

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Bundespatentgericht: Verkehrsdurchsetzung der Marke „STUTTGARTER Pensionskasse“

Das Bundespatentgericht hat in seiner Entscheidung vom 17.04.2007 (Az.: 33 W (pat) 39/06) der angemeldeten Marke „STUTTGARTER Pensionskasse“ insgesamt eine für eine Markeneintragung erforderliche Unterscheidungskraft bescheinigt, die anfangs durch das Deutsche Patent- und Markenamt für Dienstleistungen in der Klasse 36 für das Versicherungswesen verneint worden war.

Wörter, die sprachüblich gebildet sind, beschreibend sind oder eine geographische Herkunftsangabe darstellen, sind grundsätzlich gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht als Marke eintragungsfähig, da Ihnen die sogenannte Unterscheidungskraft fehlt, die nötig ist, um die zentrale Funktion der Marke, nämlich als Hinweis auf die Herkunft der Produkte zu dienen, zu erfüllen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte der angemeldeten Marke „STUTTGARTER Pensionskasse“ im Prüfungsverfahren die Eintragung versagt, weil sie eine sprachüblich gebildete, beschreibende Herkunftsangabe sei, die im Sinne von „Pensionskasse aus oder für Stuttgart“ verstanden werde und daher ein absolutes Schutzhindernis gegen die Eintragung gegeben sei. 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.

Das Bundespatentgericht hat im Beschwerdeverfahren jedoch den Beschluss der Markenstelle mit der Begründung aufgehoben, dass zwar eine Unterscheidungskraft der Marke nicht gegeben sei, diese jedoch aufgrund Verkehrsdurchsetzung gem. § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden sei.

Der Markenbestandteil „STUTTGARTER“ könne gerade im Bereich des Versicherungswesens durchaus eine geographische Herkunftsangabe darstellen, die ernsthaft mit Versicherungsdienstleistungen in Verbindung gebracht werden könnten, auch wenn diese selbst standortunabhängig sind. Auch der Markenbestandteil „Pensionskasse“ als Bezeichnung einer nicht-staatlichen Altersversicherungseinrichtung sei unmittelbar beschreibend.

Allerdings, so das Bundespatentgericht, handele es sich bei „STUTTGARTER“ um einen verkehrsdurchgesetzten Bestandteil der Marke, denn gerade die adjektivische Form „Stuttgarter“ habe sich im Verkehr als Herkunftshinweis durchgesetzt. Damit komme auch dem Zeichenbestandteil „STUTTGARTER“ gerade im Vergleich mit dem nachgestellten glatt beschreibenden Wort „Pensionskasse“ Kennzeichnungskraft zu. Zudem sei es üblich, dass Versicherungen einen Städtenamen - auch in Adjektivform - der Bezeichnung des Unternehmensgegenstands voranstellen. Schließlich sei zu beachten, dass sich durch die Großschreibung das Element „STUTTGARTER“ stark von dem nachfolgenden Wort „Pensionskasse“ abhebe. Daraus ergebe sich eine deutlich erkennbare Zäsur in der Anmeldemarke.

Fazit:

Auch zunächst scheinbar nicht eintragungsfähige Markenzeichen können letztlich zur Eintragung gelangen, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben. Allerdings sind die Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung ausgesprochen hoch und folglich die Überwindung eines Schutzhindernisses aufgrund Verkehrsdurchsetzung äußerst selten. So muss 70% des vom konkreten Produkt angesprochenen Verkehrs das Markenzeichen als Herkunftshinweis auf einen bestimmten Anbieter auffassen, was nur bei sehr lange genutzten und sehr bekannt gewordenen Marke der Fall sein dürfte.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement