BGH v. 17.10.2013 - I ZB 65/12

Markeneintragungs- oder -löschungsverfahren: Prüfung des Wegfalls des absoluten Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft sowie Freihaltungsbedürfnisses durch Verkehrsdurchsetzung; Berücksichtigung einer Fehlertoleranz bei einem Meinungsforschungsgutachten; Bedeutung einer zwischenzeitlich beschränkten Benutzung der Streitmarke als Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens - test

Leitsatz
test

1. Der Zeitpunkt der Anmeldung der Marke ist im Eintragungs- und Löschungsverfahren für die Prüfung maßgeblich, ob das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden ist, wenn der Anmelder sich nicht mit einer Zeitrangverschiebung nach § 37 Abs. 2 MarkenG einverstanden erklärt hat.

2. Liegt der Prüfung der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG im Eintragungs- oder Löschungsverfahren ein Meinungsforschungsgutachten zugrunde, ist bei einer statistisch ausreichend großen Stichprobe vom ermittelten Durchschnittswert ohne Berücksichtigung der Fehlertoleranz auszugehen.

3. Wird die Streitmarke zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) nicht mehr isoliert, sondern nur noch als Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens benutzt, kann aufgrund der Verwendung des zusammengesetzten Zeichens auf eine fortbestehende Verkehrsdurchsetzung der Streitmarke nur geschlossen werden, wenn diese in dem zusammengesetzten Zeichen nicht dergestalt aufgeht, dass sie nicht mehr als Herkunftshinweis wahrgenommen wird.

Gesetz(e):
§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG, § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, § 8 Abs 3 MarkenG, § 37 Abs 2 MarkenG, § 50 Abs 1 MarkenG, § 50 Abs 2 S 1 MarkenG

Instanzenzug:
BPatG München 27. Juni 2012

Gründe

1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 10. Januar 2004 mit Priorität vom 24. April 2003 die nachfolgend dargestellte (rot-weiße) Wort-Bild-Marke Nr. 303 20 703

als verkehrsdurchgesetztes Zeichen eingetragen. Die Eintragung bezieht sich nach Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses im Rahmen des vorliegenden Löschungsverfahrens nur noch auf folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 16

Druckereierzeugnisse, nämlich Testmagazine und Verbraucherinformationen;

Klasse 41

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

Herausgabe von Testzeitschriften und Verbraucherinformationen;

Klasse 42

Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen; Information über Rechts- und Steuerfragen.

2 Seit Mai 2008 verwendet die Markeninhaberin zur Kennzeichnung ihrer Publikationen das nachfolgend dargestellte Kennzeichen (weiße Schrift auf rotem und grauem Hintergrund):

3 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt, weil die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen und freihaltebedürftigen Marke nicht vorlägen. Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der Marke angeordnet.

4 Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben, soweit die Löschung der Marke für die vorstehend angegebenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 41 und 42 angeordnet worden ist (BPatG, GRUR 2013, 388).

5 Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

6 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, Löschungsgründe nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG lägen nicht vor. Für die Dienstleistung "Information über Rechts und Steuerfragen" bestehe kein Schutzhindernis. Der Marke könne nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für diese Dienstleistungen abgesprochen werden und es bestehe insoweit auch kein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Im Hinblick auf die weiteren Waren und Dienstleistungen liege zwar das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft vor. Dieses sei aber jedenfalls zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag aufgrund von Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden.

7 III. Die Rechtsbeschwerde hat zum Teil Erfolg. Zu Recht hat das Bundespatentgericht die Löschungsanordnung des Deutschen Patent- und Markenamts für die Dienstleistung "Information über Rechts- und Steuerfragen" aufgehoben. Die angefochtene Entscheidung hält der rechtlichen Nachprüfung dagegen nicht stand, soweit das Bundespatentgericht die Voraussetzungen der Schutzentziehung für die Waren und Dienstleistungen "Druckereierzeugnisse, nämlich Testmagazine und Verbraucherinformationen; Herausgabe von Testzeitschriften und Verbraucherinformationen; Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen" verneint hat.

8 1. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass dieses auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfrage beschränkt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 14 - Legostein).

