



BUNDESPATEENTGERICHT

33 W (pat) 8/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 306 29 433.8

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. September 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Wir versichern Bayern

ist am 10. Mai 2006 für folgende Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden:

Klasse 9:

Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerperipheriegeräte; Computerprogramme und Software ungeachtet des Aufzeichnungs- oder Ausstrahlungsmediums;

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse; grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35:

Geschäftsführung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); betriebswirtschaftliche Beratung; organisatorische Beratung; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; Personalberatung; Personalbeschaffung, Personalanwerbung; Personalplanung; Personalmanagement; Personalverwaltung; Unternehmensverwaltung; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk; Pflege, Systematisierung und Zusammen-

stellung von Daten in Computerdatenbanken; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen;

Klasse 36:

Versicherungswesen; Mit- und Rückversicherung; Vermittlung von Versicherungsverträgen und Finanzdienstleistungsprodukten; Dienstleistungen eines Versicherungsmaklers; Erteilung von Auskünften in Versicherungsangelegenheiten; Versicherungsberatung; Dienstleistungen von Rentenkassen; Finanzwesen; Finanzberatung; Finanzanalysen; Finanzierungen; Finanzierungsberatung; finanzielle Schätzungen (Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten); finanzielle Förderung; finanzielles Sponsoring; finanzielle Beratung; Sparkassengeschäfte; Vermögensverwaltung; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Immobilienvermittlung; Immobilienverwaltung; Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen;

Klasse 37:

Bereitstellen von Internetzugängen (Hardware);

Klasse 38:

Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellen von Internetzugängen (Software); Bereitstellung von Internetchatrooms; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Betrieb von Chatrooms und Foren;

Klasse 41:

Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Präsentation von Werken der bildenden Kunst oder der Literatur für kulturelle oder erzieherische Zwecke; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Herausgabe von Zeitschriften und Büchern in elektronischer Form, auch im Internet; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung;

Klasse 42:

Entwurf, Entwicklung und Erstellung von Computerprogrammen und Software; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Lizenzierung von Software; Rechtsberatung und -vertretung; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich juristische Beratung in Steuerangelegenheiten.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Markenmeldung wegen fehlender Schutzfähigkeit zurückgewiesen.

Der Verkehr werde in der angemeldeten Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen lediglich eine sloganartig gebildete Sachaussage dahingehend erkennen, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen als Schwerpunkt Versicherungsdienstleistungen für die Bevölkerung des Landes Bayern zum Gegenstand hätten bzw. thematisierten oder mit solchen Versicherungsdienstleistungen in einem engen Zusammenhang stünden. Solche beschreibenden Angaben unterlägen einem Freihaltungsbedürfnis. Darüber hinaus fehle der angemeldeten Marke auch die Unterscheidungskraft.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angemeldete Marke in das Markenregister einzutragen.

Die Anmelderin ist der Auffassung, die angemeldete Wortmarke sei hinreichend unterscheidungskräftig, zumal insoweit bei der Prüfung ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Der Marktauftritt der Anmelderin sei durch das auf dem Briefkopf der Beschwerde abgebildete Logo „V... B...“ mit den gestalterisch hervorgehobenen Wörtern „S...-K...-B...“ geprägt. Korrespondierend greife die angemeldete Marke wesentliche sprachliche Elemente des Logos auf. Die bereits allein aus diesem Grund hergestellte gedankliche Verbindung zum Unternehmen der Anmelderin werde durch das Wort „Wir“ vervollständigt und verstärkt. Entsprechend der Zielsetzung der Anmelderin werde der angemeldete Werbeslogan daher von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden. Die in Auftrag gegebene Umfrage habe ergeben, dass knapp die Hälfte der Befragten den Werbeslogan zutreffend der Anmelderin zuordne. Auch ein Freihaltungsbedürfnis sei nicht gegeben. Zwar werde mit dem Werbeslogan sprachlich ein Bezug zu einzelnen der angemeldeten Dienstleistungen hergestellt. In ihrer Gesamtheit stelle die angemeldete Marke aber keinen Begriff dar, der sprachlich als Synonym für Eigenschaften der beanspruchten Dienstleistungen stehe. Zudem dürften die Schutzhindernisse wegen der Verkehrsdurchsetzung der Wortmarke im Geschäftsgebiet der Anmelderin (Freistaat Bayern ehemalige bayerische Pfalz) nicht zum Tragen kommen, was die beigefügten Umfrageergebnisse zeigten.

