



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 307/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
2. Januar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 399 45 200.1

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. August 2005 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Zur Eintragung als Kollektivmarke in das Markenregister angemeldet ist das Wort

Konstruktionsvollholz

für die Waren

Holzprodukte für den konstruktiven Holzbau.

Der Anmelder ist für diese Waren ferner Inhaber folgender Marken:

1. 395 44 684, eingetragen am 8. Mai 1996:



2. 398 04 767, eingetragen am 14. April 1998:

KVH.

Nach vorangegangener Beanstandung der angemeldeten Marke wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat der Anmelder sich auf die Durchsetzung der Marke in den beteiligten Verkehrskreisen gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG berufen. Er hat hierzu ausgeführt, ein nicht unerheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise verbinde wegen der intensiven Werbung bundesweit mit der Bezeichnung "Konstruktionsvollholz" die Vorstellung, dass es sich bei derart bezeichneten Waren um Produkte handle, die von einem Mitglied der "Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz" nach bestimmten Qualitätskriterien hergestellt seien, deren Einhaltung vom Anmelder überwacht würden. Er hat zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung Unterlagen vorgelegt.

Die Markenstelle hat eine Auskunft beim Deutschen Industrie- und Handelstag zur Frage der Durchsetzung der angemeldeten Marke in den beteiligten Verkehrskreisen eingeholt; darin ist im Ergebnis ein Zuordnungsgrad im Bereich der Hersteller von 5,88 %, im Bereich der Händler von 1,26 % festgestellt.

Der Anmelder hat daraufhin ein neues Gutachten des A...
der B... eingeholt.

Die Markenstelle hat die Anmeldung in zwei Beschlüssen - einen davon im Erinnerungsverfahren ergangen - wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden Freihaltebedürfnisses zurückgewiesen. Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, der Begriff "Vollholz" im Sinne von "Holz, das in natürlichem Zustand für Tischlerarbeiten verwendet wird, Ganzholz" sei weithin verbreitet. Die Zusammensetzung "Konstruktionsvollholz" für "Vollholz für Konstruktionszwecke" sei daher trivial und beschreibe die im Warenverzeichnis angegebenen Waren.

Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sei auch unter Berücksichtigung der Anmeldung als Kollektivmarke nicht erbracht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er ist der Auffassung, der von der Markenstelle angenommene Bedeutungsgehalt ergebe sich nicht aus dem Wortlaut "Konstruktionsvollholz", sondern sei auf die Aktivitäten des Anmelders zurück zu führen. Es handele sich um eine Wortneuschöpfung, die die angesprochenen Verkehrskreise, nämlich Zimmereibetriebe, nicht als beschreibende Angabe auffassten. Mit "Konstruktionsvollholz" werde ein Bauschnittholz bezeichnet, das bestimmte Güteanforderungen erfülle und garantiere. Es handele sich um eine Kollektivmarke, die damit nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hinweise, das Zeichen "Konstruktionsvollholz" stelle eine Gütebezeichnung dar, die geeignet sei, auf die Einhaltung verbandsspezifischer Vorgaben oder Normen zu verweisen.

Selbst wenn der Eintragung absolute Schutzhindernisse entgegenständen, habe die Eintragung zu erfolgen, da sich die angemeldete Bezeichnung infolge ihrer Benutzung für die angemeldeten Waren in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt habe. Die vom Deutschen Patent- und Markenamt eingeholte Auskunft des DIHT sei unbrauchbar und jedenfalls durch das Gutachten der B...

widerlegt. Etwa erforderliche weitere Nachweise seien von Amts wegen einzuholen.

Da sich das Markenamt mit dem Sachvortrag der Anmelderin nicht ausreichend auseinander gesetzt habe, sei eine Zurückverweisung an das Markenamt wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels erforderlich.

Der Anmelder beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Oktober 2002 und 19. September 2003 aufzuheben.

Hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da die grundsätzliche Rechtsfrage des Verhältnisses von Amtsermittlungspflicht des Markenamtes und Mitwirkungspflicht des Anmelders in einem Verfahren, für das das Amtsermittlungsprinzip gelte, aufgeworfen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Anmelders ist in der Sache ohne Erfolg.