9 2. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei das Eintragungshindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (dazu III 2 a) und eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (dazu III 2 b) für die Dienstleistung "Information über Rechts- und Steuerfragen" verneint.

10 a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C398/08, Slg. 2010, I535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; Urteil vom 12. Juli 2012 - C311/11, GRUR Int.

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

2012, 914 Rn. 23 - Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH]; BGH, Beschluss vom 13. September 2012 - I ZB 68/11, GRUR 2013, 522 Rn. 8 = WRP 2013, 503 - Deutschlands schönste Seiten; Beschluss vom 22. November 2012 - I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 - Kaleido). Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!; Beschluss vom 4. April 2012 - I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 Rn. 7 = WRP 2012, 1396 - Starsat).

11 Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (EuGH, Urteil vom 8. Mai 2008 - C304/06, Slg. 2008, I3297 = GRUR 2008, 608 Rn. 67 - EUROHYPO; BGH, Beschluss vom 8. März 2012 - I ZB 13/11, BGHZ 193, 21 Rn. 9 - Neuschwanstein; BGH, GRUR 2013, 522 Rn. 8 - Deutschlands schönste Seiten). Dieser wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, Beschluss vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 12 = WRP 2012, 337 - Link economy).

12 aa) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen und hat angenommen, zu den angesprochenen Verkehrskreisen zähle das allgemeine Publikum, an das sich die fraglichen Waren und Dienstleistungen richteten. Dem Markenwort "Test" komme die Bedeutung eines nach einer genau durchdachten Methode vorgenommenen Versuchs oder einer Prüfung zur Feststellung der Eignung, der Eigenschaften oder der Leistung einer Person oder Sache zu. Nichts anderes habe zu gelten, wenn der Prüfung das englische Substantiv "test" zugrunde gelegt werde. Dieses werde vom inländischen Publikum mit "Test, Prüfung, Klassenarbeit oder Klausur" übersetzt. Bei diesem Bedeutungsgehalt weise die angegriffene Marke die erforderliche Eigenart auf, um vom Verkehr als Unternehmenshinweis für die Dienstleistung "Information über Rechts- und Steuerfragen" aufgefasst zu werden. Das Markenwort sei für diese Dienstleistung nicht beschreibend, weil die "Information über Rechts- und Steuerfragen" weder selbst eine Prüfung darstelle noch ihr ein Eignungs-, Eigenschafts- oder Leistungstest zugrunde liege.

13 bb) Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Rüge, das Bundespatentgericht habe die Bedeutung des Begriffs "test" auf die Auswahl der Testobjekte, Testkriterien und Testmaßnahmen beschränkt und nicht die Mitteilung der Auswertung und der Testergebnisse in die Beurteilung einbezogen. Eine Vielzahl von Testmaßnahmen oder -ergebnissen umfasse zugleich Informationen über Rechts- oder Steuerfragen.

14 Das Markenwort "test" weist für die Dienstleistung "Information über Rechts- und Steuerfragen" keine für den inländischen Verkehr auf der Hand liegende Bedeutung auf. Zu dem gegenteiligen Schluss ist die Rechtsbeschwerde nur durch eine unzulässige analysierende Betrachtungsweise gelangt. Die Bedeutung des Markenworts "test", die in der Durchführung und Auswertung von Untersuchungen liegt, wird der Verkehr nicht ohne weiteres, sondern allenfalls aufgrund weiterer gedanklicher Zwischenschritte mit der Information über Rechts- und Steuerfragen in Verbindung bringen. Dies reicht für einen beschreibenden Bezug von "test" für die fragliche Dienstleistung nicht aus.

15 b) Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist für die Dienstleistung "Information über Rechts- und Steuerfragen" ebenfalls nicht gegeben. Nach dieser Vorschrift sind von der Eintragung solche Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr (u.a.) zur

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale der Dienstleistungen dienen können. Um eine solche Angabe handelt es sich bei dem Markenwort "test" nicht, weil es für die fragliche Dienstleistung keinen beschreibenden Gehalt hat.

