



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 202/03

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 395 17 690.5**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. April 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Markenmelderin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Angemeldet seit dem 28. April 1995 zur Eintragung in das Markenregister für die Ware „Hundetransportanhänger“ ist das Wort

### **Thermo**

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angemeldete Marke als nicht unterscheidungskräftige bzw. freihaltungsbedürftige Angabe (§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG) zurückgewiesen, da sie lediglich darauf hinweise, dass es sich bei den Waren um beheizbare bzw. temperierte Hundetransportanhänger handle. Eine Eintragung im Wege der hilfsweise geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung komme nicht in Betracht, da es hierfür an den tatbestandlichen Voraussetzungen fehle; insbesondere sei ein viel zu geringer Zuordnungsgrad nachgewiesen worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie geltend macht, dass die Marke zumindest kraft Verkehrsdurchsetzung, ggfls. unter Verschiebung des Prioritätstages, einzutragen sei. Immerhin werde die Marke seit 1987 benutzt, wobei seit 1995 Umsätze von rund 1000 Anhängern pro Jahr im Umfang von ca. 2,5 Mio.€ erzielt würden bei einem Werbeumfang von über 100.000 € im Jahr. Zu den Abnehmern der Ware gehörten neben der Bundeswehr vor allem Polizei, Rotes Kreuz, Malteser Hilfswerk und andere Hilfsorganisationen, bei denen sich die Anmelderin höchster Bekanntheit erfreue, zumal ihr Marktanteil seit Jahren unverändert bei über 60 % liege. Auch bei den Hundeverbänden sei die Anmelderin als Sponsor vielfältiger Aktivitäten überaus bekannt. Das ergebe sich aus diversen Verkehrsumfragen, vor allem einer demoskopischen Studie vom September 2000, die einen Kennzeichnungsgrad der Marke von rund 58 % und einen Zuordnungsgrad von 42,5 % ergebe. Im Übrigen stoße man auch bei Internet-Recherchen im

Zusammenhang mit den beanspruchten Waren immer wieder auf die Bezeichnung „Thermo“ als Hinweis auf die Anmelderin.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Auch nach Ansicht des Senats unterliegt das beanspruchte Markenwort zumindest einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Voraussetzungen der von der Anmelderin hilfsweise geltend gemachten Eintragung ihrer Marke im Wege der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) sind nicht schlüssig dargelegt worden.

Die Ausführungen der Markenstelle zur Schutzfähigkeit des als Marke beanspruchten Wortes „Thermo“ sind im Kontext der beanspruchten Waren weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht zu beanstanden. Das aus dem griechischen stammende Wort „Thermo“ bedeutet „Wärme“ und wird sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache vor allem in zusammengesetzten Wörtern als Hinweis auf insbesondere wärmeisolierende Eigenschaften verwendet und ist dem Verkehr aufgrund von Begriffen wie „Thermohose“, „Thermomantel“, „Thermobehälter“, „Thermostat“ (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 3. Aufl., 1996, S. 1531) usw. ohne weiteres geläufig. Für die beanspruchten Waren spielt, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, die Isolierung sowohl gegen Kälte wie gegen Hitze eine überragende Rolle; es muss daher den Mitbewerbern unbenommen bleiben, auf diese Eigenschaft schlagwortartig aufmerksam zu machen, wozu sich das Wort „thermo“ in seinem Bedeutungsgehalt ohne weiteres anbietet und im Übrigen von Mitbewerbern der Anmelderin auch bereits in diesem beschreibenden Sinne benutzt wird, wie diese selbst einräumen musste. Die Eintragung ist daher von der Markenstelle unter Hinweis auf ein aktuelles Freihaltebedürfnis zurecht versagt worden. Die Anmelderin hat mit der Beschwerde diesen Punkt der Entscheidung auch nicht mehr angegriffen.

Soweit die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren nunmehr vor allem auf Verkehrsdurchsetzung stützt, ist der hierfür erforderliche Nachweis auch nach Auffassung des Senates nicht erbracht.

