



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 39/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. April 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 304 47 534.3

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 vom 11. Mai 2005 und vom 18. Januar 2006 aufgehoben.

Gründe

I.

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist am 17. August 2004 die Wortmarke

STUTTGARTER Pensionskasse

für folgende Dienstleistungen angemeldet worden:

„Klasse 35:

Werbung, einschließlich Direktwerbung und Mailings; Werbeberatung, Werbegestaltung; Marketing; Marketingberatung; Entwicklung von Marketing-Konzepten; Marktforschung, Marktanalysen; Öffentlichkeitsarbeit; Unternehmensberatung; betriebswirtschaftliche Beratung; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung bei der Umgestaltung und Neukonzeption betrieblicher Versorgungssysteme; Verwaltung betrieblicher Versorgungssysteme für Dritte, organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung bei der Verwaltung betrieblicher Versorgungssysteme; organisatorische und betriebswirtschaftliche Unterstützung bei Verhandlungen über die betrieblichen Versorgungssysteme mit den Arbeitnehmervertretungen in organisatorischer und betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Erstellung von wirtschaftlichen Analysen;

gutachterliche Tätigkeit wirtschaftlicher Art; Geschäftsgutachten; Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken; Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche, industrielle und für Werbezwecke; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften, auch im Rahmen von e-commerce.

Klasse 36:

Versicherungswesen, Vermittlung von Versicherungen, Versicherungsberatung; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Immobilienwesen; finanzielle und versicherungstechnische Beratung bei der Verwaltung, Umgestaltung und Neukonzeption von betrieblichen Versorgungssystemen; Unterstützung bei Verhandlungen über die betrieblichen Versorgungssysteme mit den Arbeitnehmervertretungen in finanzieller und versicherungstechnischer Hinsicht; allgemeine Beratung von Unternehmen in Finanz- und Versicherungsfragen.

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung, Weiterbildung, Veranstaltung von Kursen und Seminaren über betriebliche Versorgungssysteme; Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften, Büchern, Informationsbroschüren und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien, Produktion von Filmen und Videos sowie anderen Ton- und Bildprogrammen, insbesondere im Bereich betrieblicher Versorgungssysteme; Unterhaltung; Veranstaltung von sportlichen und kulturellen Aktivitäten.

Klasse 42:

Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere im Bereich betrieblicher Versorgungssysteme; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Computerprogrammen, -programmsystemen, -programmbibliotheken und Datenbanken, insbesondere im Bereich betrieblicher Versorgungssysteme, sowie deren Vermietung oder Überlassung in Form von besonderen Vertragsverhältnissen (lizenzweise Überlassung); Erstellen von EDV-Systemanalysen sowie Prüfung von EDV-Systemen; Implementierung, Wartung, Pflege, Installierung, Aktualisierung und Design von Computerprogrammen und -systemen, insbesondere im Bereich betrieblicher Versorgungssysteme; Computerberatungsdienste; Dienstleistungen eines Versicherungsmathematikers, Durchführung und Erstellen von versicherungsmathematischen Studien und Gutachten; Unterstützung bei Verhandlungen über die betrieblichen Versorgungssysteme mit den Arbeitnehmervertretungen in technischer, versicherungstechnischer, versicherungsmathematischer und rechtlicher, auch steuerrechtlicher Hinsicht; technische, versicherungstechnische und rechtliche, auch steuerrechtliche Beratung bei der Verwaltung, Umgestaltung und Neukonzeption von betrieblichen Versorgungssystemen; technische Beratung, gutachterliche Tätigkeit in technischer, versicherungstechnischer und rechtlicher, auch steuerrechtlicher Hinsicht, Dienstleistungen eines Ingenieurs und eines Programmierers, Vermietung von EDV-Anlagen; Dienstleistungen einer Datenbank; Erfassen, Sammeln, Speichern und/oder Verarbeiten von Nachrichten, Bildern, Texten, Sprache, Signalen und Daten; Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet, nämlich Bereitstellen des Zugriffs und Vermittlung und/oder Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken; Gestaltung, Design und Bereitstellen von Web-Seiten; Webconsulting und Webhosting.“