16 3. Die Beurteilung, mit der das Bundespatentgericht die Voraussetzungen für eine Löschung der Eintragung der Marke "test" nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG für die Waren und Dienstleistungen

"Druckereierzeugnisse, nämlich Testmagazine und Verbraucherinformationen; Herausgabe von Testzeitschriften und Verbraucherinformationen; Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen"

verneint hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

17 a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass der Eintragung der Marke das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen der hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen entgegensteht. Für "Druckereierzeugnisse, nämlich Testmagazine und Verbraucherinformationen" weise das Wort "test" auf deren Inhalt hin. Zwischen den Dienstleistungen "Herausgabe von Testzeitschriften und Verbraucherinformationen" und "Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen" und den herauszugebenden "Testzeitschriften und Verbraucherinformationen" bestehe ein enger funktionaler Zusammenhang. In den werbeüblichen graphischen Elementen der Marke sehe der Verkehr ebenfalls keinen Herkunftshinweis. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

18 Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerdeerwiderung geltend, die Marke "test" sei für die Dienstleistungen der Herausgabe von Testzeitschriften und Verbraucherinformationen und der Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen hinreichend unterscheidungskräftig. Aus dem Umstand, dass der Wortbestandteil "test" der Marke den Themenkreis der Druckerzeugnisse erheblich einschränkt, folgt für die hier in Rede stehenden Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke. Regelmäßig wird sich der für Druckschriften beschreibende Begriffsinhalt gleichermaßen auf die Dienstleistung der "Veröffentlichung und Herausgabe von Druckschriften" beziehen (vgl. BGH, GRUR 2013, 522 Rn. 17 - Deutschlands schönste Seiten). Dies gilt auch im vorliegenden Fall, in dem der beschreibende Inhalt schon durch die Bezugnahme der Dienstleistungen auf "Testzeitschriften", "Warentests" und "Dienstleistungsuntersuchungen" deutlich wird.

19 In Anbetracht der fehlenden Unterscheidungskraft des Wortbestandteils "test" der angegriffenen Marke reichen einfache graphische Elemente nicht aus, das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juni 2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 f. = WRP 2001, 1021 - anti KALK; Beschluss vom 14. Januar 2010 - I ZB 32/09, GRUR 2010, 640 Rn. 17 = WRP 2010, 891 - hey!). Dass die Wort-Bild-Marke nur einfache graphische Elemente aufweist, hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei festgestellt.

20 b) Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit sie sich dagegen wendet, dass das Bundespatentgericht die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung der Marke "test" für die fraglichen Waren und Dienstleistungen angenommen hat.

21 aa) Nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG kann eine Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft nur gelöscht werden, wenn die Marke entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist und - von dem hier nicht interessierenden Fall des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG abgesehen - das Schutzhindernis im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch besteht. Daraus folgt, dass eine Löschung der Marke nicht mehr in Betracht kommt, wenn die fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch eine nachträgliche Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag überwunden worden ist (vgl. BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 94/06, GRUR 2009, 954 Rn. 12 und 18 = WRP 2009, 1250 - Kinder III).

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

22 bb) Das Bundespatentgericht hat offengelassen, ob die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG zu dem nach § 50 Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkt gegeben waren. Das ist vorliegend der Zeitpunkt der Anmeldung der Marke am 24. April 2003. Dieser Zeitpunkt ist nicht nur für die Beurteilung im Eintragungs- und Löschungsverfahren maßgeblich, ob das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vorlag (vgl. BGH, Beschluss vom 18. April 2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden Fakten), sondern auch für die Prüfung, ob das Schutzhindernis durch Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden ist. Das folgt aus einer richtlinienkonformen Auslegung des § 8 Abs. 3 MarkenG. Die Vorschrift dient der Umsetzung des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL. Nach Satz 1 dieser Bestimmung wird eine Marke nicht gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, c und d MarkenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG) von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MarkenRL können die Mitgliedstaaten darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde. Der deutsche Gesetzgeber hat von der Option des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MarkenRL durch § 37 Abs. 2 MarkenG Gebrauch gemacht. Danach setzt die Eintragung einer Marke, bei der ein am Anmeldetag bestehendes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, bis 3 MarkenG später entfallen ist, ein Einverständnis des Anmelders zur Zeitrangverschiebung voraus. Zu den Gründen für einen Fortfall eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG zählt eine nach dem Anmeldetag erlangte Verkehrsdurchsetzung der Marke. Daraus folgt, dass die Eintragung eines originär nicht unterscheidungskräftigen Zeichens mit der Priorität des Anmeldetags eine Verkehrsdurchsetzung zu diesem Zeitpunkt erfordert. Andernfalls ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 und 3 MarkenG eingetragen worden. Da das Bundespatentgericht keine Feststellungen dazu getroffen hat, ob im Anmeldezeitpunkt die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke vorlagen, ist zugunsten der Rechtsbeschwerde zu unterstellen, dass die Marke "test" für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen (Aufzählung oben Rn. 16) entgegen § 8 Abs. 2 und 3 MarkenG eingetragen worden ist.