1. Grundsätzlich sind auf Kollektivmarken die allgemeinen Vorschriften des Markengesetzes anzuwenden, soweit sich nicht aus den §§ 97 - 106 MarkenG etwas anderes ergibt (§ 97 Abs. 2). Die absoluten Schutzhindernisse des § 8 MarkenG werden durch die §§ 97 Abs. 1, 99 und 106 MarkenG modifiziert.

Insoweit weist der Anmelder zutreffend darauf hin, dass § 97 Abs. 1 MarkenG die Kollektivmarke als Unterscheidungsmittel hinsichtlich bestimmter Eigenschaften der Waren zur Verfügung stellt.

Die Eintragung als Kollektivmarke kann hier indessen nicht erfolgen. Die angemeldete Kollektivmarke ist nicht geeignet, die Waren der Verbandsmitglieder von denjenigen anderer Unternehmen nach ihrer betrieblichen oder geographischen Herkunft, ihrer Art, ihrer Qualität oder ihren sonstigen Eigenschaften zu unterscheiden. Dem Wort "Konstruktionsvollholz" als solchem ist entgegen dem Vorbringen des Anmelders nichts über eine Garantie zu übereinstimmenden Eigenschaften von mehreren Herstellern des Kollektivs des Anmelders zu entnehmen.

Die angemeldete Marke setzt sich erkennbar aus den beiden Bestandteilen "Konstruktions-" und "Vollholz" zusammen.

Der Begriff "Vollholz" wird als Synonym und Fachbezeichnung für die ebenfalls geläufige Fachbezeichnung "Massivholz" verwendet. "Vollholz" bezeichnet ein Bauteil, das aus einem Stück Holz hergestellt worden ist und damit in seiner unveränderten gewachsenen Struktur vorliegt (vgl. Holzlexikon Bd. 2 S. 588; <http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/Tlex/Lemmata/L7/l722.htm>; <http://www.krippenwerkstatt.de/vollholz.htm>). Gegensatz hierzu sind Furnier- oder Plattenwerkstoffe, die durch Trennen des Holzes und erneutes Zusammenfügen hergestellt werden.

Der Begriff "Konstruktion" ist ein geläufiges Wort der deutschen Sprache und bedeutet "Bau, Aufbau, Zusammenfügen z. B. eines Gebäudes" (vgl. Duden; Wahrig Wörterbuch). Der Bestandteil wird auch in der Kombination "Konstruktionsholz" verwendet und zwar in dem Sinn von "Bau-Konstruktionsholz" für den (Aus)Bau im Innen- und Außenbereich im Gegensatz zu sog. Ausstattungsholz, Möbelholz, Drechslerholz, Schnitzholz, Furnierholz usw. (vgl. http://www.holz-technik.de/html/body_holzarten.html; <http://www.degenfelder-zaeune.de/seite12.htm>; <http://www.leader-nordschwarzwald.de/151.0.html>; http://www.pinus.de/g_konstr.htm).

Dabei ist bei zusammen gesetzten Wörtern statt eines Bindestrichs vielfach eine Verbindung durch den eingefügten Buchstaben "s" zu finden (vgl. Duden Grammatik S. 432). Ebenso wie die Zusammensetzung "Massiv-Konstruktionsholz" bzw. "Konstruktionsholz massiv" (vgl. <http://www.schachnerhaus.com/ger/ausbaustufen/01a2a492e310cd396schluesselfertig/>; http://www.holzforum-allgaeu.de/verarbeitung04_hfa.php), die verwendet wird, um auf ein massives Bau-schnittholz hinzuweisen, ist auch die Kombination "Konstruktionsvollholz" sprachüblich gebildet.

Der angemeldete Begriff "Konstruktionsvollholz" ergibt in Bezug auf die beanspruchten Waren, die gerade Holzprodukte für den konstruktiven Holzbau umfassen, die zur Beschreibung geeignete Sachaussage, dass es sich nach ihrer Art,

ihrer Beschaffenheit, ihrer Erscheinungsform und ihrer Verwendung um massives Konstruktionsholz handelt bzw. Vollholz geeignet zur Verwendung als (Bau)konstruktionsholz.

Die Kombination "Konstruktionsvollholz" ist zwar lexikalisch nicht nachweisbar, aber als Bezeichnung für ein massives (veredeltes) Bauschnittholz in Gebrauch (vgl. <http://www.baumarkt.de/lexikon/Konstruktionsvollholz.htm>; <http://www.sysbe-ra.de/Leimholz.htm>; http://www.holz-hopp.de/konstru_navi.htm).

