



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 24/17

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
19.06.2024

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2008 037 660**

(Löschungsverfahren S 250/15)

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2024 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Akintche und des Richters Posselt

beschlossen:

1. Das wiederholt gestellte Ablehnungsgesuch der Beschwerdeführerin gegen die Vorsitzende des Senats wie auch die weiteren Befangenheitsanträge gegen den Senat werden als unzulässig verworfen.
2. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. Dezember 2016 in Bezug auf die Kostenentscheidung in Ziffer 4. des Tenors aufgehoben. Jeder Beteiligte hat die ihm entstandenen Kosten für das amtliche Löschungsverfahren selbst zu tragen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

3. Die wechselseitigen Kostenanträge werden zurückgewiesen. Die Kosten für die Durchführung des demoskopischen Gutachtens zur Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung hat die Beschwerdegegnerin und die Kosten im Zusammenhang mit dem im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 31. Januar

2024 vernommenen Sachverständigen hat die Beschwerdeführerin zu tragen. Im Übrigen tragen die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten selbst.

4. Der Gegenstandswert wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Zurückweisung ihres Löschungsantrags gegen die Marke 30 2008 037 660 durch die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA).

Für die Beschwerdegegnerin ist die am 10. Juni 2008 angemeldete abstrakte Farbmarke Nr. 30 2008 037 660



am 25. Februar 2009 ohne Einholung eines demoskopischen Gutachtens als verkehrsdurchgesetzte Marke für „juristische Fachzeitschriften“ in das vom DPMA geführte Register eingetragen worden. Im Register wird die Marke wie folgt beschrieben: „Es handelt sich um eine Farbmarke ('NJW-Orange'). Der Farbton ist nach dem international anerkannten L\*a\*b\*-System eindeutig wie folgt definiert: L: 57,30/a: 59,69/b: 47,25. Es handelt sich bei der Farbmarke nicht um einen im RAL-, Pantone- oder HKS-System verzeichneten Farbton, sondern um einen extra für die Anmelderin angemischten Farbton mit der internen Bezeichnung des Herstellers K+E 194

156. Die Marke wird seit vielen Jahren für die Neue Juristische Wochenschrift, Deutschlands mit Abstand größte und bekannteste juristische Fachzeitschrift und deren Werbung benutzt. Sie wird von keiner anderen juristischen Fachzeitschrift in Deutschland verwendet.“

Die Beschwerdeführerin und Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2015, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag, die Löschung dieser Marke beantragt. Im amtlichen Formular ist bei Feld (6) „Löschungsgrund“ angekreuzt, dass die Marke entgegen § 3, § 7, § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 und § 8 Abs. 2 Nr. 4-9 MarkenG eingetragen worden sei. Insbesondere hat die Antragstellerin geltend gemacht, die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen Marke lägen nicht vor.

Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin hat dem ihr mittels Übergabeeinschreiben zugestellten Löschantrag, der am 11. November 2015 versandt worden war, mit per Fax im DPMA am 16. November 2015 eingegangenem Schreiben widersprochen.

Mit Beschluss vom 8. Dezember 2016 hat die Markenabteilung 3.4 den Löschantrag zurückgewiesen. Die angegriffene Marke sei nicht zu löschen, weil etwaige Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden seien. Die weiteren geltend gemachten Schutzhindernisse lägen ersichtlich nicht vor. Ferner hat die Markenabteilung 3.4 den Antrag der Antragstellerin auf Durchführung einer Anhörung zurückgewiesen, dieser die Kosten des Verfahrens auferlegt und den Gegenstandswert auf 100.000 € festgesetzt.

Hiergegen hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Mit Beschluss vom 26. Februar 2020 hat der Senat die Kostenentscheidung des DPMA aufgehoben, im Übrigen aber die Beschwerde zurückgewiesen. Die Tatsachen und Indizien, die eine hohe Bekanntheit der Zeitschrift „NJW“ aufzeigten, könnten nicht zwangsläufig

auch eine Verkehrsdurchsetzung für die Farbe der Titelseite belegen, wenngleich eine solche durchaus naheliege. Da nach bisheriger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verbleibende Zweifel daran, ob ein Schutzhindernis bestanden habe, zu Lasten der Antragstellerin und nicht der Markeninhaberin gingen, müsse der Löschungsantrag erfolglos bleiben (BPatG WRP 2020, 894 – Farbmarke Orange).

Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 22. Juli 2021 (BGH WRP 2021, 1566 – NJW-Orange) den vorgenannten Beschluss des Senats aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Unter ausdrücklicher Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof mit Blick auf die neuere Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union entschieden, dass die Feststellungslast dafür, dass sich ein Zeichen infolge Benutzung durchgesetzt hat, im Anmelde- und im Löschungsverfahren - als Ausnahmen von den Eintragungshindernissen - der Markeninhaber bzw. der Anmelder tragen müsse. Ferner hat der Bundesgerichtshof dem Bundespatentgericht aufgegeben, erneut zu prüfen, ob sich die verfahrensgegenständliche Farbe „Orange“ im Verkehr als Marke für juristische Fachzeitschriften durchgesetzt hat. Schließlich hat er darauf hingewiesen, dass der Markeninhaberin im Hinblick auf die geänderte Rechtsprechung des Senats zur Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung Gelegenheit zu geben ist, hierzu ergänzend vorzutragen und gegebenenfalls weitere Beweise, insbesondere ein demoskopisches Gutachten, vorzulegen oder die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens zu beantragen.

Im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren hat der Senat mit gerichtlichem Schreiben vom 10. Februar 2022 den Beteiligten verfahrensleitende Hinweise gegeben. Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 18. März 2022 beantragt, ein gerichtliches Gutachten einzuholen zu der Frage, ob das angegriffene Zeichen sich im Verkehr als Marke für juristische Fachzeitschriften durchgesetzt hat und hat ferner

mit Schriftsatz vom 29. April 2022 Unterlagen eingereicht, die die langjährige, ununterbrochene und umfassende Benutzung der Farbmarke Orange für die Zeitschrift NJW belegen sollen.

Der Senat hat am 16. August 2022 beschlossen, dass Beweis zu erheben ist über die von der Beschwerdegegnerin behauptete Verkehrsdurchsetzung der abstrakten Farbmarke „Orange“ (nach L\*a\*b\*-System wie folgt definiert: L: 57,30/a: 59,69/b: 47,25) durch Einholung eines auf den aktuellen Zeitpunkt bezogenen Sachverständigengutachtens. Mit der Erstellung des Gutachtens hat er - nachdem die Beschwerdeführerin gegen zwei der drei vom Senat vorgeschlagenen Umfrageinstitute Bedenken vorgebracht hatte – das dritte Institut, die X ...GmbH, beauftragt, und mit Beschluss vom 27. Oktober 2022 den durch das Institut benannten Projektleiter Dr. Y ... als Sachverständigen bestätigt.

Die gegen den Beweisbeschluss vom 16. August 2022 von der Beschwerdeführerin erhobene Anhörungsrüge hat der Senat mit Beschluss vom 24. Oktober 2022 als unzulässig verworfen.

Die Beschwerdegegnerin hat den im Beweisbeschluss festgelegten Kostenvorschuss entrichtet und die vom Senat angeforderten Farbkarten eingereicht. Eine zwischenzeitlich erklärte Einschränkung des Warenverzeichnisses hat der Senat als nicht zulässig erachtet und mitgeteilt, dass weiterhin von den Waren „juristische Fachzeitschriften“ auszugehen sei.

Mit Schreiben vom 10. November 2022 hat der Sachverständige das Umfragedesign erläutert und einen Fragebogenentwurf vorgelegt. Nach mehreren wechselseitig beantragten und gewährten Schriftsatzfristen haben die Verfahrensbeteiligten hierzu Stellung genommen und verschiedene Änderungen vorgeschlagen. Mit gerichtlichem Schreiben vom 27. Juni 2023 hat der Senat den Fragebogen mit einigen

Änderungen freigegeben. Einen mit Schreiben vom 21. März 2023 gestellten Befangenheitsantrag der Beschwerdeführerin gegen den benannten Sachverständigen hatte der Senat zuvor mit Beschluss vom 27. April 2023 zurückgewiesen.