Durch Beschluss vom 11. Mai 2005 hat die Markenstelle für Klasse 36 die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zurückgewiesen. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass „STUTTGARTER Pensionskasse“ eine sprachüblich gebildete, beschreibende Herkunftsangabe sei, die im Sinne von „Pensionskasse aus oder für Stuttgart“ verstanden werde. Der Bestandteil „STUTTGARTER“ sei zwar aufgrund Verkehrsdurchsetzung als eigenständige Marke geschützt. Die für sie eingetragenen Dienstleistungen würden sich jedoch lediglich an Versicherungsmakler oder -agenten richten. Demgegenüber sei das Zeichen „STUTTGARTER“ den breiten Verkehrskreisen nicht als Unternehmenshinweis geläufig. Darüber hinaus seien zum Zeitpunkt der Verkehrsdurchsetzung die Dienstleistungen einer Pensionskasse nur von betrieblichen Versorgungswerken und dementsprechend ausschließlich für eigene oder konzernverbundene Mitarbeiter erbracht worden. Zudem enthalte das vorliegend angemeldete Verzeichnis auch Dienstleistungen aus Bereichen außerhalb des Versicherungswesens, die nicht von der Verkehrsdurchsetzung umfasst seien. Im Übrigen komme dem Bestandteil „STUTTGARTER“ innerhalb der Wortkombination „STUTTGARTER Pensionskasse“ eine andere Wertigkeit zu, so dass er als Betriebskennzeichen nicht mehr eigenständig hervortrete. Zudem würden auch Namen von Städten mit der Endung „-er“ von den Verkehrskreisen als Herkunftsangabe aufgefasst werden. Gerade das schwäbische Wirtschaftszentrum Stuttgart mit bundesweit großer Bedeutung komme als Sitz für Pensionskassen in Betracht. Auch die Schreibweise könne angesichts der Verkehrsüblichkeit von Groß- und Kleinschreibung nicht die Schutzfähigkeit begründen.

Die Zurückweisung ist im Erinnerungsverfahren durch Beschluss vom 18. Januar 2006, der allerdings lediglich auf das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abstellt, bestätigt worden. Der Erinnerungsprüfer hat hierzu ergänzend ausgeführt, auch aus der Tatsache, dass die Namen relativ zahlreicher Versicherungsunternehmen Ortsangaben enthielten, begründe sich nicht die Schutzfähigkeit der Anmeldemarke. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sei nicht nachvollziehbar, warum der Verkehr in einer Ortsbezeichnung keine geo-

graphische Herkunftsangabe sehe und warum es irrelevant sei, wo ein Versicherungsunternehmen ansässig sei. Die mit der Anmeldemarke verbundene Mehrdeutigkeit sei ohne Belang, da mit allen Bedeutungen ein beschreibender Sinngehalt verbunden sei.

Dagegen hat die Anmelderin Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 36 vom 11. Mai 2005 und 18. Januar 2006 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, die gegenständliche Marke sei für die unterschiedlichsten Dienstleistungen angemeldet worden. Der Zeichenbestandteil „Pensionskasse“ beschreibe einen Großteil von ihnen als auch ihren Erbringer nicht. Im Hinblick auf die Tätigkeiten der Klasse 36 sei der Verkehr in Deutschland daran gewöhnt, dass Versicherungsunternehmen Namen führen würden, die Ortsangaben enthielten (z. B. „Alte Leipziger“ oder „Hamburg-Mannheimer“). Er würde darin somit keine geographische Herkunftsangabe sehen (unter Verweis auf BPatG GRUR 2006, 509 - PORTLAND). Insbesondere sei bei standortunabhängigen Dienstleistungen ein Hinweis auf deren geographische Herkunft irrelevant (unter Verweis auf EuG GRUR 2006, 240 - Cloppenburg). Im Übrigen sei die angemeldete Marke zumindest für die Dienstleistungen einzutragen, die für die verkehrsdurchgesetzte Marke 396 05 821 („Stuttgarter“) und die darauf aufbauende Marke 399 78 450 („Stuttgarter Familienschutz“) geschützt seien. Insbesondere die Schreibweise des Bestandteils „STUTTGARTER“ in der gegenständlichen Marke weise eindeutig auf die Anmelderin hin.

In der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2007 hat die Beschwerdeführerin das Dienstleistungsverzeichnis wie folgt beschränkt:

„Klasse 36:

Versicherungswesen, nämlich Anbieten und Zurverfügungstellen von Angeboten an Versicherungsmakler und -agenten zum Abschluss von Versicherungsverträgen mit Dritten sowie Beratung von Versicherungsmaklern und -agenten beim Abschluss von Versicherungsverträgen mit Dritten und bei der Schadensregulierung; Immobilienwesen.

Klasse 41:

Erziehung; Unterhaltung; Veranstaltung von sportlichen und kulturellen Aktivitäten.

Klasse 42:

Technische Beratung bei der Verwaltung, Umgestaltung und Neukonzeption von betrieblichen Versorgungssystemen; technische Beratung, Dienstleistungen eines Ingenieurs, Vermietung von EDV-Anlagen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet, nämlich Bereitstellen des Zugriffs und Vermittlung und/oder Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist nach der zulässigen Beschränkung des Dienstleistungszeichnisses, das der Entscheidung zugrunde zu legen ist, vollumfänglich begründet.