Wie die o. g. Kombinationen ist damit auch die Kombination "Konstruktionsvollholz" eine sprachübliche und nahe liegende Wortverbindung. Beide Einzelbestandteile werden dabei entsprechend in ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinaus gehenden Begriff.

Ob das Wort "Konstruktionsvollholz" tatsächlich auch für "Qualitätsschnittholz" in Gebrauch ist, ändert am Ergebnis nichts. Vom Warenverzeichnis her kann die Anmeldung Vollholz für den konstruktiven Holzbau umfassen.

Der Eintragung der angemeldeten Marke steht damit auch das absolute Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft entgegen §§ 97 Abs. 2, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, da ihr im Hinblick auf die beanspruchten Waren ein im Vordergrund stehender beschreibender Sinngehalt zukommt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050-Cityservice).

2. Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nicht gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG dadurch beseitigt worden, dass sich die Marke infolge ihrer Benutzung für die angemeldeten Waren in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat. Die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ist dem Anmelder nicht gelungen. Es fehlt an einem schlüssigen Vortrag, der die Möglichkeit glaubhaft machen könnte, dass sich die Marke in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Benutzung durchgesetzt hat.

a) Nach der Rechtsprechung setzt die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung grundsätzlich voraus, dass die (markenfähige) Kennzeichnung als Marke, d. h. markenmäßig und nicht lediglich als beschreibende Angabe, verwendet wird und damit als betriebliches Unterscheidungsmittel die Herkunftsfunktion erfüllt (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 806 Nr. 64 Philips; zum Ausstattungsschutz nach § 25 WZG BGH GRUR 1960, 83, 86 - Nährbier; Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl., § 8 Rdn. 464; Ingerl/Rohnke MarkenG 2. Aufl., § 8 Rdn. 326 a. E.; Fezer Markenrecht 3. Aufl., § 8 Rdn. 422; auch Teplitzky WRP 1999, 461, 466).

Im Fall der Kollektivmarke bedeutet dies, dass das Zeichen innerhalb der beteiligten Verkehrskreise als Marke einer bestimmten Gruppe von Unternehmen aufgefasst wird, also nicht nur des Verbandes, sondern auch der Unternehmen der Verbandsmitglieder; unrichtige Vorstellungen des Verkehrs über rechtliche Zusammenhänge sind dabei unschädlich (vgl. Fezer, MarkenG 3. Aufl. § 97 Rdn. 14; vgl. BGHZ 21, 182, 191 – Ihr Funkberater).

Der Anmelder hat die Voraussetzungen der geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung schlüssig darzulegen und zu belegen, da es sich um eine Rechtsfolgebehauptung handelt, die auf entsprechendes Tatsachenmaterial gestützt werden muss. Die insoweit zunächst erforderliche Glaubhaftmachung verlangt Angaben, aus denen sich ergibt, in welcher Form, für welche Waren, von wem, in welchem Gebiet und Umfang sowie seit wann die angemeldete Angabe im Verkehr nach Art einer Marke eingesetzt worden ist (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 469 m. w. N.).

Vorliegend ist dem Vorbringen des Anmelders sowie den eingereichten Unterlagen zunächst schon nicht zu entnehmen, dass die angemeldete Marke "Konstruktionsvollholz" überhaupt als Marke in Alleinstellung – oder auch als Zweitmarke - in Verbindung mit den beanspruchten Waren verwendet wird.

Eine markenmäßige Verwendung in Verbindung mit den Waren behauptet der Anmelder nicht, und auch in der mündlichen Verhandlung hat er dazu keine weiter-

führenden Angaben gemacht. Er meint vielmehr, dass die Verwendung in Verbindung mit der Ware unüblich sei. Dies ist zwar nicht ganz nachvollziehbar. Denn wie ohne Kennzeichnung die Ware von den Abnehmern zugeordnet werden soll, ist nicht erkennbar. Die Satzung des Anmelders sieht jedenfalls – ganz allgemein – eine Benutzung der Marken vor, und auch Empfehlungen des Gesamtverbands Holzhandel (Anlage zur Auskunft des DIHT) sehen – auch – eine Kennzeichnung des Produkts selbst vor. Für die Entscheidung kommt es hierauf aber letztlich nicht an. Denn für die Glaubhaftmachung des Einsatzes der angemeldeten Angabe als Marke können auch Belege wie Kataloge, Preislisten, Werbematerial des Anmelders oder seiner Mitglieder geeignet sein (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. Rdn. 469).