Bei der Prüfung, ob sich das als Marke beanspruchte Wort im Verkehr zugunsten der Anmelderin durchgesetzt hat, ist von einer Gesamtschau aller Gesichtspunkte auszugehen, die zeigen können, dass die Marke Kennzeichnungseignung erlangt hat. Dazu gehören einmal alle Maßnahmen der Anmelderin, ihre Marke auf dem Markt zur Geltung zu bringen, also der von der Marke gehaltene Marktanteil und die mit ihr erzielten Umsätze, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke usw. Sodann bedarf es auf der anderen Seite eines Nachweises, dass die Bemühungen der Anmelderin beim Verkehr Erfolg im Sinne eines Feedback gehabt haben. Die Maßnahmen müssen zumindest bei einem maßgeblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise und Mitbewerber angekommen sein, was sich durch Erklärungen von Industrie- und Handelskammern wie auch im Wege demoskopischer Befragungen belegen lässt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 – CHIEMSEE).

Aufgabe der Anmelderin war es mithin, die Voraussetzungen der Durchsetzung nach Maßgabe der vorstehenden Kriterien schlüssig darzulegen und zu belegen. Diese Glaubhaftmachung erfordert Angaben, aus denen sich ergibt, in welcher Form, für welche Waren, von wem, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann die angemeldete Darstellung im Verkehr nach Art einer Marke eingesetzt worden ist. Hierfür geeignete Belege sind insbesondere Warenkataloge, Preislisten, Werbematerial sowie Angaben über Umsätze und Werbeaufwendungen; eine bedeutende Rolle können in diesem Stadium auch schon vom Anmelder in Auftrag gegebene Verkehrsbefragungen spielen.

Diesen Forderungen wird das Vorbringen der Anmelderin in keiner Weise gerecht. Für den Senat fehlt es bereits an der behaupteten langjährigen markenmäßigen Benutzung der beanspruchten Bezeichnung, denn das Markenwort wird ausweis-

lich der eingereichten Unterlagen sowohl auf den Waren wie in den Prospekten und Werbebroschüren praktisch nie in Alleinstellung, sondern stets mit Zusätzen wie „WT-“, „TH-“, „-Max“ oder „WT-Metall“ oder auch mit grafischen Elementen (z. B. Hundekopf) verwendet, so dass diese Beispiele für eine relevante Benutzung im markenrechtlichen Sinne nicht herangezogen werden können. Auch der behauptete Marktanteil von 62 % kann sich damit zwangsläufig nicht ausschließlich auf das beanspruchte Markenwort in Alleinstellung beziehen. Im Übrigen reicht es z. B. nicht aus, wenn auf der linken Boxentür an der Anhängerrückseite „Thermo“ und auf der rechten „WT-Metall“ angebracht ist. In dieser Verwendungsweise vermittelt das Markenwort sowohl in Alleinstellung wie in Kombination immer nur den Eindruck einer Beschreibung im Sinne einer Ausstattungsvariante, so dass der Verkehr keinen Anlass hat, sich daran als Abgrenzungskriterium zu Wettbewerbermodellen zu orientieren (im Gegensatz zu WT oder TH). Setzt die Anmelderin aber zur Kennzeichnung ihrer Hundeanhänger zahlreiche unterschiedliche Kombinationen mit und ohne „thermo“ ein, erscheint es dem Senat schon allein unter diesem Gesichtspunkt fraglich, ob sich überhaupt ein verwertbares Feedback beim Verkehr ermitteln lässt und damit der markenrechtlich erforderliche Zuordnungsgrad überhaupt belegbar ist, zumal sich die meisten der eingereichten Unterlagen ausschließlich mit der Firma der Anmelderin, nicht aber mit dem beanspruchten Markenwort befassen.

Dass die Bemühungen der Anmelderin, das von ihr beanspruchte Wort als Kennzeichnungsmittel für sich dem Verkehr nahe zu bringen, nicht erfolgreich verlaufen sind, zeigt im Übrigen die von der Anmelderin in Auftrag gegebene Verkehrsbefragung, die trotz einer für die Anmelderin eher positiven Beschränkung der befragten Zielgruppe auf Besitzer von Gebrauchshunden nur einen Zuordnungsgrad des Markenwortes von weit unter 50 % ergeben hat. Bedenkt man, dass es nach den Feststellungen des Senats in Deutschland nicht nur die von der Anmelderin eingeräumten ca. 10 weiteren Hersteller von Hundetransportanhängern, sondern generell über 80 Hersteller von PKW-Anhängern gibt, die auch Tiertransporter produzieren können und sich nicht nur an Besitzer von Gebrauchshunden wenden,