Die Anmelderin hat im Verfahren keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt. Auf Ihre schriftliche Anfrage vom 28. August 2008 wurde der Anmelderin mitgeteilt, dass innerhalb der nächsten sechs Wochen mit einer Entscheidung zu rechnen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Senat konnte in der Sache im schriftlichen Verfahren ohne mündliche Verhandlung entscheiden, was dem Regelfall im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren entspricht. Davon abweichend war eine mündliche Verhandlung auch nicht nach § 69 Nr. 1 oder Nr. 3 MarkenG erforderlich, weil die Anmelderin als Beschwerdeführerin keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt hat, und zwar auch nicht hilfsweise für den Fall einer für sie nachteiligen Entscheidung und weil im Übrigen eine mündliche Verhandlung auch nicht sachdienlich erscheint. Die Sache ist nämlich entscheidungsreif ohne dass noch klärungsbedürftige entscheidungsrelevante tatsächliche Gesichtspunkte offen sind.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg. Die angemeldete Marke ist wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung als Marke ausgeschlossen.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr, d. h. dem normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der maßgeblichen Waren oder Dienstleistungen, als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Produkte zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 429 f. (Nr. 30, 31) „Henkel“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 23, 24) „SAT.2“; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 17) „FUSSBALL WM 2006“). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850, 854 (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“; EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) „Postkantoor“). Darüber hinaus fehlt die Unter-

scheidungskraft auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.). Die Eignung, Produkte ihrer Herkunft nach zu unterscheiden, kommt schließlich auch solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Steht bei einer Angabe die beschreibende Bedeutung derart im Vordergrund, dass der Verkehr überhaupt nicht auf die Idee kommt, diese Bezeichnung könne oder solle die Herkunft einer damit versehenen Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen identifizieren, fehlt ihr die Unterscheidungskraft auch im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen, die als solche ihrer Art und Bestimmung nach keinen Bezug zu der Angabe aufweisen (so BGH GRUR 2006, 850, 854 [Nr. 45] - FUSSBALL WM 2006 für ein bestimmtes Sportereignis).

Soweit die angemeldete Wortfolge für Dienstleistungen der Klasse 36 geschützt werden soll, steht der dienstleistungsbeschreibende Sinngehalt der Wortfolge derart im Vordergrund, dass der Verkehr darin schon deshalb keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennt. Dies betrifft Versicherungsdienstleistungen, aber auch alle anderen beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, wie die Finanz- und Immobiliendienstleistungen, die üblicherweise von Versicherungsunternehmen im Zusammenhang mit Versicherungsdienstleistungen z. B. im Rahmen der Verwaltung und Anlage der anvertrauten Versicherungsgelder, nämlich der Prämien und Beiträge der Versicherten, angeboten bzw. erbracht werden.

Die angemeldete Wortfolge stellt eine Sachaussage in sloganartiger und werbemäßiger Form dar, die schlagwortartig, aber gleichwohl unmissverständlich lediglich die Art der Dienstleistungen und das geografische Gebiet, in dem diese

Dienstleistungen angeboten werden, bezeichnet. Danach werden Versicherungsdienstleistungen im Raum Bayern bzw. für die Bevölkerung im Freistaat Bayern angeboten. Nur in diesem Sinne wird der Verkehr die angemeldete Wortfolge verstehen, zumal er daran gewöhnt ist, sachbezogene und damit rein beschreibenden Informationen in einprägsamer und schlagwortartig verkürzter Form nach Art eines Werbespruches vermittelt zu bekommen. Auch wenn die Wortfolge nach ihrem exakten Wortlaut lediglich die Tatsachenfeststellung trifft, dass die hinter dieser Aussage stehende Person das Gebiet von Bayern, möglicherweise den Freistaat Bayern als Gebietskörperschaft versichert, führt dies zu keiner schutzbe gründenden Mehrdeutigkeit, weil ein solches Verständnis in den hier gegebenen Zusammenhängen mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen Sinne ergibt und deshalb außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegt. Ob eine schutz begründende Bedeutungsvielfalt vorliegt, kann nämlich bei der Frage der Unterscheidungskraft nicht abstrakt beurteilt werden, sondern muss immer im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen gesehen werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 56 und 67 jeweils mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen).

