingenieuren und Sachverständigen; Dienstleistungen eines Kfz-Gutachters; Unfallanalytik, Beweissicherung, Schadenmanagementanalysen; technische Beratung zu Fahrzeugen; softwaregestützte Kfz-Schadensprüfung, soweit in Klasse 42 enthalten“

können sich ebenso auf die Schadensfallüberwachung sowie die Entwicklung spezieller Software zum Schutz in Schadensfällen beziehen, so dass sich das Anmeldezeichen auch insoweit in einer Bestimmungsangabe erschöpft.

d) Die angemeldete, sprachüblich aus zwei dem angesprochenen Verkehr geläufigen Begriffen zusammengesetzte Bezeichnung **claims guard** beschreibt damit unmittelbar Merkmale und Eigenschaften der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen bzw. weist zumindest einen die Unterscheidungskraft ausschließenden engen beschreibenden Bezug zu diesen auf. Dieser beschreibende bzw. sachbezogene Aussagegehalt drängt sich dem Verkehr in Zusammenhang mit den vorliegend konkret zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen auch ohne weiteres und ohne Unklarheiten (BGH GRUR 2005, 417, 419 – BerlinCard) auf, ohne dass eine nähere analysierende Betrachtung in mehreren gedanklichen Schritten notwendig wäre (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 204 mwN).

Insofern besteht hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen auch erkennbar der vom Bundesgerichtshof in der von der Anmelderin wiederholt in Bezug genommenen Entscheidung „BerlinCard“ (GRUR 2015, 417 ff.) geforderte unmittelbare oder zumindest enge beschreibende Bezug. Lediglich ergänzend und zur Klarstellung ist anzumerken, dass sich die konkret auf die Eintragungsfähigkeit der Bezeichnung eines Kartensystems für bestimmte Waren und Dienstleistungen bezogenen Erwägungen des BGH (wobei u.a. fehlende Feststellungen dazu, dass diese Waren und Dienstleistungen üblicherweise im Zusammenhang mit Kartensystemen angeboten werden, von Relevanz waren) nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen lassen.

e) Soweit sich die Anmelderin auf eine schutzbegründende Mehrdeutigkeit beruft, dringt sie hiermit nicht durch. Im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen wird der Verkehr das Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit auf Anhieb und ausschließlich im dargelegten Sinne verstehen. Im Übrigen ist ein Zeichen bereits dann schutzunfähig, wenn es - wie hier - auch nur in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der konkret in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. EuGH MarkenR 2003, 450 – DOUBLEMINT; EuGH MarkenR 2004, 111, 115 - BIOMILD/Campina Melkunie).

f) Entgegen dem Beschwerdevorbringen führt auch die grafische Ausgestaltung von der dargelegten beschreibenden Bedeutung der Wortbestandteile des angemeldeten Zeichens in keiner Weise fort.

Ein eigenständiger betrieblicher Herkunftshinweis kann zwar durch eine besondere bildliche und grafische Ausgestaltung nicht unterscheidungskräftiger Wortbestandteile erreicht werden; die Ausgestaltung muss aber eine kennzeichnungs-kräftige Verfremdung des Gesamteindrucks der Marke bewirken, die den schutzunfähigen Charakter der übrigen Markenteile bedeutungslos macht (BGH GRUR 2008, 710 Rn. 20 – VISAGE; vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, Marken-gesetz 12. Aufl., § 8 Rn. 209 m. w. N.). Letzteres kann vorliegend nicht festgestellt

werden.

