

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 105/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. November 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 693 626

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und des Richters k.A. Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 36 des Patentamts vom 13. Dezember 2001 aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung und Entscheidung an das Patentamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Schutz der für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 16: Produits de l'imprimerie dans le domaine des assurances et des affaires financières; tous ces produits de provenance suisse;

Klasse 36: Assurances; affaires financières“

international registrierten Marke 693 626

ZURICH FINANCIAL SERVICES GROUP

durch den von einem Hilfsmitglied des Patentamts erlassenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 36 IR vom 13. Dezember 2001 gemäß §§ 8 Abs 2 Nr 1, 107, 113 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft in Deutschland versagt. In den Gründen ist ausgeführt worden, die Wortfolge der Marke stelle für die angesprochenen Verkehrskreise ersichtlich eine beschreibende Angabe über Eigenschaft oder Inhalt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dar. Der Ver-

kehr verstehe die Marke ohne weiteres lediglich in dem allgemeinen Sinn „Zürcher Finanzdienstleistungsgruppe“. Die Schweiz habe auf dem Finanzsektor eine große Bedeutung. Der Name der schweizer Stadt „Zürich“ sei dem deutschen Verkehr auch in der englischen Schreibweise „ZURICH“ bekannt. Der Vortrag der Markeninhaberin zur Durchsetzung des Bestandteils „ZURICH“ in der Schweiz sowie die von der Markeninhaberin eingereichten umfangreichen Unterlagen, die sich nur auf das Territorium der Schweiz und mithin lediglich auf die dortige Bekanntheit dieses Markenbestandteiles bezögen, seien in keiner Weise geeignet, die Verkehrsdurchsetzung in Deutschland glaubhaft zu machen oder zu belegen.

Die Markeninhaberin hat gegen diese Entscheidung des Patentamts Beschwerde eingelegt. Sie beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 36 vom 13. Dezember 2001 aufzuheben,

und trägt im Wesentlichen vor, die Bezeichnungen „ZÜRICH“ und „ZURICH“ seien nicht nur in der Schweiz, sondern auch als Gemeinschaftsmarken auf Grund Verkehrsdurchsetzung registriert worden. Auf Grund der Verkehrsdurchsetzung von „ZÜRICH“ und „ZURICH“ seien darauf folgend weitere Gemeinschaftsmarken mit diesen Bestandteilen eingetragen worden. Da für die Gemeinschaftsmarken „ZÜRICH“ und „ZURICH“ die europaweite - also auch Deutschland umfassende - Verkehrsdurchsetzung habe glaubhaft gemacht werden müssen, beständen keine Anhaltspunkte dafür, warum der Marke „ZURICH FINANCIAL SERVICES GROUP“ der Schutz in Deutschland versagt werden solle. Selbst wenn für „ZURICH“ keine europaweite Verkehrsdurchsetzung gegeben wäre, seien die Gemeinschaftsmarkenregistrierungen zusammen mit der Registrierung der schweizer Basismarke Indiz für die Schutzfähigkeit der hier in Frage stehenden IR-Marke. Auf Grund langjähriger, umfangreicher und europaweiter Benutzung von „ZÜRICH“ als Marke habe die geographische Bezeichnung „ZÜRICH“ eine neue Bedeutung erlangt, die nicht mehr nur beschreibend sei, denn sie werde vom

Verkehr als Kennzeichnung verstanden, so daß neben dem wegen bestehender Markenregistrierungen fehlenden Freihaltungsbedürfnis auch die notwendige Unterscheidungskraft gegeben sei. In Deutschland hätten sie als Markeninhaberin, die seit dem Jahr 1998 den Namen „Z...“ führe, und die zahlreichen mit ihr verbundenen „Zürich“-Unternehmen 2 Mio Kunden, mehr als 3.000 Mitarbeiter, eine Ausschließlichkeitsorganisation mit rund 1.200 Vermittlern sowie eine Maklerorganisation mit rund 9.000 Vermittlern. Im Nicht-Leben-Direktgeschäft bestehe eine Marktführerschaft mit mehr als 50% Marktanteil. Von den Unternehmen der „Zürich“-Gruppe seien im Jahre 2001 in Deutschland ... Dollar Prämie im Bereich Leben und ... Dollar Prämien im Bereich Nicht-Leben erzielt worden. Für die Bekanntheit der Marke „Zürich“ in Deutschland sprächen auch die den verschiedenen Jahresberichten der diversen Tochtergesellschaften zu entnehmenden Zahlenangaben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Markeninhaberin wird auf ihre Schriftsätze sowie die in zahlreichen umfangreichen Anlagen eingereichten Unterlagen Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist insoweit begründet, als der angefochtene Beschluß aufgehoben wird. Die Schutzfähigkeit der IR-Marke 693 626 in Deutschland vermag der Senat jedoch nicht festzustellen. Nachdem die Markeninhaberin im Laufe des Beschwerdeverfahrens umfangreiche Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt hat, wird das Anmeldeverfahren aber gemäß § 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG hinsichtlich der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs 3 MarkenG zur erneuten Entscheidung an das Patentamt zurückverwiesen.