23 cc) Die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerhaft bejaht.

24 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, es sei durch Vorlage von Titelblättern, "test"-Heften und "test"-Sonderpublikationen belegt und im Übrigen allgemein bekannt, dass der Wortbestandteil der angegriffenen Marke seit 1968 als Titel eines monatlich erscheinenden Verbrauchermagazins sowie für Sonderpublikationen der Markeninhaberin im Bundesgebiet benutzt worden sei. Allerdings sei die Marke in der eingetragenen Form nur bis April 2008 verwendet worden. Die seit Mai 2008 benutzte Form weise aber nur geringfügige Abweichungen gegenüber der eingetragenen Marke auf, die als Zweitmarke oder Dachmarke weiter wahrgenommen werde. Die Markeninhaberin sei mit ihrem mit der Marke oder der nur geringfügig abgewandelten Kennzeichnung versehenen Testmagazin seit 1968 Marktführer unter den Test- und Verbraucherzeitschriften mit weitem Abstand vor konkurrierenden Titeln. 2011 habe sich die jährlich verkaufte Druckauflage auf 5.724.000 Exemplare belaufen. Die Internetseite der Markeninhaberin sei 2011 von 37,4 Millionen Besuchern aufgerufen worden. Die Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse weise für 2009 einen Bekanntheitsgrad der Zeitschrift "test" in Höhe von 60% nach. Zudem bewerbe die Markeninhaberin die Testmagazine in erheblichem Umfang. Zwischen 1987 und 2005 habe die Markeninhaberin fast 44 Mio. € für Direct-Mailing-Aktionen für die "test"-Hefte aufgewandt. Die Markeninhaberin nehme auch eine einzigartige Sonderstellung unter den Herausgebern von Verbrauchermagazinen ein, weil es sich bei ihr um eine staatlich gegründete und aus Steuermitteln finanzierte Verbraucherschutzorganisation handele, die mit ihren Publikationen unter der streitgegenständlichen Marke einen hohen Bekanntheitsgrad und eine hohe Wertschätzung in der Bevöl-

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

kerung erfahren habe. Die hohe Bekanntheit des Kennzeichens in einem erheblichen Teil der Gesamtbevölkerung sei dem erkennenden Senat bekannt und mithin gerichtskundig.

25 Schließlich ergäben sich aus dem von der Markeninhaberin eingeholten demoskopischen Gutachten des Instituts für Demoskopie Allensbach vom 11. Januar 2010 für die Marke ein Bekanntheitsgrad von 77%, ein Kennzeichnungsgrad von 47% und ein Zuordnungsgrad von 43% in der Bevölkerung. Die Fehlertoleranz von 3,3% könne im Löschungsverfahren allenfalls zugunsten der Markeninhaberin berücksichtigt werden, so dass von einem Durchsetzungsgrad von 46,3% auszugehen sei, der nur unwesentlich unterhalb von 50% liege.

26 Bei einer Gesamtschau sämtlicher Umstände sei für die Waren "Druckereierzeugnisse, nämlich Testmagazine und Verbraucherinformationen" von einer Verkehrsdurchsetzung auszugehen. Dies rechtfertige auch den Schluss auf die Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen "Herausgabe von Testzeitschriften und Verbraucherinformationen; Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen". Diese Dienstleistungen stünden in einem so engen funktionalen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit Testmagazinen und Verbraucherinformationen, dass die Verkehrsdurchsetzung der Marke für diese Dienstleistungen Folge der Verkehrsdurchsetzung der Marke für die fraglichen Waren sei.