1. Im Hinblick auf die verbliebenen Dienstleistungen der Klasse 36 (mit Ausnahme von „Immobilienwesen“) unterliegt die Anmeldemarke von Hause aus zwar den Eintragungshindernissen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Diese hat sie jedoch aufgrund Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden.

a) Der Zeichenbestandteil „STUTTGARTER“ stellt die adjektivische Form von Stuttgart dar, bei der es sich um die sechstgrößte Stadt Deutschlands und die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg handelt. Gerade auf dem Gebiet des Versicherungswesens sind insbesondere Namen von Großstädten geeignet, als geographische Herkunftsangabe zu dienen, da derartige Orte bereits Sitz entsprechender Versicherungsunternehmen sind oder als solche naheliegen (vgl. BPatG PAVIS 33 W (pat) 279/98 - Stuttgarter). Insofern kann die Stadt Stuttgart - anders als in dem von der Beschwerdeführerin zitierten Fall „Cloppenburg“ (vgl. EuG, a. a. O.) - ernsthaft mit den oben genannten Dienstleistungen in Verbindung gebracht werden, auch wenn diese selbst standortunabhängig sind.

Mit dem weiteren Markenelement „Pensionskasse“ wird eine nicht-staatliche Altersversicherungseinrichtung bezeichnet, die Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern erhält, das Vermögen verwaltet, und später Altersrenten auszahlt (vgl. Wikipedia unter „<http://de.wikipedia.org/wiki/Pensionskasse>“). Sie werden entweder als selbständige Versorgungseinrichtung des Arbeitgebers oder als überbetriebliche Einrichtung für eine Gruppe verschiedener Unternehmen geführt (vgl. R-V-Pensionskasse unter „<http://www.ruv.de/de/firmenkunden/bav/pensionskasse/index.jsp>“). Da sie wie ein Lebensversicherungsunternehmen tätig sind (vgl. Pensionskasse unter „<http://www.finanztip.de/recht/sozialrecht/rententipps/penskas.html>“), gehört zu ihrem Aufgabenbereich insbesondere auch das Anbieten und Zurverfügungstellen von Angeboten zum Abschluss von Versicherungsverträgen sowie die Beratung beim Abschluss von Versicherungsverträgen und bei der Schadensregulierung. Folglich wird mit „Pensionskasse“ nur allgemein der Erbringer dieser Dienstleistungen benannt.

In ihrer Gesamtheit bringt die Anmeldemarke damit entsprechend den Ausführungen der Markenstelle zum Ausdruck, dass die im Zusammenhang mit dem Versicherungswesen stehenden Tätigkeiten von einer Pensionskasse in Stuttgart erbracht werden. Damit stellt sie insoweit eine nicht unterscheidungskräftige und unmittelbar beschreibende Angabe dar, die zugunsten von Mitbewerbern zumindest einem zukünftigen Freihaltungsbedürfnis unterliegt.

b) Allerdings handelt es sich bei „STUTTGARTER“ ausweislich der Angaben zur Eintragung der Marke 396 05 821 („Stuttgarter“) der Beschwerdeführerin, die nach der Beschränkung für die gleichen Dienstleistungen der Klasse 36 (mit Ausnahme von „Immobilienwesen“) geschützt ist, um einen verkehrsdurchgesetzten Bestandteil. Zwar sind die Elemente „STUTTGARTER“ und „Pensionskasse“ aufeinander bezogen, da das erstgenannte die eher untergeordnete Adjektivfunktion übernimmt. Nach Auffassung des Senats tritt es jedoch als Betriebskennzeichen noch deutlich hervor und verleiht damit dem Gesamtzeichen die erforderliche Unterscheidungskraft (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 8, Rdnr. 309). Hierfür sprechen mehrere Gründe:

Gerade die adjektivische Form „Stuttgarter“ hat sich im Verkehr als Herkunftshinweis durchgesetzt. Damit kommt auch dem Zeichenbestandteil „STUTTGARTER“ gerade im Vergleich mit dem nachgestellten glatt beschreibenden Wort „Pensionskasse“ Kennzeichnungskraft zu.