Der Senat schließt sich zwar zunächst im Ergebnis insoweit der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts an, als der IR-Marke „ZURICH FINANCIAL

SERVICES GROUP“ gemäß § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Denn die IR-Marke „ZURICH FINANCIAL SERVICES GROUP“ enthält für die maßgeblichen angesprochenen deutschen Verkehrskreise - nicht nur Fachleute des Finanz- und Versicherungswesens, sondern auch das allgemeine breite Publikum der Verbraucher - offensichtlich den geläufigen - in englischer Schreibweise wiedergegebenen - Namen der Stadt Zürich (in der Schweiz im gleichnamigen Kanton gelegen) als geographische Herkunftsangabe sowie die allgemeine, hier waren- und dienstleistungsspezifische Sachangabe „FINANCIAL SERVICES GROUP“ mit der bekannten Bedeutung „Finanzdienstleistungsgruppe“. Auch die Wortfolge insgesamt weist in ihrer im Wirtschaftsleben üblichen schlagwortartigen Kurzform keine Besonderheit auf, sondern wird vom Verkehr - jedenfalls von Hause aus ohne Berücksichtigung einer gegebenenfalls durch intensive Benutzung und Bekanntheit als Firmenkennzeichen erworbenen Unterscheidungskraft - ohne weiteres im Sinne von „Finanzdienstleistungsgruppe aus Zürich“ verstanden. Da Zürich als bedeutender Finanzdienstleistungsstandort und international wichtiger Börsenplatz bekannt ist, geht der Verkehr selbstverständlich davon aus, daß diese Aussage auf zahlreiche Unternehmen zutrifft. Die angesprochenen Verkehrskreise können die IR-Marke „ZURICH FINANCIAL SERVICES GROUP“ somit als solche normalerweise nicht als unternehmenskennzeichnend individualisierendes Unterscheidungsmerkmal auffassen. Hiervon sind ersichtlich auch das Schweizer Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sowie das Harmonisierungsamt in Alicante (HABM) ausgegangen, da die von der Markeninhaberin genannten Markenregistrierungen in der Schweiz und als Gemeinschaftsmarken ausdrücklich auf der Verkehrsdurchsetzung der Marke „ZURICH“ bzw „ZÜRICH“ beruhen.

Auf den Vortrag der Markeninhaberin, an der Bezeichnung der IR-Marke bestehe wegen einer Reihe von Markenrechten, insbesondere der Registrierungen der Marken „ZURICH“ und „ZÜRICH“ in der Schweiz und als Gemeinschaftsmarken,

kein Freihaltungsbedürfnis gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, weil Mitbewerber die Angaben „ZURICH“ und “ZÜRICH“ auch als Bestandteile aus rechtlichen Gründen ohnehin nicht mehr markenmäßig verwenden dürften, kommt es demnach nicht entscheidungserheblich an. Allerdings erscheint es auch zweifelhaft, ob das den Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG (Art 3 Abs 1 c) EG Markenrichtlinie) **zugrundeliegende** Allgemeininteresse an der Freihaltung der dort aufgeführten beschreibenden Angaben überhaupt wegen anderer tatsächlicher oder rechtlicher Gegebenheiten als der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs 3 MarkenG (Art 3 Abs 3 EG-Markenrichtlinie) entfallen kann (vgl dazu: EuGH GRUR 1999, 723, 725 f Ez 24 ff - Chiemsee).

Die vorliegende IR-Marke „ZURICH FINANCIAL SERVICES GROUP“ könnte jedoch in Deutschland auf Grund Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs 3 MarkenG iVm § 113 Abs 1 MarkenG schutzfähig sein.

Soweit die Markeninhaberin geltendmacht, „ZURICH“ sei ein auch in Deutschland durchgesetzter Bestandteil, reichen weder die Eintragungen in der Schweiz noch die Gemeinschaftsmarkenregistrierungen zur Anerkennung der Verkehrsdurchsetzung aus. Die Gemeinschaftsmarken beruhen zwar auf einer europaweit angenommenen Verkehrsdurchsetzung des Wortes „ZURICH“. Diese Feststellung des Harmonisierungsamtes stellt ein beachtliches Indiz dar, vermag jedoch das Patentamt oder Patentgericht rechtlich nicht zu binden, weil die Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung von den jeweils zuständigen Behörden nach eigenverantwortlicher Ermittlung und Überzeugung sowie nach Maßgabe ihres nationalen Rechts zu beurteilen sind (vgl Erwägungsgründe 3 und 5 der EG-Markenrichtlinie; EuGH aaO Ez 49 ff, 53 - Chiemsee) und die Gemeinschaftsmarken zukünftig einem Lösungsverfahren ausgesetzt sein können.