Das Verkehrsumfragegutachten ist am 24. Oktober 2023 bei Gericht eingegangen; hierzu haben die Verfahrensbeteiligten Stellung genommen. Auf Antrag der Beschwerdeführerin ist der Sachverständige mit Beweisbeschluss vom 14. Dezember 2023 zu mehreren von der Beschwerdeführerin aufgeworfenen Fragen zum Termin zur mündlichen Verhandlung geladen worden. Der hierfür eingeforderte Auslagenvorschuss ist von der Beschwerdeführerin einbezahlt worden.

Das noch vor der mündlichen Verhandlung vom 31. Januar 2024 (erneut) gestellte Ablehnungsgesuch gegen das Umfrageinstitut X ... GmbH bzw. den Sachverständigen hat der Senat mit Beschluss vom 31. Januar 2024 zurückgewiesen.

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin ist – soweit die Ausführungen nachvollziehbar sind – weiterhin der Auffassung, der Eintragung der Streitmarke hätten Schutzhindernisse entgegengestanden und diese bestünden fort. Insbesondere fehle der angegriffenen Marke jegliche Unterscheidungskraft. Die Antragstellerin bestreitet eine Benutzung der Marke durch die Antragsgegnerin für eine juristische Fachzeitschrift und meint, die Marke sei nicht verkehrsdurchgesetzt. Sie macht geltend, die von der Beschwerdegegnerin im wiedereröffneten Verfahren vorgelegten Benutzungsnachweise zeigten nirgends den Farbton der Streitmarke. Es könne daher schon nicht von einer markenmäßigen Benutzung ausgegangen werden. Eine überragende Verkehrsgeltung sei weder für den Anmeldezeitpunkt noch für den Zeitpunkt der Entscheidung im Jahr 2019 nachgewiesen worden. Die Beschwerdegegnerin habe keine Umsatzzahlen oder IVW-geprüften Verbreitungszahlen genannt, keine Marktanteile dargelegt und auch die Auflagenhöhe der NJW nicht mitgeteilt; ferner habe sie nicht zur konkreten Werbung für den Orange-Ton Stellung genommen. Sie bemängelt des Weiteren, dass ihr keine echte Auswahl hinsichtlich der Umfrageinstitute ermöglicht worden sei, weil zwei der vorgeschlagenen Institute

schon von vornherein wegen einer „wahrscheinlich ständigen Geschäftsbeziehung“ zu der Beschwerdegegnerin nicht in Betracht gekommen seien. Zudem moniert sie die von der Beschwerdegegnerin eingereichten und der Umfrage zugrunde gelegten Farbkarten als manipulativ hinsichtlich der Gestaltung der Produktoberfläche, des Formats, der Papierstärke und des Geruchs; insbesondere rächen die Farbkarten identisch wie das Titelblatt der NJW.

Das Gutachten sei nicht sachgerecht erstellt worden, da zum Beispiel Dauer und Benutzung der Marke nicht berücksichtigt worden seien. Bei der Umfrage hätten den Interviewten mindestens drei unterschiedliche Orangetöne vorgelegt werden müssen. Die Beschwerdeführerin beanstandet ferner einige der Fragen und Formulierungen in dem Gutachten und legt mehrere Alternativfragen vor. Sie meint zudem, der Sachverständige habe die Begrifflichkeiten Bekanntheitsgrad, Kennzeichnungsgrad und Zuordnungsgrad nicht dergestalt zugrunde gelegt, wie Juristen dies tun würden. Bei der Streitmarke handle es sich um eine „Doppelmarke“, nur 6,3 % der Befragten hätten aber die Zuordnung zu dem „Produkt NJW“ erkannt. Sie ist der Auffassung, für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sei ein Zuordnungsgrad von 70 % erforderlich. Bei Abzug der sogenannten Fehlertoleranz ergebe sich aber ohnehin nach dem Ergebnis des Gutachtens nur ein Wert von deutlich unter 50 %, so dass eine Verkehrsdurchsetzung nicht bejaht werden könne. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass spätestens ab 10. August 2023 durch die Beschwerdegegnerin im Internet eine Werbekampagne „Jura ist Orange“ durchgeführt worden sei, was einer sachgerechten Durchführung der Umfrage entgegenstehe und daher nachteilig zu berücksichtigen sei. Ferner bezieht sich die Beschwerdeführerin auf ein Urteil des OLG Celle vom 6. März 2024, worin das Gericht einer Richterin, die seit 41 Jahren Reiterin ist, die Sachkunde für die Beurteilung eines Sachmangels einer Reitanlage abgesprochen hatte. Entsprechendes müsse für den vorliegenden Fall gelten. Jemand, der schreiben könne (z. B. Urteile) oder womöglich selbst Autor sei, könne nicht Verleger sein. Wolle also das Gericht überprüfen, wel-



che verlegerischen Leistungen eine Farbe wie Orange unterliegen und ihre Bekanntheit ausmachen könnten, könne es dabei keine eigene Sachkunde einbringen, die den Parteibeweis bzw. ein Sachverständigengutachten ersetzen könne.

Schließlich enthält das Vorbringen der Beschwerdeführerin auch im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren zahlreiche Anregungen, Ankündigungen und weitere „Anträge“ bzw. Rechtsbehelfe, so beispielsweise mehrere Verfassungsbeschwerden, eine sofortige Beschwerde gegen die Geschäftsverteilung des Bundespatentgerichts, Präsidiumsbeschwerden, Präsidialbeschwerden, Befangenheitsanträge, Gegenvorstellung gegen den Beweisbeschluss des Senats vom 16. August 2022, Dienstaufsichtsbeschwerden, Ministerialbeschwerden, Hinweise auf Kartellklagen gegen die Beschwerdegegnerin mit Anträgen auf Beiziehung dieser Akten, verschiedene Strafanzeigen, den Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils, den ausdrücklichen Antrag, kein Gutachten einzuholen und die Marke ohne weitere Prüfung sofort zu löschen, eine Abstimmung des Gutachtens mit der Präsidentin des DPMA durchzuführen und diese zum Verfahren beizuladen u. v. a. m.

Die Beschwerdeführerin beantragt zuletzt:

1. Der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Dezember 2016 wird aufgehoben und die Löschung der Marke 30 2008 037 660 angeordnet.
2. Der Beschwerdegegnerin werden die Kosten des Verfahrens auferlegt.
3. Es wird beantragt, dem EuGH gem. § 267 AEUV das Verfahren vorzulegen.
4. Die Vorsitzende wird wegen Befangenheit abgelehnt.
5. Es wird Schriftsatznachlassfrist um 1 Monat beantragt.
6. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3. Es wird Schriftsatznachlassfrist beantragt.

Sie ist der Auffassung, dass die Frage der markenmäßigen Benutzung der Streitmarke bereits entschieden sei. Sowohl der erkennende Senat als auch der Bundesgerichtshof hätten zu Recht festgehalten, dass die Farbmarke Orange seit Jahrzehnten markenmäßig für die eingetragenen Waren benutzt worden sei. Weder habe sich der Marktauftritt der Beschwerdegegnerin unter der Farbmarke verändert noch ihre Marktposition, wie die exemplarisch eingereichten Unterlagen über die umfassende Verwendung der Streitmarke für juristische Fachzeitschriften auf der Zeitschrift selbst, z. B. auf dem Titelblatt oder im Innenteil, wie auch auf diversen Werbemitteln sowie schließlich im digitalen Bereich belegten. Die Verkehrsdurchsetzung sei zudem durch das Verkehrsumfragegutachten eindrucksvoll belegt. Die von ihr auf Anforderung des Senats eingereichten Farbkarten zeigten die streitgegenständliche Farbe in einem gängigen Format und in einer gängigen Papierstärke; warum diese manipulativ sein sollten, erschließe sich nicht. Es gebe auch keinen Grund, am Sachverständigengutachten oder an der Aussage des Sachverständigen zu zweifeln. Die Beschwerdegegnerin verweist darauf, dass es nach der Rechtsprechung maßgeblich auf den bereinigten Kennzeichnungsgrad und nicht auf den Zuordnungsgrad ankomme.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 8. Dezember 2016, den Beschluss des erkennenden Senats vom 26. Februar 2020, den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 22. Juli 2021, die Schriftsätze der Beteiligten, die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 2. Oktober 2019 und vom 31. Januar 2024 sowie auf den übrigen Akteninhalte verwiesen.

