



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 60/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am

1. Juli 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 14 752.7

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2003 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzendem, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Januar 2003 aufgehoben.

G r ü n d e

I

Am 12. März 1999 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wort-/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

"Druckerzeugnisse; Bücher; Zeitschriften.

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen".

Mit Beschluss vom 7. Januar 2002 hat die Markenstelle für Klasse 36 durch ein Mitglied des Patentamts die Anmeldung nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle handelt es sich bei der angemeldeten Marke um eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann. "Nürnberg" sei der Name einer großen deutschen Stadt, wobei das Markenwort "Nürnberger" ein Adjektiv mit der Bedeutung "aus Nürnberg" darstelle, welches sogar noch deutlicher auf die geografische Herkunft der Waren und

Dienstleistungen hinweise. An der angemeldeten Marke bestehe daher ein Freihaltungsbedürfnis, wobei es nach den Grundsätzen der Entscheidung EuGH - Chiemsee nur darauf ankomme, ob vernünftiger Weise zu erwarten sei, dass die geografische Herkunft der Waren und Dienstleistungen mit einer solchen Bezeichnung benannt werden könne. Dies sei bei bekannten Orten wie Nürnberg regelmäßig der Fall. Die einfache und unauffällige grafische Gestaltung der Marke könne das Freihaltungsbedürfnis nicht überwinden. Die Großschreibung sei werbeüblich und die Schriftgestaltung falle kaum auf. Insbesondere sei die Darstellung der Ü-Punkte als Strich nicht besonders eigenartig.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben,

hilfsweise die angemeldete Marke auf Grund von Verkehrsdurchsetzung für die Dienstleistung "Versicherungswesen" einzutragen.

Vorsorglich regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Zur Begründung weist sie darauf hin, dass nicht der Städtename "Nürnberg", sondern das Wort "NÜRNBERGER" angemeldet sei. Dieses sei mehrdeutig, da es Einwohner von Nürnberg, in Nürnberg gebürtige aber nicht mehr wohnhafte Personen oder auch Nürnberger Bratwürstchen benennen könne. Ferner könne es als Substantiv, aber auch als Adjektiv verwendet werden. Schon aufgrund der Mehrdeutigkeit eigne es sich nicht als konkret beschreibende Sachaussage.

Außerdem sei "NÜRNBERGER" in Alleinstellung angemeldet. Das Wort dürfe nicht ergänzt werden, etwa zu "NÜRNBERGER Versicherungsdienstleistung". Gerade die Alleinstellung erzeuge eine gewisse Spannung und verleihe der Marke Eigenart und begriffliche Offenheit. Der Verkehr werde dadurch animiert, sich mit

der Marke auseinander zu setzen und über sie nachzudenken, wobei die Anmelderin auf die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu den Marken "Du darfst", "INDIVIDUELLE" und "Garant" verweist. Das Wort "NÜRNBERGER" werde in Alleinstellung von anderen Unternehmen auch nicht als geografischer Herkunftshinweis verwendet und sei als solcher auch nicht nachweisbar.

Außerdem gebe es an den angemeldeten Waren und Dienstleistungen nichts für Nürnberg Typisches. Versicherungstarife seien z.B. durch die angebotenen Leistungen, die Prämien oder eine Selbstbeteiligung gekennzeichnet, wobei sich ein Tarif aus Nürnberg nicht von einem aus Hamburg unterscheide. Nürnberg habe für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen auch keinen besonderen Ruf. Der Verkehr werde das Wort "NÜRNBERGER" daher mit dem Unternehmen der Anmelderin in Verbindung bringen, so dass es die Funktion einer Marke erfülle. Die Bezeichnung der Ansässigkeit eines Unternehmens sei auch keine unmittelbare Beschreibung der Waren und Dienstleistungen selbst. Ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten der Mitbewerber liege nicht vor. Die einzigen im Großraum Nürnberg ansässigen Mitbewerber der Anmelderin seien die Quelle-Versicherungen und die uniVersa-Versicherungsgruppe, die, wie auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, schriftlich bekundet hätten, dass sie keine Bedenken gegen die Markenmeldung hätten.