Als vom Anmelder selbst herausgegebenes Material liegt die o. g. Satzung vor, die das Wort "Konstruktionsvollholz" unter § 5 beschreibend erwähnt mit dem Satz "Erfüllung der Voraussetzung...hinsichtlich der Herstellung von Konstruktionsvollholz". Die Verwendung einer beschreibenden Angabe als solcher vermag aber eine Verkehrsdurchsetzung nicht zu begründen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 464).

Den weiteren vom Anmelder vorgelegten Publikationen Dritter aus den Jahren 1995/1996 ist ebenfalls nur eine beschreibende Verwendung der Anmeldung zu entnehmen. So ist beispielsweise angegeben: "Qualitativ und preislich ist das Konstruktionsvollholz zwischen dem herkömmlichen Bauholz und dem Brettschichtholz anzusiedeln" oder auch "Konstruktionsvollholz für die hohen Anforderungen des modernen Holzbaus" und "Konstruktionsvollholz für den sichtbaren Bereich (KVHSi) ist gehobelt" (vgl. Anlage A 7 , BDB Nachrichten 3/1996, Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz gegründet). Unter "Glashaus intern" (November 1995) heißt es beispielsweise: "Zweck der Überwachungsgemeinschaft ist die ... Überwachung der Qualität von Konstruktionsvollholz". In einem Artikel (mikado 96) heißt es: "was ist KVH? Die Festlegung der Anforderungen an Konstruktionsvollholz berücksichtigt in besonderem Maße die Gegebenheiten..." oder "Kon-

struktionsvollholz ist Bauschnittholz aus Nadelholz". Und weiter: "Außerdem gelten für Konstruktionsvollholz zusätzliche Anforderungen...". In einer Anzeige der Firma Merkle Holz in "mikado 3/96" heißt es unter der Überschrift "Konstruktionsvollholz": "Wir fertigen hochwertige Konstruktionsvollhölzer". Für weitere Publikationen aus den Jahren 1997/1998 gilt Entsprechendes (Anl. A 11).

Diesen Belegen aus den Jahren 1995/1996/1997 und 1998 kann danach nichts zur markenmäßigen Verwendung der angemeldeten Bezeichnung in Verbindung mit den beanspruchten Waren und damit zur Durchsetzung als Kennzeichen des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung entnommen werden.

Selbst die vom Anmelder eingereichte Mitgliederbefragung führt zu keinem für den Anmelder günstigen Ergebnis. Abgesehen davon, dass die Auffassung der Mitglieder des Anmelders keine objektiven und repräsentativen Feststellungen sind, sind auch die Antworten, die sich auf ein Produkt "Konstruktionsvollholz/KVH" - also auch die Marke 398 04 767 - beziehen, vom Anmelder vorformuliert zur Unterschrift versandt worden.

Auch die vom Anmelder bei der B... in Auftrag gegebene Studie vom Juni 2001 ist nicht geeignet, Verkehrsdurchsetzung schlüssig zu belegen. Abgesehen davon, dass die Frage der Nutzungsberechtigung – wie in Frage 3a formuliert - eines Begriffes nichts über die Zuordnung besagt und Frage 3c ausdrücklich den Anmelder erwähnt, enthält die Befragung keinerlei Feststellungen für den hier maßgeblichen Anmeldezeitpunkt.

b) Der Anmelder ist zwar auch Inhaber der Marke 395 44 684 (Wort-/Bildmarke), die neben weiteren Bestandteilen auch das Wort "Konstruktionsvollholz" enthält, so dass aus einer Verwendung dieser Kombination unter Umständen auch die Durchsetzung des Wortes "Konstruktionsvollholz" in Betracht kommen könnte (vgl. Ingerl § 8 Rdn. 325 f.).