## II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Antragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

**A.** Mehrere gemäß § 72 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 42 ZPO gestellte Ablehnungsgesuche der Beschwerdeführerin gegen den Senat, insbesondere gegen die Vorsitzende des 29. Senats, sind bereits als unzulässig verworfen worden. Auf die diesbezüglichen Ausführungen in dem Senatsbeschluss vom 1. Oktober 2019 wird verwiesen. Soweit die Beschwerdeführerin im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren erneut, zuletzt in der mündlichen Verhandlung vom 31. Januar 2024, eine vermeintliche Befangenheit der Senatsvorsitzenden geltend macht, sind ihre Gesuche – wie auch die pauschalen Ablehnungsanträge gegen alle weiteren Senatsmitglieder im Laufe des Beschwerdeverfahrens - offensichtlich unzulässig. Es wurden weder neue Ablehnungsgründe genannt noch die bisherigen inhaltlich ergänzt oder die Gesuche enthalten lediglich Ausführungen, die zur Begründung der Besorgnis der Befangenheit gänzlich ungeeignet sind. Bei offensichtlicher Unzulässigkeit bedarf es keiner dienstlichen Stellungnahme der abgelehnten Richterinnen und Richter; diese sind auch nicht von der Entscheidung über das offensichtlich unzulässige Ablehnungsgesuch ausgeschlossen (vgl. BVerfGE 153, 72, 73 Rn. 2; BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 2023 - 1 BvR 902/23).

**B.** Im Laufe des Verfahrens sind die hierauf anzuwendenden Vorschriften durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz – MaMoG, BGBl. I 2018, Seite 2357) gemäß Art. 5 Abs. 1 MaMoG teilweise mit Wirkung zum 14. Januar 2019, im Übrigen gemäß Art. 5 Abs. 3 MaMoG mit Wirkung zum 1. Mai 2020 novelliert worden.

Die Änderung der zum 1. Mai 2020 in Kraft getretenen Vorschriften betreffend das

Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß §§ 53 und 54 MarkenG berührt bereits abgeschlossene Verfahrenshandlungen nicht, so dass sich der am 15. Oktober 2015, also davor eingelegte Löschungsantrag als auch die dagegen erhobene Widerspruchserklärung der Inhaberin der angegriffenen Marke weiterhin nach § 54 MarkenG in der vor dem 1. Mai 2020 geltenden Fassung bestimmen (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 53 Rn. 108). Zu berücksichtigen ist lediglich die aus Gründen der Anpassung an die Terminologie des Art. 45 der Richtlinie (EU) 2015/2436 mit Wirkung zum 14. Januar 2019 vorgenommene Umbenennung des Lösungsverfahrens wegen absoluter Schutzhindernisse in Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß Art. 1 Nrn. 28 und 33 MaMoG (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 50 Rn. 2, § 53 Rn. 2).

Für die Entscheidung im vorliegenden Verfahren ist § 50 Abs. 1 MarkenG in seiner neuen Fassung anwendbar, da insoweit keine Übergangsregelung gilt. Dagegen ist § 50 Abs. 2 in seiner bis 13. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG a. F.) anwendbar, weil der Löschungsantrag vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, vgl. § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG.

**C.** Der am 15. Oktober 2015 beim DPMA eingegangene und unter anderem auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG gestützte Löschungsantrag gegen die am 25. Februar 2009 eingetragene Streitmarke ist innerhalb der 10-Jahresfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. gestellt worden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Löschungsantrag zudem rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. widersprochen.

**D.** Die erneut erhobene Rüge der fehlenden Bevollmächtigung der anwaltlichen Vertreter der Beschwerdegegnerin und der nicht ordnungsgemäßen Vertretung der Beschwerdegegnerin greift nicht durch. Zum einen wird hierzu auf die Ausführungen in dem Beschluss des erkennenden Senats vom 26. Februar 2020 Bezug genom-

men; diese sind im Rechtsbeschwerdeverfahren im Übrigen von der Beschwerdeführerin auch nicht angegriffen worden. Zum anderen hat die Beschwerdegegnerin ohnehin nochmals eine auf 26. Januar 2023 datierende Vollmacht im Original eingereicht (Anlage BG 24), in der zudem vorsorglich alle bisherigen Verfahrenshandlungen und -erklärungen seit Beginn des Verfahrens genehmigt worden waren. Der weitere Sachvortrag der Beschwerdeführerin hierzu enthält nichts, was eine andere Beurteilung hinsichtlich der ordnungsgemäßen Vertretung rechtfertigen würde. Soweit die Beschwerdeführerin diesbezüglich die Einreden der Präklusion, der Verwirkung oder der Verjährung erhoben hat, liegen die entsprechenden Voraussetzungen ersichtlich nicht vor.

**E.** Der Löschantrag ist nicht begründet.

**1.** Die Beurteilung des erkennenden Senats bezüglich der von der Antragstellerin im Lösungsverfahren geltend gemachten Lösungsgründe § 3 Abs. 1, § 7, § 8 Abs. 2 Nr. 2 und 3 und § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9 MarkenG sind im Rechtsbeschwerdeverfahren von der Beschwerdeführerin nicht angegriffen worden. Insoweit wird daher vollumfänglich auf die Ausführungen in dem Beschluss des erkennenden Senats vom 26. Februar 2020 verwiesen.

**2.** Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist. Bei der im vorliegenden Lösungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren vorzunehmenden Prüfung eines der Eintragung entgegenstehenden Schutzhindernisses ist danach - ebenso wie im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) - auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens und nicht auf denjenigen der Entscheidung über den Eintragungsantrag abzustellen (vgl. BGHZ 216, 208 Rn. 30 - Quadratische Tafelschokoladenverpackung I, m. w. N.). Dasselbe gilt für die Prüfung, ob das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden ist (vgl. BGH GRUR 2015, 581

Rn. 56 – Langenscheidt-Gelb; GRUR 2014, 483 Rn. 22 - test). Ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden, so kann die Eintragung nach § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG **a. F.** nur gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung 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 GRUR 2014, 483 Rn. 21 - test).

**a.** Anders als die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die Ausführungen des BGH meint (BGH a. a. O. Rn. 13 a. E. – NJW-Orange), ist maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung, ob das Schutzhindernis auch noch zur Zeit der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht und ob dieses ggf. durch Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden ist, der Schluss der mündlichen Verhandlung im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren, hier mithin der 31. Januar 2024, nicht jedoch der Schluss der (ersten) mündlichen Verhandlung am 2. Oktober 2019. Denn der Senat entscheidet - nach Aufhebung und Zurückverweisung des Bundesgerichtshofs an das Bundespatentgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung - aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 31. Januar 2024, § 79 Abs. 1 MarkenG (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 116 – Sparkassen Rot).

**b.** Zwischenzeitlich hatte die Beschwerdeführerin die Auffassung vertreten, dass neben dem Anmeldetag auf den Entscheidungszeitpunkt für das Anmeldeverfahren, mithin hier auf das Jahr 2009, abzustellen sei, was – wie oben ausgeführt – unrichtig ist. Später hat sie geltend gemacht, es komme auf den Zeitpunkt des Löschungsantrags – hier also auf den 15. Oktober 2015 - an. Diesbezüglich wird nochmals darauf hingewiesen, dass § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG **n. F.**, der vorsieht, dass § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 im Nichtigkeitsverfahren keine Anwendung findet, wenn die Marke sich bis zu dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit infolge ihrer Benut-

zung für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat, vorliegend gemäß § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG n. F. keine Anwendung findet.