Ein weiterer Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann zu den Versicherungsdienstleistungen einen so engen Zusammenhang aufweisen, dass der Verkehr auch insoweit in der Wortfolge keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennt. Dies betrifft zunächst die Waren „Computerprogramme und Software; Druckereierzeugnisse; grafische Darstellungen; grafische Reproduktionen; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)“, die sich allesamt auf Versicherungen bzw. Versicherungsdienstleistungen beziehen können oder sich mit diesen befassen können, z. B. „Software“ für Versicherungsunternehmen oder „Druckereierzeugnisse“, die sich inhaltlich mit Versicherungen beschäftigen können. Bei den Dienstleistungen gilt dies entsprechend für „Geschäftsführung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Dienstleistungen für andere Unternehmen); betriebswirtschaftliche Beratung; organisatorische Beratung; Vermittlung von Verträgen für Dritte

über die Erbringung von Dienstleistungen; Personalberatung und -beschaffung, Personalanwerbung; Personalplanung; Personalmanagement; Personalverwaltung; Unternehmensverwaltung; Werbung; Werbung durch Werbeschriften; Werbung im Internet für Dritte; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Onlinewerbung in einem Computernetzwerk; Pflege, Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Bereitstellen von Informationen im Internet; Bereitstellung von Internetchatrooms; Bereitstellung von Plattformen im Internet; Bereitstellung von Portalen im Internet; Betrieb von Chatrooms und Foren; Herausgabe von Verlags- und Druckereierzeugnissen in elektronischer Form, auch im Internet; Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung; Entwurf, Entwicklung und Erstellung von Computerprogrammen und Software; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Lizenzierung von Software“.

Schließlich fehlt der angemeldeten Wortfolge die erforderliche Unterscheidungskraft auch in Bezug auf die verbleibenden Waren und Dienstleistungen, z. B. „Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerperipheriegeräte; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen; Bereitstellen von Internetzugängen (Hardware); Organisation und Durchführung von kulturellen und/oder sportlichen Veranstaltungen; Präsentation von Werken der bildenden Kunst oder der Literatur für kulturelle oder erzieherische Zwecke; Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich juristische Beratung in Steuerangelegenheiten“. Mit der angemeldeten Wortfolge wird zwar keine Veranstaltung bezeichnet wie etwa die Fußballweltmeisterschaft 2006, bei der der Bundesgerichtshof die Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen jeglicher Art verneint hat (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 857 (Nr. 45) - FUSSBALL WM 2006). Gleichwohl steht auch bei der angemeldeten Bezeichnung der bloße sachliche Hinweis auf ein Angebot von Versicherungsdienstleistungen in Bayern derart klar und eindeutig im Vordergrund, dass der Verkehr auch hier nicht auf die Idee kommen wird, die Wortfolge solle die Herkunft einer damit versehenen Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen identifizieren. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in der Sache „FUSSBALL WM 2006“ zur fehlender

Unterscheidungskraft ohne das Erfordernis eines konkreten Zusammenhangs zwischen der angemeldeten Angabe und der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist dabei nicht auf Ereignisse oder Veranstaltungen beschränkt. Vielmehr kann diese rechtliche Beurteilung auch - wie vorliegend - für andere rein sachliche Aussagen zutreffen (siehe dazu auch die in jüngster Zeit ergangenen noch nicht allgemein veröffentlichten, aber im Internet zugänglichen Entscheidungen des EuG vom 2. und 9. Juli 2008 in den Verfahren T-186/07, T-70/06 und T-78/07 zu den in der Struktur mit dem vorliegenden Slogan zumindest ähnlichen Slogans „DREAM IT, DO IT!“, „Vorsprung durch Technik“ und „Substance For Success“).