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Bestandteil "Konstruktionsvollholz" in der Wortbildmarke des Anmelders - der schon wegen seiner rein beschreibenden Bedeutung die enthaltene Abkürzung "KVH" mit dem Bildbestandteil wei-

ter erläutert - vom Verkehr nicht ohne Weiteres als weitere Zweitkennzeichnung aufgefasst wird, die neben der Abkürzung "KVH" die betreffenden Waren hinsichtlich ihrer Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen individualisieren soll. Der Bestandteil "Konstruktionsvollholz" als erläuternder Bestandteil ist als Einheit mit dem Bildbestandteil und insbesondere der voran gehenden Abkürzung "KVH" zu sehen. Der Verkehr, der in diesem Bereich Abkürzungen wie BSH für Bauschnittholz kennt, wird nicht "Konstruktionsvollholz" aus der Gesamtkombination der bestehenden Wortbildmarke des Anmelders heraus lösen und in Alleinstellung als Herkunftshinweis benutzen, sondern wird eher dazu neigen, die Abkürzung "KVH" zu verwenden (vgl. GRUR 2005, 337 – Visage).

Weiterhin ist zu bedenken, dass die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens, das nur in Kombination mit weiteren Bestandteilen benutzt wird, nicht in gleicher Weise möglich ist, wie die Glaubhaftmachung der Benutzung eines in Alleinstellung verwendeten Zeichens. Zum einen bestehen grundsätzlich Zweifel, ob überhaupt ein schutzwürdiges Interesse an der Eintragung eines solchen Bestandteils besteht, der dem Verkehr bislang nicht in Alleinstellung begegnet ist, und der häufig auch nicht in Alleinstellung als Herkunftshinweis benutzt, sondern zur leichteren Abwehr von Eingriffen in die im Verkehr durchgesetzte Gesamtaufmachung eingesetzt werden soll (vgl. BGHZ 41, 187, 193 - Palmolive). Zum anderen lässt sich häufig nur die Verkehrsdurchsetzung der Gesamtaufmachung, so wie sie dem Verkehr tatsächlich vor Augen tritt, einigermaßen zuverlässig ermitteln. Dagegen führen Verkehrsbefragungen über einzelne herausgelöste Elemente, die dem Verkehr bislang niemals in Alleinstellung als Marke begegnet sind, zu unvermeidlichen Fehlerquellen wie der Bundesgerichtshof mehrfach betont hat (vgl. BGH GRUR 1968, 581, 584 - Blunazit). Auch genügt nicht die Feststellung, dass dem Verkehr das fragliche Merkmal zwar bekannt ist, sondern er muss es darüber hinaus als kennzeichnenden Hinweis auf die betriebliche Herkunft auffassen (vgl. - Visage - a. a. O.).

Dazu ist schon nicht dargelegt und ersichtlich, ob und in welchem Umfang diese Wort-Bildmarke zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke "Konstruktionsvollholz" in Verbindung mit den maßgeblichen Waren benutzt worden ist, noch dazu, ob dem Verkehr dieses Wort bekannt ist und er es in dieser Einbindung in eine Wort-Bildmarke als kennzeichnenden Hinweis auffasst. Auch hieraus ergibt sich damit kein Anhaltspunkt für eine Verkehrsdurchsetzung von "Konstruktionsvollholz" zum maßgeblichen Zeitpunkt für die maßgeblichen Waren.

Die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ist dem Anmelder nicht gelungen. Ohne dass es hierauf letztlich noch ankommt, ist lediglich zur Veranschaulichung darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse der durch Vermittlung des DIHT von den Industrie- und Handelskammern durchgeführten Befragungen im Herbst 2000 unter den beteiligten Herstellern und Händlern einen Zuordnungsgrad von 5,88 bzw. 1,26 % ergeben haben. Entgegen der Auffassung des Anmelders ist die Fragestellung unter 3) nach der Bekanntheit der Marke eines oder mehrerer Unternehmen nicht zu beanstanden.

Da das Vorliegen der Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nicht glaubhaft gemacht worden ist, erübrigen sich weitere Ermittlungen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 421). Soweit der Anmelder mit seinem Vorbringen ersichtlich eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses ohne Sachentscheidung begehrt (vgl. § 70 Abs. 3 MarkenG), liegen die Voraussetzungen hierfür nicht vor; das Deutsche Patent- und Markenamt hat ohne Verfahrensfehler in der Sache entschieden; neue Tatsachen oder Beweismittel, die für die Entscheidung wesentlich wären, liegen nicht vor.

Für die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keine Veranlassung, weil die Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG nicht erfüllt sind. Die Entscheidung des Senats erschöpft sich vielmehr in der einzelfallbezogenen Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze.

Die Bewertung des Nachweises der Verkehrsdurchsetzung liegt auf tatsächlicher Ebene.

gez.

Unterschriften