Zudem ist es üblich, dass Versicherungen einen Städtenamen - auch in Adjektivform - der Bezeichnung des Unternehmensgegenstands voranstellen. So finden sich folgende Wortkombinationen:

- „NÜRNBERGER Pensionskasse“ (vgl. NÜRNBERGER Versicherungsgruppe unter [„http://www.nuernberger.de/produkte/vorsorge_fuer_jung_alt/betriebliche_altersvers...“](http://www.nuernberger.de/produkte/vorsorge_fuer_jung_alt/betriebliche_altersvers...)),

- „Hamburg-Mannheimer Pensionskasse“ (vgl. Hamburg Mannheimer unter „<http://openpr.de/news/116769/Hamburg-Mannheimer-baut-Schulungszentrum-aus-die...>“),
- „Hamburger Pensionskasse“ (vgl. Hamburger Pensionskasse unter „http://www.hhpv.de/hhpv_hhpk/basis.htm?seite0=inhalt_start_ag_an.htm&seite2=.../m...“).

Der Verkehr lässt demzufolge häufig den nachgestellten austauschbaren Bestandteil weg und verkürzt die Wortfolge auf die an erster Stelle stehende Ortsangabe (z. B. „die Hamburg Mannheimer“). Dies gilt insbesondere auch für die ausdrücklich genannten Adressaten der Dienstleistungen der Klasse 36. Bei Versicherungsmaklern und -agenten handelt es sich um Fachkreise, die sich in besonderer Weise an dem ersten Bestandteil orientieren.

Schließlich ist zu beachten, dass sich durch die Großschreibung das Element „STUTTGARTER“ stark von dem nachfolgenden Wort „Pensionskasse“ abhebt. Daraus ergibt sich eine deutlich erkennbare Zäsur in der Anmeldemarke.

2. Bezüglich der übrigen Tätigkeiten, die bereits im ursprünglichen Dienstleistungsverzeichnis enthalten waren, ist die Anmeldemarke als von Hause aus schutzfähig anzusehen.

a) Zum einen liegen die Voraussetzungen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht vor.

Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung nur solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen dienen können (vgl. BGH GRUR 2000, 882 - Bücher für eine bessere Welt; EuGH GRUR 2004, 146

- DOUBLEMINT). Solche Zeichen oder Angaben müssen im Gemeininteresse allen Unternehmen zur freien Verfügung belassen werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 680 - BIOMILD).

Die Dienstleistung „Immobilienwesen“ wird regelmäßig nicht mit einer Pensionskasse in Verbindung gebracht. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass diese beispielsweise Immobilien besitzt oder verwaltet. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um die typische Aufgabe einer Pensionskasse. Ihre eindeutig im Vordergrund stehende Haupttätigkeit ist die betriebliche Altersversorgung, die jedoch zu Immobilienwesen keine Berührungspunkte aufweist. Folglich kommt zumindest der Zeichenbestandteil „Pensionskasse“ diesbezüglich als beschreibende Angabe nicht in Betracht.

Gleiches gilt für die im beschränkten Dienstleistungsverzeichnis weiterhin enthaltenen Tätigkeiten der Klasse 41. Bei Erziehung, Unterhaltung sowie Veranstaltung von sportlichen und kulturellen Aktivitäten handelt es sich um Zusatzangebote einer Pensionskasse, die für eine solche nicht charakteristisch sind. Häufig sind sie Teile eines Rahmenprogramms, das der Imageförderung dienen soll. Es besteht somit auch hier ein so großer sachlicher Abstand zur betrieblichen Altersversorgung, dass nach Auffassung des Senats der Zeichenbestandteil „Pensionskasse“ nicht als Hinweis auf den Erbringer der eben genannten Dienstleistungen angesehen werden kann.

Die Dienstleistungen „Technische Beratung bei der Verwaltung, Umgestaltung und Neukonzeption von betrieblichen Versorgungssystemen; technische Beratung, Dienstleistungen eines Ingenieurs, Vermietung von EDV-Anlagen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Internet, nämlich Bereitstellen des Zugriffs und Vermittlung und/oder Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken“ haben ihren Schwerpunkt auf technischem Gebiet. Sie orientieren sich vornehmlich an technischen Erfordernissen oder beziehen sich allgemein auf die IT-Technik. Demgegenüber tritt der Umstand in den Hintergrund, dass sie letztendlich für die

betriebliche Altersversorgung bestimmt sind oder bestimmt sein können. Demzufolge lässt sich zu einer Pensionskasse ein ohne weiteres erkennbarer sachlicher Bezug nicht herstellen.

b) Auch das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu verneinen.

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen 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 auch 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).

Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Wie bereits im Rahmen des Schutzhindernisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgeführt, weist die Anmeldemarke keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Sinngesamt auf, so dass ihr im Hinblick auf Immobilienwesen sowie die Dienstleistungen der Klassen 41 und 42 die notwendige Hinweisfunktion noch zukommt.

Andere absolute Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich, so dass der Beschwerde stattzugeben war.

gez.

Unterschriften