**c.** Die vorgenannte Regelung in § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG **a. F.**, nach der eine eingetragene Marke nur dann für nichtig erklärt und gelöscht wird, wenn die in der Vorschrift genannten Schutzhindernisse auch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde vorliegen, ist gültig und demnach vorliegend anwendbar. Dies entspricht ständiger und auch aktuellerer Rechtsprechung (vgl. BGH WRP 2021, 1566 Rn. 13 – NJW-Orange; MarkenR 2021, 323 Rn. 11 – Black Friday; GRUR 2020, 1089 Rn. 24 – Quadratische Tafelschokoladenverpackung II). Es bestehen zum einen keine Zweifel hinsichtlich der Vereinbarkeit der Vorschrift mit der – alten – Markenrichtlinie **EU 2008/95** im Hinblick auf den dortigen Art. 3 Abs. 3 Satz 2 (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2015, 1012 Rn. 40 – Nivea-Blau). Zum anderen bestehen keine Zweifel an der Vereinbarkeit von § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG **a. F.** mit Blick auf die Markenrichtlinie **EU 2015/2436**, insbesondere hinsichtlich Art. 45 i. V. m. Art. 4 RL. Die Regelung in § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG a. F. war bereits vor Inkrafttreten der Richtlinie gültig und konnte damit nicht deren Umsetzung dienen. Daher könnte allenfalls die Übergangsvorschrift des § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG auf ihre Vereinbarkeit mit der Richtlinie EU 2015/2436 überprüft werden. Vernünftige Zweifel an der Vereinbarkeit von § 158 Abs. 8 Satz 2 MarkenG n. F. i. V. m. § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. mit der Markenrichtlinie EU 2015/2436 sind aber weder vorgetragen worden noch ansonsten erkennbar.

Die von der Beschwerdeführerin beantragte bzw. angeregte Vorlage an den Europäischen Gerichtshof gemäß Art. 267 AEUV ist daher nicht veranlasst.

**3.** Die Voraussetzungen für die Nichtigerklärung und Löschung der angegriffenen Marke liegen nicht vor. Das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist jedenfalls im Zeitpunkt der Entscheidung im Wege der Verkehrsdurchsetzung im

Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden. Es kann daher offenbleiben, ob die Verkehrsdurchsetzung im Anmeldezeitpunkt vorlag.

**a.** Dass zu den maßgeblichen Zeitpunkten das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bezüglich der streitgegenständlichen Farbmarke für die darunter geschützten Waren „juristische Fachzeitschriften“ bestanden hat und noch besteht, stellt die Beschwerdegegnerin im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren nicht (mehr) in Abrede, so dass vollumfänglich auf die Ausführungen hierzu in dem Beschluss des Senats vom 26. Februar 2020 sowie in der Entscheidung des BGH vom 22. Juli 2021 Bezug genommen werden kann.

**b.** In der Gesamtschau der hierfür sprechenden Umstände ist von einer Verkehrsdurchsetzung der streitgegenständlichen Farbmarke für die Waren der Klasse 16 „Juristische Fachzeitschriften“ im Entscheidungszeitpunkt auszugehen.

Schutzgegenstand und damit allein streitgegenständlich ist der Farbton L\*a\*b\*-System: L: 57,30/a: 59,69/b: 47,25, nicht jedoch – wie es die Beschwerdeführerin offensichtlich meint - die Farbe bzw. der Farbbereich „Orange“. Dem steht nicht entgegen, dass im Rahmen des Amts-, Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahrens als Arbeitstitel, Entscheidungsname oder als Kurzbezeichnung die Streitmarke auch allgemein mit „Orange“ bezeichnet wird. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin geht es zudem vorliegend nicht um die Frage einer „überragenden Verkehrsgeltung“ der Streitmarke, sondern um die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG.

Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung für Waren oder Dienstleistungen gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und



diese Ware oder Dienstleistung damit von den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee; GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. - Farbmarke Rot; BGH a. a. O. Rn. 21 – NJW-Orange). Ob ein Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, beurteilt sich regelmäßig nach der mutmaßlichen Wahrnehmung der normal informierten und angemessen aufmerksamen sowie verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen, für die das Zeichen als Marke angemeldet wurde bzw. Schutz beansprucht (vgl. EuGH a. a. O., Rn. 39 - Farbmarke Rot). Die Verkehrsbefragung ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union nur eines von mehreren möglichen Mitteln zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung. Daneben können auch andere Umstände, wie z. B. 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 a. a. O. Rn. 51 - Windsurfing Chiemsee; a. a. O. Rn. 41 - Farbmarke Rot; BGH WRP 2008, 1087 – VISAGE; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 807 ff). Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es also das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen (EuGH a. a. O. Rn. 53 - Windsurfing Chiemsee; a. a. O. Rn. 43 - Farbmarke Rot), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung darstellt (BGH a. a. O. Rn. 32 - test). Übersteigt der in einem solchen Gutachten ermittelte Zuordnungsgrad zum Anmeldezeitpunkt oder zum Entscheidungszeitpunkt die Schwelle von 50%, ist in der Regel von einer Verkehrsdurchsetzung der in Rede stehenden Farbmarke auszugehen (vgl. BGH a. a. O. Rn. 42 a. E. – NJW-Orange; GRUR 2015, 1012 Rn. 34 f. - Nivea-Blau).

**aa.** Bei dem hier angesprochenen Verkehr handelt es sich um das juristische Fachpublikum. Auf die hierauf bezogenen Ausführungen in der Entscheidung des erkennenden Senats, die im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht angegriffen wurden

und zudem vom BGH unbeanstandet geblieben sind (vgl. BGH a. a. O. Rn. 23 – NJW-Orange), wird Bezug genommen.

**bb.** Der streitgegenständliche Orangeton wurde auf „juristischen Fachzeitschriften“ vor dem Anmeldezeitpunkt durchgehend bis zum maßgeblichen Entscheidungszeitpunkt im Januar 2024 markenmäßig verwendet. Zu einer anderen Beurteilung der Sach- und Rechtslage (zur markenmäßigen Benutzung siehe Senats-Beschluss vom 26. Februar 2020 und BGH a. a. O. Rn. 24-30 – NJW-Orange) gibt der diesbezügliche weitere Sachvortrag der Beschwerdeführerin im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren keinen Anlass.

**(1)** Die jahrzehntelange, ununterbrochen bis zum Entscheidungszeitpunkt und auch in der Werbung präsente Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren „juristische Fachzeitschriften“ im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und nach der Wiedervereinigung auch in den neuen Bundesländern ist den Mitgliedern des Senats als Teil der angesprochenen Verkehrskreise gerichtsbekannt. Die spätestens seit 1976 andauernde und intensive Benutzung des Orange-Farbtons für die „NJW“ wird zudem durch die im Amtsverfahren wie auch die nunmehr im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren vorgelegten Kopien von Titelseiten und anderen Seiten aus der NJW beispielhaft aus unterschiedlichen Jahren bis zum Jahr 2022 (NJW-Ausgaben und der 14-tägig erscheinende NJW-Rechtsprechungs-Report) sowie verschiedene Werbeanzeigen bzw. –mittel gestützt. Den öffentlich im Internet zugänglichen Mediadaten betreffend die NJW ist für den Zeitpunkt Januar 2024 eine Auflagenhöhe der NJW-Printausgabe in Höhe von 25.000 zu entnehmen.