Soweit sich die Anmelderin darauf beruft, dass zwei unterschiedliche Schriftarten benutzt worden seien, wobei die Schriftart „Lucida Sams“ keine Standardschriftart sei, während die Schriftart „Futurefront“ eigens vom Grafiker der Anmelderin neu entwickelt worden sei, ist anzumerken, dass dies kaum, jedenfalls nicht im Sinne einer kennzeichnungskräftigen Verfremdung, ins Auge fällt. Die Kombination unterschiedlicher Schriftarten, die sich als solche - wie hier - jedenfalls nicht wesentlich von den Standardschriftarten unterscheiden, ist aber werbeüblich und nicht geeignet, die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens zu begründen (vgl. bereits BPatG GRUR 1996, 410, 411 – Color COLLECTION; vgl. auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 201 m. w. N.). Dasselbe gilt für die Anordnung der Wortelemente im Rahmen einer zweizeiligen Gestaltung (vgl. BPatG GRUR 1996, 410, 411 – Color COLLECTION) sowie ihre Ausgestaltung in unterschiedlichen Schriftgrößen (vgl. etwa BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 7/17 – MUSIC FOR MILLIONS), die ebenso dem werbegrafischen Standard entspricht.

Somit reicht die grafische Ausgestaltung insgesamt nicht aus, um in Kombination mit den nicht unterscheidungskräftigen Wortbestandteilen dem Gesamtzeichen Unterscheidungskraft zu verschaffen.

g) Soweit die Anmelderin schließlich geltend macht, es handele sich bei

claims

guard um ein Serienzeichen, da sie bzw. ihre Schwesterfirma über weitere, vom selben Grafiker gestaltete Marken mit gleicher Bildgestaltung, in einem Fall zudem auch mit dem Bestandteil „claims“, verfügten und ein Teil des Verkehrs dies auch erkenne, ist auch dieses Vorbringen nicht geeignet, das bestehende Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Einer aufgrund intensiver Benutzung im Verkehr erlangten Unterscheidungskraft für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kommt allenfalls in Zusammenhang mit der Frage einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG Bedeutung zu (vgl. BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 543/13 – HydroTherapy) . Vorliegend hat die

Anmelderin aber weder zur Benutzung der vermeintlichen Markenserie vorgetragen, noch liegen sonst Anhaltspunkte für eine etwaige Verkehrsdurchsetzung der Grafik und/oder des Bestandteils „claims“ vor.

h) Die Marke kann damit hinsichtlich der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu garantieren, nicht erfüllen. Ihr steht insoweit das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Demnach ist die Beschwerde im genannten Umfang zurückzuweisen.

3. In Bezug auf die im Tenor genannten Waren können hingegen keine Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr.1 und Nr. 2 MarkenG festgestellt werden.

Wenngleich das Anmeldezeichen vom angesprochenen Verkehr ohne Weiteres im Sinne des dargelegten Bedeutungsgehalts („Schutz in Schadensfällen“, Schadenswächter“) verstanden werden wird, ist die Beurteilung eines Zeichens stets in Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen vorzunehmen, für die eine Eintragung begehrt wird (EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 33) - Postkantoor).

Im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen

„Computerbetriebsprogramme; Hardware für die Datenverarbeitung; Computer; Handbücher für Fahrzeuge; Poster; Plakate; Geschäftsführung; Dienstleistungen zum Benchmarking, soweit in Klasse 35 enthalten; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet, in Bezug auf Computerbetriebsprogramme, Hardware für die Datenverarbeitung, Computer, Handbücher für Fahrzeuge, Poster, Plakate; Dienstleistungen im Bereich des Benchmarkings im Bereich des Versicherungswesens, soweit in

Klasse 36 enthalten; Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware; Wartung von Fahrzeugen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware; technische Beratung zur Wartung und Pflege von Fahrzeugen“

lässt sich jedoch nicht feststellen, dass das Anmeldezeichen deren Merkmale beschreibt oder zumindest einen engen beschreibenden Bezug hierzu aufweist.

Demnach gibt es für die o. g. Waren und Dienstleistungen keinen hinreichenden Anhalt dafür, dass dem Anmeldezeichen die Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) fehlt, und die Marke unterliegt insoweit auch keinem Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Der Beschwerde war daher insoweit stattzugeben.

III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Merzbach

Meiser

prä