Soweit die Anmelderin die Auffassung äußert, dass bei der Prüfung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen sei, entspricht dies nicht dem Gesetz und der Rechtsprechung. Die Prüfung, ob das erforderliche Maß an Unterscheidungskraft vorhanden ist, darf nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, sondern muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden (so die maßgebliche Rechtsprechung des EuGH spätestens seit GRUR 2003, 604, 607 (Nr. 57 - 59) - Libertel; siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 16 und Rdn. 75 jeweils mit weiteren umfangreichen Rechtsprechungsnachweisen).

Soweit die Anmelderin zur Begründung der Unterscheidungskraft auf ihr im Rechtsverkehr verwendetes Logo „V... B...“ mit den gestalterisch hervorgehobenen Wörtern „S...-K...-B...“ verweist und damit argumentiert, dass der Verkehr deshalb eine Verbindung zwischen der angemeldeten Wortfolge und dem Betrieb der Anmelderin herstellen wird, kann dies im Rahmen der originären Prüfung auf absolute Schutzhindernisse grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Gegenstand der Prüfung ist insoweit ausschließlich das angemeldete Zeichen.

Soweit die Anmelderin mit dieser Argumentation eine Verkehrsdurchsetzung begründen will, reicht dies weder für sich genommen, noch im Zusammenhang mit

ihrem Sachvortrag und der mit Schriftsatz vom 28. November 2006 beigefügten Anlage aus, um eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG glaubhaft zu machen, die auch nur Anlass für weitere Ermittlungen wäre.

Die Bestimmung des § 8 Abs. 3 MarkenG erfordert, dass sich die angemeldete Marke infolge ihrer Benutzung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einem erheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise durchgesetzt hat. Als im Rechtssinn erheblich ist es dabei anzusehen, wenn die Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise trotz der rein produktbeschreibenden Aussage in dem Zeichen einen auf ein bestimmtes Unternehmen bezogenen kennzeichnenden Herkunftshinweis sieht (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 727 (Nr. 52) „Chiemsee“; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 65) „Philips“; BGH GRUR 2001, 1042, 1043 „REICH UND SCHOEN“). Dabei muss sich die Verkehrsdurchsetzung auf das gesamte Bundesgebiet beziehen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 337).

Zunächst ist nicht ersichtlich, wie die Anmelderin die mit der Quellenangabe „W... V... B...“ vorgelegten Zahlen in der Anlage zum Schriftsatz vom 28. November 2006 zum Bekanntheitsgrad der angemeldeten Wortfolge ermittelt hat, insbesondere ist nicht ersichtlich, ob die Ermittlungen von einem neutralen Marktforschungsinstitut unter Beachtung der notwendigen demoskopischen Untersuchungsgrundsätze geführt wurden (siehe dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 349 ff.). Angesichts der knappen Darstellung der Anmelderin auf einer DIN A4-Seite mit einer Basisangabe „380“ Befragte im Monat bestehen hieran erhebliche Zweifel und die Anzeichen sprechen eher dafür, dass es sich um eine interne Untersuchung durch die Anmelderin handelt. Sodann bezieht sich die Untersuchung nur auf die Bevölkerung in Bayern und in der Rheinpfalz und kann demzufolge keine relevanten Angaben über den notwendigen Durchsetzungsgrad im Bereich der gesamten Bundesrepublik liefern. Ferner ist auch der Durchsetzungsgrad mit einer korrekten Sloganzuordnung zwischen 43,4 % und 48,8 % in den Jahren 2003 und 2004 und den Monaten Januar bis Juni im Jahr 2005 nicht geeignet, eine Verkehrsdurchsetzung zu belegen, da

insoweit ein Durchsetzungsgrad von 50 % die Untergrenze darstellt (siehe dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 335). Schließlich muss sich die Verkehrsdurchsetzung auf konkrete Waren und Dienstleistungen beziehen. Hierzu fehlen jegliche Angaben, wobei kaum angenommen werden kann, dass der Durchsetzungsgrad der angemeldeten Marke für „Versicherungsdienstleistungen“ mit dem Durchsetzungsgrad etwa für „Computer“ übereinstimmt.

Insgesamt geben die gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen keinen Anlass, weitere Ermittlungen zur Frage der Verkehrsdurchsetzung anzustellen.

Bender

Kätker

Knoll

Cl