Weiter trägt die Anmelderin vor, dass es dem Verkehrsverständnis entspreche, adjektivisch veränderte Städteangaben auf dem Versicherungssektor als betriebliche Hinweise anzusehen, wofür sie zahlreiche Beispiele von Versicherungsfirmen mit entsprechend gebildeten Städtenamen benennt. Bei vielen dieser Gesellschaften fielen auch die adjektivische Städteangabe und der Sitz auseinander, was ebenfalls gegen ein Verständnis als geografische Herkunftsangabe spreche.

Unabhängig davon sei die Marke wegen der Bildbestandteile schutzfähig. Der wellenartige Wechsel zwischen schmaler und (nach oben und unten) breiterer Schriftbreite und die Ersetzung der "Ü"-Striche durch einen Punkt wiesen eine

solche Eigenart auf, dass der aufmerksame Durchschnittsverbraucher sie als etwas Besonderes empfinde. Bei der 1966/67 von einem Graphiker exklusiv für die Anmelderin entwickelten und seither von ihr verwendeten Buchstabenform (intern "Hufnagel" genannt) handele es sich nicht um eine übliche Gebrauchsgraphik. Diese Erwägungen begründeten zumindest in ihrer Zusammenschau die Eintragbarkeit der Marke.

Hilfsweise trägt die Anmelderin vor, dass die Marke zumindest für Versicherungswesen verkehrsdurchgesetzt sei und verweist auf die wegen Verkehrsdurchsetzung erfolgte Eintragung der Wortmarke 399 14 751 "NÜRNBERGER".

Die vom Senat beigezogene Akte der Marke 399 14 751 enthält neben einer Übersicht über den Informations- und Werbeaufwand der Anmelderin für das Jahr 1998 ein Gutachten der GfK Marktforschung über die Verkehrsdurchsetzung "NÜRNBERGER" vom Januar 2000 bei der Bevölkerung im Zusammenhang mit Versicherungen. Danach weist die Bezeichnung "NÜRNBERGER" (ohne grafische Gestaltung) für 53,7 % der Befragten, soweit sie Versicherungsnehmer oder -interessierte sind, auf ein bestimmtes Unternehmen hin. Außerdem nannten 1,2 % der befragten Verkehrsteilnehmer, die die Bezeichnung mit verschiedenen Unternehmen in Verbindung bringen, das Unternehmen "Nürnberger Versicherungen" bzw. "Im Zeichen der Burg"/"Burg".

Der Anmelderin ist das Ergebnis einer Senatsrecherche übersandt worden.

In der mündlichen Verhandlung hat sie das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis auf die Dienstleistung

"Versicherungswesen"

eingeschränkt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nach dem Hilfsantrag begründet.

1. Zunächst hat die Markenstelle zutreffend festgestellt, dass die angemeldete Marke für die nur noch in Frage stehende Dienstleistung "Versicherungswesen" von Haus aus nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist, da sie zur Bezeichnung eines Merkmals der Dienstleistung, nämlich ihrer geografischen Herkunft dienen kann.

Nach Auffassung des Senats besteht an der Bezeichnung "Nürnberger" zumindest ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis. Bei der Stadt Nürnberg und seiner Umgebung handelt es sich um eine Region mit erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung, was auch die Anmelderin nicht in Abrede gestellt hat. Sie ist zudem bereits Sitz von Versicherungsunternehmen. Es entspricht daher einer realitätsbezogenen, nicht lediglich spekulativen Prognose, die nicht nur auf die gegenwärtigen Verhältnisse abstellt, sondern auch mögliche, nicht außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegende zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 – Chiemsee; BPatG GRUR 2000, 149 – WALLIS), dass sich auch in Zukunft Versicherungsunternehmen oder -vermittler in Nürnberg ansiedeln werden. Dies kann durch die vorgelegten Schreiben von Versicherungsunternehmen und -verbänden, in denen keine Bedenken gegen die Anmeldung bekundet werden, nicht ausgeräumt werden.