Da die Markeninhaberin im Laufe des Beschwerdeverfahrens durch ihren weiteren Sachvortrag und die Einreichung umfangreicher Benutzungsunterlagen hinreichend glaubhaftgemacht hat, daß in Deutschland die Verkehrsdurchsetzung des

Bestandteils „ZURICH“ **möglich** erscheint (vgl dazu: Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Auflage 2000, § 8 Rdn 211), werden zur erneuten Prüfung und Entscheidung in dieser Hinsicht nunmehr Ermittlungen durchzuführen sein (vgl dazu: Althammer/Ströbele, aaO Rdn 183).

Ob der Markeninhaberin der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des Bestandteiles „ZURICH“ letztlich gelingen wird, stößt nach Ansicht des Senats allerdings noch auf Bedenken. Aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich nämlich nicht, daß die Bezeichnung „ZURICH“ gegenüber dem allgemeinen Verkehr in erheblichem Umfang in **Alleinstellung** verwendet worden ist. Dem Kennzeichnungsbestandteil „ZURICH“ oder „ZÜRICH“ sind vielmehr in der Regel das Logo mit dem stilisierten „Z“ im Kreis oder weitere Bestandteile von Firmen der Tochtergesellschaften beigefügt. Die Markeninhaberin trägt selbst vor, daß in Deutschland auch einige mit ihr verbundenen operativen Versicherungsunternehmen unter „Zürich“ auftreten, und zwar

Agrippina,
Agrippina Leben,
Agrippina Rechtsschutz,
Agrippina Rückversicherung,
Agrippina Versicherung,
Patria,
Deutsche Allgemeine,
Deutsche Allgemeine Leben,
Zürich-Agrippina Beteiligungs AG,
Zürich international (Deutschland),
Zürich Kautions- und Kredit,
Zürich Rechtsschutz
Zürich Versicherungs-AG,
Zürich Investmentgesellschaft
Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft,

Zürich Gesellschaft für Vermögensanlagen.

Bei den angesprochenen breiten deutschen Verkehrskreisen, die zumeist die Konzernstrukturen und Geschäftsberichte nicht kennen, und üblicherweise nicht wissen, welche Firmen wirtschaftlich miteinander verbunden sind, kann durchaus der Eindruck entstanden sein, daß sämtliche Einzelunternehmen aus Zürich stammen, aber sonst untereinander keine Verbindung besitzen. Im übrigen läßt sich aus den vielen Umsatzzahlen nicht entnehmen, in welchem Umfang, in welcher Art und Weise, für welche Finanz- oder Versicherungsangebote und in welchem Zeitraum die selbständige Kennzeichnung „ZURICH“ den deutschen Verkehrskreisen als Marke eines einheitlichen Unternehmens nahegebracht worden ist.

Die Markeninhaberin bittet aber nunmehr ausdrücklich, ihr im Hinblick auf die geltendgemachte Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils „ZURICH“ bzw „ZÜRICH“ Gelegenheit zu geben, auf eigene Kosten eine Endverbraucherbefragung eines anerkannten Meinungsforschungsinstituts durchführen zu lassen (vgl dagegen BPatG BIPMZ 1984, 387 f - Zürich). Nach Ansicht des Senats soll der Markeninhaberin diese Chance, die Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils „ZURICH“ in Deutschland nachweisen zu können, nicht verwehrt werden.

Die Markenstelle des Patentamts wird darauf zu achten haben, daß die Fragestellungen und Auswertungen der Meinungsumfrage, die sich zumindest an einen repräsentativen Querschnitt der gesamten erwachsenen Bevölkerung in allen Bundesländern Deutschlands richten muß, die möglichst korrekte Bestimmung des Zuordnungsgrades ergibt, und zwar rückbezogen auf den Zeitpunkt der Registrierung der IR-Marke, da gemäß § 113 Abs 1 Satz 2 MarkenG eine Verschiebung des Zeitrangs gemäß § 37 Abs 2 MarkenG nicht zulässig ist (vgl dazu BPatG BIPMZ 1984, 387 ff - Zürich). Die Zuordnung zur Markeninhaberin kann dabei nach Auffassung des Senats nur insoweit positiv gewertet werden, als die Befragten eindeutig die Zugehörigkeit zu demselben einzigen bestimmten

Unternehmen, insbesondere dem Zürich-Konzern oder der Zürich-Gruppe, benennen. Außerdem hält der Senat eine Zusammenfassung der Meinungsumfragen zu den abweichenden Markenbestandteilen „ZURICH“ und „ZÜRICH“ nicht für angebracht.

Winkler

Kätker

v. Zglinitzki

CI