**(2)** Soweit die Beschwerdeführerin nunmehr darauf hinweist, dass in den von der Markeninhaberin vorgelegten Unterlagen nirgends der geschützte Farbton, sondern jeweils ein ganz anderes Orange verwendet worden sei, so dass schon nicht von einer Benutzung und erst recht nicht von einer markenmäßigen Benutzung der

Streitmarke ausgegangen werden könne, überzeugt dies nicht. Denn Farbtöne werden über verschiedene Medien unterschiedlich wiedergegeben, Abweichungen bzw. Farbdifferenzen ergeben sich durch die äußeren Bedingungen, insbesondere durch die technischen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise das verwendete Papier, den Drucker oder bei elektronischer Wiedergabe die unterschiedlichen Monitore oder deren Einstellungen. Ferner können Farbverluste bzw. -veränderungen beim Kopieren oder Scannen (z. B. des hinterlegten Farbmusters bei Anmeldung der Marke) auftreten und Farben mit der Zeit verblassen (vgl. hierzu auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 751). Daran, dass die eingereichten Original-Titelseiten der NJW dem geschützten Farbton „L\*a\*b\*-System: L: 57,30/a: 59,69/b: 47,25“ und im Übrigen auch den der Umfrage zugrundeliegenden Farbkarten entsprechen, hat der Senat keinen Zweifel. Ein unmittelbarer Vergleich der Farbkarte mit den eingereichten und beispielsweise auch in der Gerichtsbibliothek ausliegenden Zeitschriftenexemplaren, deren Titelseiten wie auch anderen Innenseiten aus der NJW belegt vielmehr die Übereinstimmung. Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei den Farbkarten oder den Titelseiten nicht um den geschützten Farbton „L\*a\*b\*-System: L: 57,30/a: 59,69/b: 47,25“ handelt, sind weder substantiiert vorgebracht worden noch erkennbar. Schließlich steht der Umstand, dass die einzelnen NJW-Exemplare am Ende des Jahres gebunden werden können und die Jahressbände in einem hellbraunen Umschlag gehalten sind, einer markenmäßigen Benutzung der Streitmarke hinsichtlich der Einzelexemplare nicht entgegen.

**cc.** Die Markeninhaberin hat den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung für den Entscheidungszeitpunkt aufgrund der Gesamtschau der Umstände, die bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung herangezogen werden können, geführt. Hierzu zählen die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung sowie das im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren eingeholte und am 19. Oktober 2023 vorgelegte Gutachten der X ... GmbH. Anders als die Beschwerdeführerin offensichtlich meint, muss nicht auch zwingend über den von der Marke gehaltenen Marktanteil und den Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke vorgetragen

werden. Diese Angaben können, müssen aber bei der Beurteilung nicht berücksichtigt werden.

Der unter Hinweis auf ein aktuelles Urteil des OLG Celle vorgebrachte Einwand der Beschwerdeführerin, der Senat könne im vorliegenden Verfahren keine Feststellungen treffen, weil er kein Verleger sei und daher über keinen entsprechenden Sachverstand verfüge, verfängt nicht. Als Teil des hier angesprochenen juristischen Fachpublikums kann der Senat durchaus seine eigene Sachkunde einbringen. Der Vorwurf einer „Ersetzung“ des Sachverständigengutachtens allein durch eine eigene Sachkunde des Gerichts geht schon aus einem anderen Grund ins Leere. Hinsichtlich der Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung hat der Senat nämlich mit Beweisbeschluss vom 16. August 2022 auf Antrag der Markeninhaberin ein gerichtliches Gutachten in Auftrag gegeben; die Befragung wurde von der X ... GmbH durchgeführt und das demoskopische Gutachten ist erstellt und dem Gericht sodann vorgelegt worden.

**dd.** Dem mit Schreiben vom 19. Oktober 2023 bei Gericht vorgelegten Gutachten der X ... GmbH (nachfolgend X-Gutachten) liegt eine Verkehrsbefragung im Zeitraum vom 22. Juli bis 31. August 2023 zugrunde. Weder die Gutachterausswahl noch das Umfragedesign des Gutachtens (Anzahl und Auswahl der zu befragenden Personen und konkreter Fragenkatalog) sind mangelbehaftet.

**(1)** Die gegen die Gutachterausswahl vorgebrachten Einwendungen der Beschwerdeführerin greifen nicht durch. Der Senat hat drei anerkannte Umfrageinstitute benannt. Da eine Einigung zwischen den Verfahrensbeteiligten auf ein bestimmtes Institut bzw. einen Sachverständigen gemäß § 404 Abs. 5 ZPO nicht erfolgt ist, hat der Senat nach pflichtgemäßen Ermessen gemäß § 404 ZPO die Auswahl getroffen. Obwohl die Beschwerdeführerin lediglich pauschal Bedenken gegen zwei der Umfrageinstitute wegen „wahrscheinlich ständigen Geschäftsbeziehungen“ zur Beschwerdegegnerin geltend gemacht hatte und für eine Besorgnis der Befangenheit auch nicht jede Art einer früheren Tätigkeit für eine der Beteiligten

ausreicht, hat der Senat gleichwohl diese Bedenken berücksichtigt und das dritte Institut ausgewählt. Das Gericht war nicht verpflichtet, den Beteiligten nochmals drei „neue“ Meinungsforschungsinstitute bzw. Sachverständige vorzuschlagen.

**(2)** Auch die von der Beschwerdeführerin als manipulativ bezeichneten Farbkarten sind nicht zu beanstanden. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, die Beschwerdegegnerin versuche, durch das Format der Farbkarten die Befragten an das Format der Zeitschrift zu erinnern, weil diese exakt im Verhältnis 1:2 zum NJW-Titel erstellt seien, ist dies – worauf die Beschwerdegegnerin zutreffend hinweist - falsch. Denn die NJW erscheint im DIN A4-Format, die Farbkarten dagegen sind in DIN A6 gedruckt; dies ist nicht die Hälfte des Formats der Zeitschrift NJW. Die weiteren Rügen, die Markeninhaberin wolle sich durch Papierstärke, Oberflächenstruktur und Geruch der Farbkarten, die an die NJW erinnerten, bei der Umfrage einen unlauteren Vorteil verschaffen, greifen schon deshalb nicht, weil bei der Umfrage den Interviewten die Farbkarte vorgelegt wurde mit der ausdrücklichen Vorgabe, dass die befragten Personen diese nicht in die Hand nehmen dürfen. Unabhängig davon stimmen diese Vorwürfe sachlich ohnehin nicht.

**(3)** Schließlich liegen die von der Beschwerdeführerin gerügten methodischen Mängel des demoskopischen Gutachtens nicht vor. Das Umfragedesign orientiert sich am 3-Schritt-Abfragemodell der DPMA-Richtlinie Markenmeldungen vom 1. August 2018 in der Fassung vom 1. September 2020. Zur Grundstruktur einer demoskopischen Befragung ist in der Richtlinie rein beispielhaft ein Fragenkatalog enthalten. Dieser ist - wie es ausdrücklich heißt – nicht verbindlich, sondern auf den jeweiligen Einzelfall hin anzupassen; aufgeführt ist dort ferner, dass weitere Aufklärungsfragen sachdienlich sein können. Eine solche Anpassung des Fragenkatalogs ist mit Blick auf die hier streitgegenständliche abstrakte Farbmarke, die maßgeblichen Waren und dadurch bedingten angesprochenen Verkehrskreise erfolgt. Da es sich zudem um ein gerichtlich eingeholtes Sachverständigengutachten im Beschwerdeverfahren handelt, vermag der Senat keinen Grund zu erkennen, warum

die Präsidentin des DPMA bei der Abstimmung über das Umfragedesign hätte beteiligt werden sollen.

**(4)** Den befragten Personen ist zu Recht allein die Farbkarte des geschützten Farbtons vorgelegt worden. Denn es geht um die Verkehrsdurchsetzung der Streitmarke, nicht anderer Orangetöne. Den Befragten drei unterschiedliche Orangetöne vorzulegen, wie es die Beschwerdeführerin vorgeschlagen hatte, aus denen die Interviewten dann die „richtige“ hätten auswählen sollen, entspricht nicht einem fachgerechten Vorgehen bei der demoskopischen Erhebung mit der hier relevanten Aufgabenstellung. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist zudem nicht zu beanstanden, dass das Gutachten den Arbeitstitel „Farbe ‚Orange‘ Zur Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung“ trägt. Die mit dem Gutachten vorgelegten Bildschirmfotos des Fragebogenprogramms belegen, dass den Befragten nur die Farbkarte vorgelegt wurde und der darauf zu sehende Farbton durchgängig mit „die hier abgebildete Farbe“ bzw. „diese Farbe“ bezeichnet wurde, zu keinem Zeitpunkt der Umfrage aber mit der Verwendung des Wortes „Orange“. Die durch die Beschwerdeführerin befürchtete dahingehende Einflussnahme der Befragten war daher nicht zu besorgen und ist auch nicht erfolgt.