27 Diesen Ausführungen kann nicht zugestimmt werden.

28 (2) Das Bundespatentgericht ist allerdings mit Recht davon ausgegangen, dass die Markeninhaberin das Zeichen "test" nicht nur titel-, sondern auch markenmäßig benutzt hat.

29 Voraussetzung für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG ist die Verwendung des Zeichens als Marke (vgl. EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 - C353/03, Slg. 2005, I6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 26, 29 - Nestlé/Mars zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 33 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel zu § 8 Abs. 3 MarkenG). Eine rein beschreibende oder titelmäßige Verwendung des Zeichens genügt nicht. Werktitel im Sinne des § 5 Abs. 3 MarkenG dienen grundsätzlich nur der Unterscheidung eines Werks von anderen. Einen Hinweis auf den Hersteller oder Inhaber des Werks stellen sie regelmäßig nicht dar (vgl. BGH, Urteil vom 22. März 2012 - I ZR 102/10, GRUR 2012, 1265 Rn. 23 = WRP 2012, 1526 - Stimmt's?). Allerdings kann der Verkehr unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Werktitel gleichzeitig auch die Vorstellung einer bestimmten betrieblichen Herkunft verbinden. Dies ist in der Rechtsprechung für bekannte Titel regelmäßig erscheinender periodischer Druckschriften anerkannt (vgl. BGH, Urteil vom 29. April 1999 - I ZR 152/96, GRUR 2000, 70, 72 f. = WRP 1999, 1279 - SZENE). Die Bekanntheit eines solchen Titels und das regelmäßige Erscheinen im selben Verlag legen die Schlussfolgerung nahe, dass er im Verkehr jedenfalls teilweise auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden wird.

30 Nach diesen Grundsätzen hat das Bundespatentgericht mit Recht angenommen, die Markeninhaberin habe das angegriffene Kennzeichen markenmäßig benutzt. Die vom Bundespatentgericht festgestellte Dauer, Reichweite und Regelmäßigkeit der Benutzung des Zeichens rechtfertigen den Schluss, dass Teile des Verkehrs mit dem Werktitel "test" die Vorstellung einer bestimmten betrieblichen Herkunft verbinden.

31 (3) Nicht frei von Rechtsfehlern ist jedoch die Annahme des Bundespatentgerichts, das angegriffene Zeichen habe sich infolge seiner Benutzung in den Verkehrskreisen durchgesetzt.

32 Die Frage, ob eine Marke sich infolge ihrer Benutzung im Verkehr im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau aller Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese damit von den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C108 und 109/97, Slg. 1999, I2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee;

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

BGH, Beschluss vom 19. Januar 2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Rn. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Die Verkehrsbefragung ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union nur eines von mehreren möglichen Mitteln zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung. Daneben können auch der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 - Windsurfing Chiemsee; BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 28 = WRP 2008, 1087 - VISAGE). Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 53 - Windsurfing Chiemsee; BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 38 - ROCHER-Kugel), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung darstellt.

33 (4) Von diesen Maßstäben ist im Ansatz zwar auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Die Rechtsbeschwerde rügt jedoch mit Erfolg, dass die Feststellungen des Bundespatentgerichts die Annahme nicht tragen, das angegriffene Zeichen habe sich im Verkehr durchgesetzt.

34 Für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads ist nicht von festen Prozentsätzen auszugehen. Entscheidend ist, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr nur als beschreibende oder übliche Angabe, sondern zumindest auch als Herkunftshinweis ansieht (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee). Deshalb kann - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden (BGH, Beschluss vom 1. März 2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; GRUR 2006, 760 Rn. 20 - LOTTO; GRUR 2008, 710 Rn. 26 - VISAGE). Die Anforderungen sind umso höher, je weniger sich das betreffende Zeichen nach seinem spezifischen Charakter als Herkunftshinweis eignet (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 50 - Windsurfing Chiemsee; BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 41 - ROCHER-Kugel; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 8 Rn. 342; Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 8 Rn. 509). Handelt es sich um einen Begriff, der die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommt damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2008 - I ZB 48/07, GRUR 2009, 669 Rn. 25 = WRP 2009, 815 - POST II).