muss im Ergebnis davon ausgegangen werden, der ermittelte Zuordnungsgrad entgegen der Auffassung der Anmelderin vorliegend für die Entstehung einer durchgesetzten Marke nicht ausreichend ist. Wie bereits die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, muss sich die angemeldete Marke in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben, zu denen in erster Linie die Endabnehmer der betroffenen Waren zählen (vgl. EuGH GRUR 2004, 682, 683 - Nr. 23-25 - „Bostongurka“). Der Kreis der Endabnehmer kann angesichts des beanspruchten weiten Warenbegriffs (nicht etwa nur „KFZ-Anhänger für Gebrauchshunde“) vorliegend aber nicht auf Besitzer von Gebrauchshunden bzw. Leser einer bestimmten Zeitschrift beschränkt werden, wie in der Verkehrsbefragung geschehen. Wer zu den Abnehmern gehört, bestimmt sich nach den angemeldeten Waren und deren üblichen bestimmungsgemäßen Verwendung, die nach dauerhaften charakteristischen Kriterien zu beurteilen ist, nicht nach Werbekonzeptionen, die jederzeit geändert werden können (vgl. BGH GRUR 2002, 340, 341 „Fabergé“).

Die Anmelderin geht fehl, wenn sie aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs schließt, dass auch ein Bekanntheitsgrad von weniger als 50 % für eine Bejahung der Verkehrsdurchsetzung ausreichen kann. Der Europäische Gerichtshof hat festgestellt, dass die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung als erfüllt angesehen werden können, wenn ein zumindest erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die betreffende Marke einem bestimmten Unternehmen zuordnet. Dazu hat er weiter ausgeführt, daß für die entsprechenden tatsächlichen Feststellungen nicht nur auf generelle und abstrakte Angaben, wie z. B. bestimmten Prozentsätze, abgestellt werden dürfe (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 727 - Nr 48, 52 - „Chiemsee“; a. a. O. - Nr. 61, 62 - „Philips“). § 8 Abs. 3 MarkenG setzt voraus, daß sich das fragliche Zeichen „in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat“ und diese Formulierung macht eine Definition des Begriffs des „zumindest erheblichen Teils“ der maßgeblichen Verkehrskreise im Sinne eines Prozentsatzes von über 50 % notwendig. Bei einem Bekanntheitsgrad von weniger als 50 % würde nämlich das fragliche Zeichen unverändert von der Mehr-

heit des maßgeblichen Publikums gerade nicht als Marke, sondern als Sachan-  
gabe aufgefasst werden und eine Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen  
i. S. v. § 8 Abs. 3 MarkenG könnte dann nicht mehr festgestellt werden. Aus der  
zitierten Rechtsprechung des EuGH folgt lediglich, daß es grundsätzlich beim An-  
melder liegt, mit Hilfe welcher Tatsachen er den notwendigen Bekanntheitsgrad  
belegt. Hier hat die Anmelderin ihre Darlegungen speziell auf die in Prozentsätzen  
ausgedrückten Ergebnisse einer Umfrage gestützt. Deswegen hätten diese Er-  
gebnisse über 50 % liegen müssen, um - für sich allein - den für eine Verkehrs-  
durchsetzung notwendigen Bekanntheitsgrad belegen zu können (vgl. BGH  
a. a. O. „REICH UND SCHOEN“; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rdn. 506; Fezer,  
WRP 2005, 1, 18). Da das nicht der Fall ist, war es der Anmelderin unbenommen -  
zusätzlich zu der vorgelegten Befragung - weitere konkrete Anhaltspunkte für ei-  
nen höheren Bekanntheitsgrad des angemeldeten Zeichens dazulegen. Solche  
weiteren Umstände hätten z. B. ein starkes, überproportionales Feedback in der  
allgemeinen Presse, in der Fachliteratur oder in anderen Medien sein können. An  
solchen weiteren Darlegungen fehlt es jedoch.

Im Ergebnis hatte die Beschwerde damit keinen Erfolg.

gez.

Unterschriften