**(5)** Die streitgegenständliche Farbmarke ist für die Waren „juristische Fachzeitschriften“ der Klasse 16 geschützt. Es geht daher nur um die Verkehrsdurchsetzung für diese konkreten Waren in Printform; diese richten sich, wie dargelegt, an das juristische Fachpublikum. Der Sachverständige hat im Gutachten selbst wie auch auf Nachfragen in der mündlichen Verhandlung sachlich, nachvollziehbar und überzeugend die Zusammensetzung der Befragungspersonen erläutert, insbesondere anhand welcher (Sekundär)Quellen die Anzahl der Untergruppen des juristischen Fachpublikums ermittelt wurden und über welchen Anteil, auch in regionaler Sicht, diese an der Grundgesamtheit verfügen. Bedenken gegen die Repräsentativität der Befragung bestehen diesbezüglich nicht.

**(6)** Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist das Fehlen der in der

DPMA-Richtlinie Markenmeldungen (Fragenkatalog zur Verkehrsdurchsetzung) aufgeführten Frage A (vgl. „Kaufen Sie, egal wie oft für sich oder andere...“) nicht zu beanstanden. Denn diese Einleitungsfrage dient der Ermittlung, ob der Befragte zu den „beteiligten Verkehrskreisen“ im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG gehört. Da sich „juristische Fachzeitschriften“ an das juristische Fachpublikum wenden, ist im vorliegenden Fall die Einleitungsfrage zutreffend dahingehend angepasst worden, zu ermitteln, ob die kontaktierte Person tatsächlich zu dem maßgeblichen juristischen Verkehrskreis gehört.

**(7)** Soweit beide Verfahrensbeteiligten Änderungen der Fragenformulierungen oder zusätzliche Fragen bzw. eine Voranstellung von ergänzenden einleitenden Worten vorgeschlagen hatten, waren diese als nicht sachgerecht zurückzuweisen. Gleiches gilt für die Einwände der Beschwerdeführerin, bei der Umfrage selbst hätten Dauer und Umfang der Benutzung der Farbe sowie eine Nachfrage beim Verkehr Berücksichtigung finden müssen, ob dieser die Verwendung der Farbe dekorativ oder markenmäßig auffasse. Insbesondere ist die Forderung abzulehnen, sich bei der Befragung nicht auf die Möglichkeit der bloßen negativen Antwort „gar kein Hinweis auf ein Unternehmen/Verlag“ zu beschränken, sondern die Befragten durch die Angabe alternativer Bedeutungen des Zeichens – wie z. B. dekoratives Gestaltungsmittel – zu einer näheren Begründung zu veranlassen, weshalb sie einen Hinweis des Zeichens auf ein Unternehmen/einen Verlag verneinen. Solche Alternativvorgaben übersteigen die Testaufgabe der demoskopischen Befragung, mit der lediglich festgestellt werden soll, ob ein Zeichen mit dem Unternehmen/Verlag in Verbindung gebracht wird oder nicht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 870 m. w. N.).

**(8)** Die Verwendung des Begriffs „Verlag“ in der Umfrage ist sachgerecht. Zwar hatte der Senat ursprünglich auf seine Tendenz zur Verwendung des neutraleren Begriffs „Unternehmen“ statt „Verlag“ hingewiesen. Hieran hat er aber unter Berücksichtigung der maßgeblichen Waren, nämlich der Verlagsprodukte „Juristische Fachzeitschriften“ nicht mehr festgehalten, zumal auch der BGH in dem Verfahren

„Langenscheidt-Gelb“ die Angabe „Verlag“ im Zusammenhang mit den dort in Rede stehenden speziellen Druckereierzeugnissen im Verkehrsdurchsetzungsgutachten akzeptiert hat (vgl. BGH GRUR 2015, 581 Rn. 44, 45, 52 - Langenscheidt-Gelb), so dass gegen deren Verwendung in dem hiesigen Fragebogen keine Bedenken bestehen.

**ee.** Das X-Gutachten weist eine Bekanntheit des geschützten Farbtons im Zusammenhang mit „juristischen Fachzeitschriften“ von 84,9%, einen spontanen Kennzeichnungsgrad von 64,9% (ohne Abzug der Fehlnennungen) und einen Kennzeichnungsgrad mit Abzug der Fehlnennungen von 62,5% bei einem namentlichen Zuordnungsgrad von 57,1% aus.

Bei der dem X-Gutachten zugrundeliegenden (Haupt)Befragung ist den Interviewten nach Vorlage einer Farbkarte mit dem geschützten Orange-Farbtönen folgende Eingangsfrage (Frage 1) gestellt worden:

Haben Sie die hier abgebildete Farbe im Zusammenhang mit Juristischen Fachzeitschriften schon einmal gesehen?

Dabei ergab sich folgendes Ergebnis:

Ja, schon gesehen	57,6%
Kommt mir bekannt vor/ glaube schon	26,3%
Nein, unbekannt	16,1%

An die Befragten, die die Eingangsfrage verneint hatten, wurde im Anschluss folgende offene Frage (Frage 2), d. h. ohne Antwortvorgaben, gestellt:

Verbinden Sie mit dieser Farbe im Zusammenhang mit Juristischen Fachzeitschriften keinerlei Vorstellungen oder fällt Ihnen dazu noch etwas ein?  
Wenn ja, was?



Diese „Aufklärungs- bzw. Nachfassfrage“ zu den Nein-Antworten auf Frage 1 ist aus Sicht des Senats im Hinblick auf den Umstand, dass die Streitmarke dem Verkehr nicht in isolierter Form, sondern regelmäßig in Verbindung mit anderen Elementen begegnet, sachdienlich und im Übrigen auch vom BGH als zulässig erachtet worden (vgl. BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 75 – Sparkassen Rot; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 860). Soweit Befragte auf eine solche Aufklärungsfrage hin das Zeichen mit dem Markenanmelder bzw. Markeninhaber in Verbindung bringen bzw. im weitesten Sinne korrekt dessen Namen nennen, müssen diese Antworten positiv in die Bewertung der Verkehrsdurchsetzung einbezogen werden (BGH a. a. O., Rn. 74 – Sparkassen Rot; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 860).

Auf die Frage 2 gab eine Person die Antwort „Farbe von NJW“ und eine Person hat erklärt „Ich glaube die Neue Juristische Wochenzeitschrift ist orange“. Diese zwei Personen (1%) sind daher in die weitere Betrachtung mit einzubeziehen und weiter zu befragen.

Danach ist im Gutachten zutreffend ein Bekanntheitsgrad von 84,9% (57,6%+26,3%+1%) ermittelt worden. Zu Recht sind damit 15,1% der Ausgangsbefragten, also 31 Personen, hier bereits von der weiteren Befragung ausgeschieden (bis auf die Fragen zur Statistik).

Die Frage 3, mit der der Kennzeichnungsgrad ermittelt werden soll, lautet wie folgt:

Hier sehen Sie einige Aussagen zu dieser Farbe im Zusammenhang mit Juristischen Fachzeitschriften. Bitte lesen Sie sich alle Aussagen zunächst einmal durch und sagen mir dann, was davon Ihrer persönlichen Meinung entspricht.

Im Zusammenhang mit Juristischen Fachzeitschriften ist diese Farbe für mich... (s. u.)

Es ergaben sich folgende Werte:

...ein Hinweis auf einen ganz bestimmten Verlag	64,9%
...ein Hinweis auf mehrere Verlage	8,8%
...gar kein Hinweis auf irgendeinen Verlag	4,9%
Kann dazu nichts sagen/ weiß nicht	6,3%

Für eine deutliche Mehrheit des angesprochenen Verkehrs, nämlich 64,9%, weist damit der streitgegenständliche Farbton im Zusammenhang mit Juristischen Fachzeitschriften spontan auf einen ganz bestimmten Verlag hin.