35 Die Feststellungen des Bundespatentgerichts reichen für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung der Marke "test" nicht aus.

36 Aus dem von der Markeninhaberin vorgelegten Verkehrsgutachten vom 11. Januar 2010 ergibt sich für Dezember 2009 lediglich ein Anteil von 43% der maßgeblichen Verkehrskreise, die das Zeichen "test" im Zusammenhang mit Zeitschriften für Testberichte und Verbraucherinformationen als Herkunftshinweis ansehen und keinen Fehlzuordnungen zu anderen Unternehmen unterliegen (Durchsetzungsgrad). Nach dem Gutachten, dem die farblich gestaltete Marke zugrunde lag und für das 1788 Personen interviewt wurden, ist 77% der Gesamtheit der Befragten das angegriffene Zeichen bekannt. 47% der Gesamtheit der Befragten fassten das Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auf. Davon haben 4% der Befragten das Zeichen anderen Zeitschriften oder Verlagen zugeordnet. Diejenigen Befragten, die das Zeichen, dessen Verkehrsdurchsetzung in Rede steht, einem anderen ausdrücklich benannten Unternehmen zuordnen, haben außer Betracht zu bleiben (vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 36 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; vgl. auch EuGH, Urteil vom 18. Juni 2002 - C299/99, Slg. 2002, I5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 65 - Philips). Es verbleibt ein Durchsetzungsgrad von 43%.

37 Ausgehend von einer 95%igen Wahrscheinlichkeit und einer Stichprobe von 1788 Befragten beträgt bei einem Durchsetzungsgrad von 43% nach der dem Gutachten beigefügten Tabelle die Feh-

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

lertoleranz 2,3%. Danach liegt der Durchsetzungsgrad mit 95%iger Wahrscheinlichkeit zwischen 45,3% und 40,7% (43% +/- 2,3%). Im Hinblick auf die Fehlertoleranzen hat das Bundespatentgericht im Löschungsverfahren zugunsten der Markeninhaberin den oberen Wert seiner Beurteilung zugrunde gelegt, den es mit 46,3% ermittelt hat, weil es von einer Fehlertoleranz von +/- 3,3% ausgegangen ist.

38 Der Senat hat bislang die Frage offengelassen, ob bei Verkehrsgutachten im Eintragungs- und im Löschungsverfahren Fehlertoleranzen durch Zuschläge oder Abschläge zu berücksichtigen sind. Die Frage ist nunmehr zu entscheiden. Danach sind sowohl im Eintragungsverfahren als auch im Löschungsverfahren Fehlertoleranzen grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, wenn eine ausreichend große Stichprobe (mindestens 1.000 Befragte) dem Verkehrsgutachten zugrunde liegt. Es handelt sich bei dem demoskopisch ermittelten Durchschnittswert um den statistisch wahrscheinlichsten Wert (Pflüger, GRUR-Praxis 2011, 51, 54). Die Berücksichtigung der Fehlertoleranz zugunsten des Markeninhabers im Löschungsverfahren würde die Beweisführung des Antragstellers unzumutbar erschweren und stünde dem vom Senat wiederholt hervorgehobenen Umstand entgegen, dass dem Antragsteller, den die Feststellungslast für die Voraussetzungen des Löschungstatbestands trifft, keine nahezu unüberbrückbaren Beweisanforderungen auferlegt werden dürfen (vgl. BGH, GRUR 2009, 669 Rn. 31 - POST II; GRUR 2010, 138 Rn. 48 - ROCHER-Kugel).