Im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin ist auch die angemeldete Adjektivform "Nürnberger" Freihaltungsbedürftig. Eine Mehrdeutigkeit der Bezeichnung liegt nach Auffassung des Senats nicht vor, da im Hinblick auf die

Dienstleistung "Versicherungswesen", in deren Zusammenhang das Markenwort zu sehen ist (möglicherweise abgesehen von Spezialversicherungen) weder Einwohner von Nürnberg noch gebürtige Nürnberger oder gar Bratwürste begrifflich im Vordergrund stehen. Vielmehr werden die beteiligten Verkehrskreise in erster Linie an (irgend) ein Versicherungsunternehmen mit Stammsitz in Nürnberg denken, das von dort aus Versicherungsdienstleistungen erbringt. Denn auch ohne das Hinzudenken weiterer beschreibender Worte bietet sich die Bezeichnung "Nürnberger" in Alleinstellung als verkürzender schlagwortartiger Hinweis auf Unternehmen der Versicherungsbranche mit Sitz in Nürnberg an. Neben anderen grammatischen Formen kann daher auch die angemeldete Bezeichnung zur Beschreibung der geografischen Herkunft der Dienstleistungen dienen. Diese Eignung zur Merkmalsbeschreibung wird auch nicht durch die im Bank- und Versicherungswesen festzustellende Übung vieler Unternehmen beeinträchtigt, adjektivisch gebildete Städtenamen als betriebliche Unternehmenskennzeichen zu verwenden. Wie auch aus der von der Anmelderin übersandten Liste mit Beispielen hervorgeht, stimmt die in der Unternehmensbezeichnung verwendete Angabe häufig mit dem Sitz des Unternehmens überein. Zwar sind auch -vermutlich historisch bedingte- Abweichungen festzustellen. In einem nicht unbeachtlichen und damit für die Feststellung eines Freihaltungsbedürfnisses noch ausreichendem Umfang (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 8, Rdn. 69) wird der Verkehr jedoch von einer Angabe über die geografische Herkunft der Dienstleistung ausgehen, so dass eine Eignung zur Beschreibung eines Merkmals i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt.

Auch die grafische Ausgestaltung verleiht der Marke keinen eigenprägenden Charakter, der über eine geografische Herkunftsangabe hinausgeht. Sie beschränkt sich auf eine rustikal-traditionell wirkende Schriftart, die - abgesehen davon, dass sie zur historisch geprägten Stadt Nürnberg passt - bestimmten bekannten Schriftarten, vor allem Optima black classified (vgl. LINOTYPE Kompendium NO 1, S. 64), sehr nahe kommt. Angesichts der unübersehbaren Vielfalt von

Schriftarten, mit denen der Verkehr konfrontiert wird, vermag der Senat allein hierin keine grafische Gestaltung zu sehen, die bereits für sich allein geeignet wäre, das Eintragungshindernis zu beseitigen.

2. Jedoch ist die Beschwerde nach dem Hilfsantrag begründet, da das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ebenso wie ein etwaiges Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung überwunden worden ist.

Aus dem im Eintragungsverfahren der Wortmarke 399 14 751 "NÜRNBERGER" eingereichten Gutachten der GfK Marktforschung vom Januar 2000 geht hervor, dass die Bezeichnung "NÜRNBERGER" für 53,7 % der breiten Endverbraucherkreise, soweit sie Versicherungsnehmer sind oder als solche in Betracht kommen, einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen darstellt. Weitere 1,2 %, die das Wort zwar mit verschiedenen Unternehmen in Verbindung bringen, jedoch das Unternehmen "Nürnberger Versicherungen" oder den Slogan der Anmelderin "Im Zeichen der Burg" angeben bzw. ihr Logo mit dem Wort "Burg" benennen, können hinzu gerechnet werden. Berücksichtigt man weiter das über 100jährige Bestehen der Anmelderin und die für 1998 mitgeteilten erheblichen Werbeaufwendungen, so ist liegt eine Verkehrsdurchsetzung, die die Markenstelle bereits für die Wortmarke 399 14 751 als nachgewiesen ansah, erst recht für die verfahrensgegenständliche Wort-/Bildmarke vor.

Der Beschwerde war damit unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses stattzugeben.

3. Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde hat der Senat im vorliegenden Fall keinen Anlass gesehen. Die Anmelderin hat keinen Grund hierfür vorgetragen. Der Senat ist insbesondere bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit adjektivischer Städtenamen von den Kriterien der bisherigen Rechtsprechung ausgegangen (vgl. die zitierten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und des

Bundespatentgerichts sowie die Entscheidungen des Senats 33 W (pat) 279/98
- Stuttgarter und des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt R0826/00-3
- Oldenburger).

Baumgärtner

Dr. Hock

Kätker

Cl

Abb. 1

NÜRNBERGER