Denjenigen, die die Farbe als Hinweis auf einen ganz bestimmten Verlag ansehen, wurde sodann folgende Frage 4 zum sog. „Zuordnungsgrad“ (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 878 ff.) vorgelegt:

Wissen Sie, wie dieser Verlag heißt?

104 Befragte haben diesen mit „C.H. Beck“, „Beck Verlags OHG“, „Beck Verlag“ oder „Beck“ und weitere 13 Personen mit „Neue Juristische Wochenzeitschrift“, „NJW Verlag“ oder „NJW“ benannt. Zutreffend sind in dem Gutachten auch die Antworten der vorgenannten 13 Personen positiv als namentlich richtige Zuordnung zur Markeninhaberin berücksichtigt worden. Denn zugunsten der Markeninhaberin können alle Befragungsergebnisse bewertet werden, denen hinreichend deutlich zu entnehmen ist, dass die Befragten in dem Zeichen/der Farbe einen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb sehen, den Namen dieses Unternehmens bzw. dieses Verlags aber nicht wiederzugeben vermögen. Dies gilt hier zweifellos für die Nennungen der NJW (vgl. BGH GRUR 2008, 505 Rn. 30 – TUC-Salzcracker; GRUR 2009, 954 Rn. 29 – Kinder III). Damit bringen 117 Personen aller Befragten (57,1%)

den Farbton mit der Inhaberin der angegriffenen Marke sogar namentlich in Verbindung.

Darüber hinaus sind auch diejenigen Befragten zu berücksichtigen, die das Zeichen zwar als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen, es aber keinem namentlich benannten Unternehmen zuordnen (vgl. BGH GRUR 2007, 1071 Rn. 30 - Kinder II). Bei den übrigen Antworten ist danach zu unterscheiden, ob die Angaben als ausreichende Bezugnahme auf ein bestimmtes Unternehmen/einen bestimmten Verlag verstanden werden können oder ob sie die gegenteilige Annahme nahelegen. Ein hinreichender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen/einen Verlag ist dabei ohne weiteres solchen Antworten zu entnehmen, die das Zeichen jedenfalls mittelbar der Markeninhaberin zuordnen (vgl. BGHZ 156, 112, 121 - Kinder I). Eine solche hinreichende mittelbare Zuordnung ist gegeben, wenn beispielsweise mit dem Zeicheninhaber verbundene Unternehmen oder solche Unternehmen angegeben werden, die das Zeichen mit ausdrücklicher Zustimmung des Zeicheninhabers benutzen; auch die Angabe anderer Marken des betreffenden Unternehmens kann genügen (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. § 8 Rn. 881 ff.). Der Frage, ob das Gutachten hier zutreffend den bereinigten Kennzeichnungsgrad ermittelt hat, braucht aber nicht näher nachgegangen zu werden (hier beispielsweise auch, ob die Antworten „JuS“ und „ZD Datenschutz“ überhaupt zutreffend als Fehlnennungen gewertet wurden, da die JuS - = juristische (Ausbildungs)Fachzeitschrift, bereits seit 1961 monatlich im Verlag C. H. Beck erscheint - und „ZD Datenschutz“ - = juristische Fachzeitschrift, seit September 2011 ebenfalls monatlich im Verlag C. H. Beck erscheint; vgl. jeweils Wikipedia Die freie Enzyklopädie).

Denn bei einer schon namentlich korrekten Zuordnung zur Beschwerdegegnerin von 57,1% kommt es auf die weiteren für die Markeninhaberin günstigen Antworten auf die Frage zum Zuordnungsgrad nicht mehr an (vgl. BPatG, Beschluss vom 16.02.2023, 25 W (pat) 20/20 – Goldhase IV; s. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., betreffend Antworten zu Lasten des Markenmelders bzw. -inhabers § 8 Rn. 880 und zu seinen Gunsten § 8 Rn. 881 ff.).

Dies gilt im Übrigen auch, soweit die Beschwerdeführerin beantragt hat, drei Personen zu Lasten der Beschwerdegegnerin aus dem Ergebnis des Gutachtens herauszurechnen, weil sie meint, der ursprüngliche Stichprobenplan mit einem Sollwert von 200 sei einseitig zugunsten der Öffentlichen Hand, nämlich mit zwei Richtern und einem Notar, erhöht worden. Dem braucht nicht näher nachgegangen zu werden, denn selbst wenn man zugunsten der Beschwerdeführerin und zu Lasten der Markeninhaberin von diesen 57,1%, drei Personen in Abzug bringt, verbleibt ein Prozentwert von 55,6%. Auch ein solcher Zuordnungsgrad ist für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ausreichend.

**ff.** Von dem auf der Grundlage des X-Gutachtens mit 57,1% bzw. 55,6% ermittelten namentlichen Zuordnungsgrad ist kein Abzug (aber auch kein Aufschlag) für Fehlertoleranzen vorzunehmen. Ausgehend von einer 95%igen Wahrscheinlichkeit und der Stichprobe von 205 Befragten ist bei einem Wert von 57,1% bzw. 55,6% nach der dem Gutachten beigelegten Tabelle bzw. der dortigen mathematischen Formel für den Durchsetzungsgrad eine Fehlertoleranz von 9,6% Prozentpunkten zu ermitteln. Die Schwankungsbreite liegt damit zwischen 47,5% und 66,7% bzw. 46% und 65,2%. Nach der Rechtsprechung des BGH sind aber sowohl im Eintragungs- als auch im Lösungsverfahren Fehlertoleranzen grundsätzlich nicht zu berücksichtigen, wenn eine ausreichend große Stichprobe bzw. eine hinreichend repräsentative Befragung dem Verkehrsgutachten zugrunde liegt. Denn es handelt sich bei dem demoskopisch ermittelten Durchschnittswert um den statistisch wahrscheinlichsten Wert (vgl. BGH GRUR 2014, 483 Rn. 38 – test; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 892).

Der Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung zu Recht darauf hingewiesen, dass die Repräsentativität der Befragung in erster Linie durch die zutreffende Auswahl der beteiligten Verkehrskreise, nicht nur durch die bloße Anzahl der befragten Personen gesichert wird (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 888). Ferner hat der Sachverständige überzeugend erläutert, dass

der BGH in seiner „Kinder“-Entscheidung eine Anzahl von 1.231 Interviews bei einer Grundgesamtheit von 70,6 Mio. Menschen für ausreichend erachtet habe. Die Studie habe daher bei einer deutlich kleineren Grundgesamtheit eine 35x bessere Repräsentativität. Danach ist die Fehlertoleranz nicht zu berücksichtigen und zwar weder zu Lasten noch zugunsten der Markeninhaberin.

**gg.** Wollte man – wie die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf die frühere Rechtsprechung – gleichwohl für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung den unteren Wert nach Abzug des möglichen Abweichungsbereichs als maßgeblich ansehen, führte dies nicht zu einem entscheidungserheblich anderen Ergebnis. Denn bei der bisherigen Beurteilung ist – letztlich zugunsten der Beschwerdeführerin – nur der namentliche Zuordnungsgrad berücksichtigt worden. Für die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung ist aber der sog. bereinigte Kennzeichnungsgrad, der regelmäßig höher liegt als der namentliche Zuordnungsgrad, relevant. Das Gutachten weist diesbezüglich einen bereinigten Kennzeichnungsgrad von 62,5% aus (Kennzeichnungsgrad mit Abzug der Fehlnennungen). Die dann maßgebliche Fehlertoleranz beträgt ca. 9,3% Prozentpunkte. In diesem Fall würde sich also bei Berücksichtigung der Fehlertoleranz ein (unterer) Wert von 53,2% ( $62,5\% - 9,3\%$ ) ergeben, der ebenfalls ausreichend über 50% liegt; dies gilt selbst noch bei Herausrechnung von 3 Personen.