39 Eine Berücksichtigung der Fehlertoleranz zu Lasten des Markeninhabers im Löschungsverfahren scheidet ebenfalls aus. Es besteht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass der Durchschnittswert abzüglich der Fehlertoleranz (vorliegend 43% - 2,3% = 40,7%) der zutreffende Wert ist, weil die Werte innerhalb der Spanne von 40,7% bis 45,3% nicht gleich wahrscheinlich sind, sondern sich nach der Gauß'schen Normalverteilung aufteilen. Dass der untere Wert (hier 40,7%) zutrifft, ist statistisch daher unwahrscheinlich. Die Berücksichtigung des unteren Werts würde daher in Fällen, in denen die ermittelten Werte in einem Grenzbereich liegen, zur unberechtigten Löschung von Marken führen. Ist die Fehlertoleranz im Löschungsverfahren daher regelmäßig - wenn nicht besondere Umstände vorliegen - außer Betracht zu lassen, kommt ihre Berücksichtigung im Eintragungsverfahren auch nicht in Betracht. Den gesetzlichen Vorschriften über das Eintragungs- und Löschungsverfahren ist nichts dafür zu entnehmen, dass für die Verfahren unterschiedliche Anforderungen an das Vorliegen der Voraussetzungen der Eintragungshindernisse zu stellen sind.

40 (5) Ist danach von einem Durchsetzungsgrad von 43% auf der Grundlage des Verkehrsgutachtens von Januar 2010 auszugehen, reicht dies - auch unter Berücksichtigung der weiteren vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen - nicht aus, um eine Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag (27. Juni 2012) zu bejahen.

41 Die vom Bundespatentgericht ermittelten Werbeaufwendungen für die mit der Marke gekennzeichneten Publikationen von 44 Mio. € betreffen den Zeitraum von 1987 bis 2005. Einen Rückschluss auf die Verkehrsdurchsetzung nahezu sieben Jahre später lassen diese Werbeanstrengungen nicht zu.

42 Die Rechtsbeschwerde rügt auch mit Erfolg, das Bundespatentgericht habe bei der Ermittlung der Verkehrsbekanntheit nicht hinreichend berücksichtigt, dass die Markeninhaberin seit Mai 2008 das angegriffene Zeichen nicht mehr in der eingetragenen, sondern in einer abgewandelten Gestaltung benutzt. Insoweit liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die im Rahmen der Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2009 ermittelten Werte zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag im Jahr 2012 tatsächlich niedriger ausfallen als im Gutachten dargelegt. Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass die Markeninhaberin das angegriffene Zeichen nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts weiterhin in Kombination mit anderen Kennzeichen nutzt. Die veränderte Form der Benutzung kann Auswirkungen auf den Grad der Verkehrsdurchsetzung des in Rede stehenden Zeichens in seiner eingetragenen Form haben. Mit diesem Gesichtspunkt hat sich das Bundespatentgericht nicht hinreichend auseinandergesetzt. Dies gilt insbesondere vor dem

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

Hintergrund, dass in dem von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten die Möglichkeit erörtert wird, die seit Mai 2008 geänderte Benutzung könne zu einer Verringerung der Bekanntheit der Marke im Zeitpunkt der Verkehrsbefragung im Dezember 2009 geführt haben. Ist aber nicht auszuschließen, dass bereits innerhalb des Zeitraums von 20 Monaten die Bekanntheit der Marke als Herkunftshinweis in den angesprochenen Verkehrskreisen signifikant nachgelassen hat, muss dies erst recht für den Zeitraum von weiteren zweieinhalb Jahren zwischen der Verkehrsbefragung im Dezember 2009 und der Entscheidung über den Löschungsantrag Ende Juni 2012 gelten.

43 Dem steht - anders als das Bundespatentgericht dies beurteilt hat - nicht der Umstand entgegen, dass die Marke in einem zusammengesetzten Zeichen seit Mai 2008 weiterverwendet worden ist. Das Bundespatentgericht hat zwar angenommen, die seit Mai 2008 benutzte Gestaltung stelle nur eine geringfügige Abweichung von der angegriffenen Marke dar. Das Publikum werde die Marke als Zweit- oder Dachmarke wahrnehmen. Das Bundespatentgericht hat aber rechtsfehlerhaft keine Feststellungen dazu getroffen, aufgrund welcher Anhaltspunkte der Verkehr Veranlassung hat, in dem aus den Zeichenbestandteilen "Stiftung Warentest", "test" und dem stilisierten "t" auf grauem und rotem Grund zusammengesetzten Zeichen mehrere selbständige Kennzeichen zu erkennen. Entsprechende Feststellungen sind aber erforderlich, um von der Benutzung des zusammengesetzten Zeichens darauf zu schließen, dass die Marke - obwohl sie in dem zusammengesetzten Zeichen aufgeht - weiterhin als Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen wahrgenommen wird (vgl. EuGH, Urteil vom 18. April 2013 - C12/12, GRUR 2013, 722 Rn. 2735 = WRP 2013, 761 - Colloseum/Levi Strauss).

44 (6) Da die tatsächlichen Feststellungen des Bundespatentgerichts die Annahme, die Marke habe sich hinsichtlich der Waren "Druckereierzeugnisse, nämlich Testmagazine und Verbraucherinformationen" im Verkehr durchgesetzt, nicht tragen, kann auch die weitere Annahme, eine Verkehrsdurchsetzung bestehe auch für die Dienstleistungen "Herausgabe von Testzeitschriften und Verbraucherinformationen; Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen" keinen Bestand haben. Dies gilt ungeachtet der Frage, ob aufgrund einer Verkehrsdurchsetzung für bestimmte Waren und Dienstleistungen auf eine Verkehrsdurchsetzung von damit in besonders engem tatsächlichen oder wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Waren und Dienstleistungen geschlossen werden kann (dazu sogleich Rn. 47).

45 (7) Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erfordern. Die im Streitfall maßgeblichen Kriterien für die Prüfung, ob die angegriffene Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, sind durch die angeführte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt. Die Beantwortung der Frage, ob die konkrete Streitmarke die entsprechenden Anforderungen erfüllt, ist Aufgabe der mit dem Eintragungs- und Löschungsverfahren befassten Ämter und Gerichte der Mitgliedstaaten (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 ff. - Windsurfing Chiemsee; vgl. auch EuGH, Urteil vom 17. Juli 2008 - C488/06, Slg. 2008, I5725 = GRUR Int. 2008, 830 Rn. 4855 - Aire Limpio/ARBRE MAGIQUE zur Abgrenzung von Tat - und Rechtsfragen).

46 IV. Der angefochtene Beschluss des Bundespatentgerichts ist daher teilweise aufzuheben und die Sache insoweit zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

47 Für den Fall, dass das Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren erneut zu dem Ergebnis gelangt, dass die angegriffene Marke für die eingetragenen Waren der Klasse 16 das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kraft Verkehrsdurchsetzung überwunden hat, begegnet es keinen rechtlichen Bedenken, im Rahmen der dem Bundespatentgericht nach § 78 Abs. 1 MarkenG oblie-

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.

genden freien Beweiswürdigung aufgrund des besonders engen sachlichen und wirtschaftlichen Zusammenhangs eine Verkehrsdurchsetzung auch für die Dienstleistungen "Herausgabe von Testzeitschriften und Verbraucherinformationen; Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen" anzunehmen (vgl. zum Schluss vom Fehlen der Unterscheidungskraft für einen Zeitschriftentitel auf die korrespondierende Verlagsdienstleistung BGH, GRUR 2013, 522 Rn. 17 f. - Deutschlands schönste Seiten).

Auf diese Entscheidung wird Bezug genommen in folgenden Gerichtsentscheidungen:
BGH 12.12.2019 - I ZR 174/16
BGH 12.12.2019 - I ZR 117/17
BGH 12.12.2019 - I ZR 173/16
BGH 2.6.2016 - I ZR 75/15
BGH 18.9.2014 - I ZR 228/12
BGH 22.5.2014 - I ZB 34/12
BPatG 5.5.2014 - 28 W (pat) 47/12

Fundstelle(n):
ZIP 2013 S. 87 Nr. 45
NWB OAAAE-59263

© NWB Verlag. Das Dokument darf ausschließlich im vertraglich vereinbarten Rahmen und in den Grenzen des Urheberrechts genutzt werden. Die Veröffentlichung im Internet ist nicht gestattet.