All die vorgenannten ermittelten Werte reichen für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG aus. Soweit die Beschwerdeführerin meint, dass für eine Verkehrsdurchsetzung ein Durchsetzungsgrad von mindestens 70% erforderlich sei, sind keine Anhaltspunkte erkennbar, die ein Abweichen von den in der Regel geforderten 50% (vgl. ausdrücklich BGH a. a. O. Rn. 42 a. E. – NJW-Orange) rechtfertigen würden.

**c.** Zu Recht wirft allerdings die Beschwerdeführerin wegen der Werbekampagne „Jura ist Orange“ der Beschwerdegegnerin die Frage auf, ob hierdurch nicht

die Ergebnisse des Sachverständigengutachtens in ihrer Aussagekraft beeinträchtigt sind. Von einer Unverwertbarkeit bzw. fehlenden Aussagekraft des Gutachtens kann im Ergebnis aber nicht ausgegangen werden.

Bei einer Umfrage ermittelte Werte können unverwertbar sein, wenn sie durch besondere Einflüsse, beispielsweise durch eine unmittelbar vor einer Umfrage durchgeführte umfangreiche Sonderwerbung verfälscht wurden (vgl. OLG Köln WRP 1978, 556). Bei der „Jura ist Orange“-Werbung handelt es sich zwar um eine über früher eingesetzte Werbemittel hinausgehende besondere Werbekampagne der Beschwerdegegnerin. Eine Verfälschung im vorgenannten Sinne kann dennoch nicht festgestellt werden.

Die Verkehrsumfrage erfolgte im Zeitraum 22. Juli 2023 bis 31. August 2023; die Kampagne ist mithin nicht unmittelbar vor der Umfrage durchgeführt worden, sondern ab 10. August 2023 belegt, also erst ab der Mitte des Umfragezeitraums. Jedenfalls die davor befragten Personen können daher schon nicht durch die oben genannte Werbemaßnahme beeinflusst worden sein. Die vorgenannte Kampagne hat die Beschwerdegegnerin – von ihr unbestritten - in ihrer eigenen Datenbank „Beck-Online“ durchgeführt. Dass darüber hinaus aber auch in der Printausgabe der NJW, anderen Titeln der Beschwerdegegnerin oder in Fachzeitschriften von Konkurrenzverlagen diese Werbung stattgefunden hat, ist von der Beschwerdeführerin weder vorgetragen worden noch hat sich dies bei den entsprechenden Recherchen des Senats feststellen lassen. Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Treffer einer Google-Suche sind nicht aussagekräftig, weil ihre Suche gerade mit dem konkreten Stichwort „Jura ist Orange“ durchgeführt worden war. Die Beschwerdeführerin hat zudem Belege für die Werbekampagne in dem sozialen Netzwerk Facebook und dem beruflichen Netzwerk LinkedIn vorgelegt, diesbezüglich allerdings nicht bzw. nicht ausreichend dargelegt, welche Teile des juristischen Fachpublikums in welchem Umfang (über Zugänge/Follower/Verlinkungen) hierdurch überhaupt angesprochen werden. Mag es bei Studenten und Rechtsanwälten näherliegen, dass diese sich regelmäßig in dem beruflichen Netzwerk bewegen, so dürfte

dies z. B. bei Staatsanwälten und Richtern weniger der Fall sein. Es kann jedenfalls nicht festgestellt werden, dass durch die Werbung in den vorgenannten Medien überhaupt ein derart hoher Auffälligkeitsgrad und eine solch große Breitenwirkung erzielt werden konnte, dass sie bei einem relevanten Teil des angesprochenen Publikums zu einer unzulässigen Meinungsbeeinflussung hätte führen können.

Einen gewissen Werbeeffekt dürfte schließlich auch – wenn auch unbeabsichtigt – der für in solchen Farbmarken-Fällen vom BGH üblich gebildete Entscheidungsname „NJW-Orange“ gehabt haben (vgl. auch Entscheidungen zu Langenscheidt-Gelb, Nivea-Blau, Sparkassen-Rot). Denn die Entscheidung ist in den hier angesprochenen juristischen Verkehrskreisen unter dem Schlagwort „NJW Orange“ umfangreich in Printzeitschriften wie auch im Internet diskutiert worden, so dass ein Einfluss auf die Verkehrsauffassung nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen sein mag. Allerdings geht dies zum einen nicht auf die Markeninhaberin zurück und kann ihr daher auch nicht angelastet werden. Zum anderen ist die BGH-Entscheidung bereits vom 22. Juli 2021 und steht daher auch nicht in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit der Umfrage im Juli/August 2023.

Selbst wenn man wegen der Werbekampagne der Beschwerdegegnerin die Aussagekraft der Ergebnisse des X-Gutachten als etwas vermindert ansehen würde und daher den für eine Verkehrsdurchsetzung sprechenden namentlichen Zuordnungsgrad von 55,6% bzw. 57,1% der Befragten allein als Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke nicht ausreichen ließe, wird das dortige Ergebnis durch die weiteren Umstände bestätigt, die bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung herangezogen werden können. In der Gesamtschau der Umstände, nämlich hier die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer bzw. Regelmäßigkeit der Benutzung rechtfertigen diese zusammen mit dem Verkehrsgutachten den Schluss, dass sich der gegenständliche Orange-Farbtone im angesprochenen Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis durchgesetzt hat. Die Verkehrsdurchsetzung lässt das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entfallen, § 8 Abs. 3 MarkenG.

Eine Nichtigerklärung und Löschung der Streitmarke nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kommt nach alledem nicht in Betracht.

**F.** Die angefochtene Kostenentscheidung der Markenabteilung 3.4 ist aus den im Beschluss des erkennenden Senats vom 26. Februar 2020 genannten Gründen aufzuheben, mit der Folge, dass jeder Beteiligte die ihm im amtlichen Lösungsverfahren erwachsenen Kosten gemäß § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG selbst zu tragen hat.

**G.** In mehrseitigen markenrechtlichen Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz, dass jeder Beteiligte unabhängig vom Ausgang des Verfahrens seine Kosten selbst trägt, § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

Eine hiervon abweichende Anordnung ist geboten, wenn besondere Umstände vorliegen, die die Belastung eines Beteiligten mit seinen Kosten unbillig erscheinen lassen, § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände (vgl. Meiser in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 13 m. w. N.). Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen, der dem Umstand Rechnung trägt, dass die Kostentragung aus Billigkeitsgründen nur ausnahmsweise in Betracht kommt. Demnach ist auch der Verfahrensausgang in der Hauptsache für sich genommen kein Grund, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen (BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur).

Ausgehend hiervon entspricht es der Billigkeit, der insoweit beweisbelasteten Beschwerdegegnerin die Kosten für die Durchführung des demoskopischen Gutachtens zur Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke aufzuerlegen. Die Kosten, die durch die Vernehmung des Sachverständigen im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 31. Januar 2024 entstanden sind, hat dagegen die Beschwerdeführerin zu tragen. Der Sachverständige wurde auf ihren Beweisantrag hin vernom-



men, wobei die in der mündlichen Verhandlung gestellten Fragen teilweise Unterstellungen enthielten oder tendenziös waren, zum Teil hätten sie sich aus dem Gutachten selbst beantworten lassen. Die Billigkeit gebietet es daher, die diesbezüglich entstandenen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Darüber hinaus besteht aber keine Veranlassung für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten einer Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Die weitergehenden wechselseitigen im Beschwerdeverfahren gestellten Kostenanträge der Verfahrensbeteiligten waren daher zurückzuweisen.

**H.** Der Gegenstandswert des Verfahrens war aus den Gründen des Beschlusses des erkennenden Senats vom 26. Februar 2020, auf die vollumfänglich Bezug genommen wird, gemäß §§ 33, 23 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 RVG auf 100.000 € festzusetzen.

**I.** Gründe für die von der Beschwerdeführerin beantragte bzw. angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde sind nicht erkennbar. Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), noch war die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als erforderlich zu erachten (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung die vom EuGH und BGH aufgestellten Maßstäbe zur Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung angelegt.

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt