



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 217/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. Juli 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 301 44 669.5

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung ...

auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 2006

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. November 2003 und vom 4. Oktober 2004 aufgehoben.
2. Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

SCHÜLERHILFE

ist am 22. Juni 2001 zur Eintragung als Wortmarke für die Dienstleistungen

„Veranstaltung und Organisation von Nachhilfe, auch im Franchise-Verfahren“

angemeldet worden. Bereits bei Anmeldung ist, unter gleichzeitiger Vorlage umfangreicher Unterlagen, hilfsweise eine Registrierung wegen Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) mit entsprechender Verschiebung des Zeitrangs beantragt worden.

In einem ersten Zwischenbescheid der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. August 2002 ist die Anmeldung als nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig beanstandet worden. Eine Durchsetzung im Verkehr könne durch ein demoskopisches Gutachten belegt werden;

der Anmelderin wurde ein Fragenkatalog vorgeschlagen (Bl. 254 der Akte). Ein von der Anmelderin erheblich veränderter Fragebogen (Anlage zum Schriftsatz vom 20. März 2003; Bl. 260 der Akte) hat anscheinend, wie aus handschriftlichen Notizen ersichtlich ist, die Zustimmung einer Mitarbeiterin der Markenstelle gefunden.

Im Oktober 2003 hat die Anmelderin sodann auszugsweise Kopien eines demoskopischen Gutachtens der forsa, Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH, vom Mai 2003 vorgelegt, außerdem Hinweise auf Marketingaktivitäten und Werbemaßnahmen.

Mit Beschluss der Markenstelle - Beamtin des gehobenen Dienstes - vom 14. November 2003 ist die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit zurückgewiesen worden. Eine Durchsetzung für einen erheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise (über 50 %) ergebe sich aus der forsa-Umfrage nicht.

Die Erinnerung der Anmelderin ist seitens der Markenstelle durch - eingehend begründeten - Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 4. Oktober 2004 zurückgewiesen worden. Zur Begründung wird u. a. ausgeführt, die Anmelderin habe ausweislich des vorgelegten Materials nie den Begriff „SCHÜLERHILFE“ als solchen beworben, sondern einen grafisch gestalteten Schriftzug, für den sie als Wort-Bild-Marke gesonderten Markenschutz genieße. Im Übrigen werde ein Durchsetzungsgrad von 50 % nicht erreicht.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. November 2003 und vom 4. Oktober 2004 aufzuheben,

wobei sie ihr Eintragungsbegehren weiterhin hilfsweise auf den Gesichtspunkt der Verkehrsdurchsetzung stützt.

Nach Ladung zur mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin auszugsweise Kopien einer weiteren forsa-Umfrage (Kontrollmessung) vom März 2006 vorgelegt.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist nur insoweit begründet, als sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle zwecks Prüfung der hilfsweise geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke führt.

1. Von Hause aus, d. h. vor und unabhängig von jeder Benutzung, ist die als Marke angemeldete Bezeichnung allerdings nicht schutzfähig, weil ihr das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehlt (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und das Wort „SCHÜLERHILFE“ geeignet ist, die beanspruchten Dienstleistungen der Art nach unmittelbar zu beschreiben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die beanspruchten Dienstleistungen (und Waren) eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden. Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der so gekennzeichneten Dienstleistungen zu gewährleisten. Die Prüfung, ob das erforderliche, aber auch ausreichende Mindestmaß an Unterscheidungskraft vorliegt, muss - seitens der Markenstelle ebenso wie in der

Beschwerdeinstanz - streng, vollständig, eingehend und umfassend sein (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, Nr. 59 - Libertel; GRUR 2004, 674, Nr. 123 - Postkantoor). Kann einer Wortmarke ein für die beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und/oder handelt es sich um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so entbehrt diese jeglicher Unterscheidungseignung und damit jeglicher Unterscheidungskraft (st. Rspr.; vgl. BGH BIPMZ 2004, 30 - Cityservice).

Zwar mag „SCHÜLERHILFE“ eine neue, lexikalisch nicht nachweisbare Wortzusammenstellung sein, jedoch entspricht die Wortbildung den Regeln der deutschen Sprache (vgl. etwa geläufige Begriffe wie Nothilfe, Jugendhilfe, Opferhilfe) und bereitet breiten Verkehrskreisen keinerlei Verständnisschwierigkeiten. In Verbindung mit den konkret beanspruchten Dienstleistungen drängt sich sofort und ohne gedankliche Zwischenschritte die Vorstellung auf, dass es um „Nachhilfe“ bzw. „Lernhilfe“ für Schüler geht. Mithin steht eine unmittelbar dienstleistungsbeschreibende Angabe für maßgebliche Publikumskreise - an Nachhilfeunterricht interessierte Eltern bzw. Schüler höherer Klassen - im Vordergrund des Verständnisses. Der Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem ganz bestimmten Betrieb wird hierin von Hause aus nicht gesehen.

b) Wenngleich „SCHÜLERHILFE“ derzeit noch nicht als üblich gewordene Bezeichnung (d. h. als allgemein verwendeter Gattungsbegriff) i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG anzusehen ist, kommt dieser - wie ausgeführt - leicht verständlichen Wortzusammenstellung ohne weiteres die Eignung zu, die beanspruchten Dienstleistungen im Hinblick auf Art und Zielgruppe (Nachhilfe für Schüler) unmittelbar zu beschreiben. Sie kann somit, zumindest zukünftig, als Merkmalsbezeichnung dienen und unterliegt von daher dem Allgemeininteresse an der Freihaltung von Monopolrechten eines einzelnen Unternehmens (gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

2. Die Markenstelle hat weiterhin im Ergebnis zutreffend entschieden, dass eine Durchsetzung der angemeldeten Bezeichnung im Verkehr (gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG) und damit eine Überwindung der ursprünglichen Schutzunfähigkeit bisher (d. h. im Zeitpunkt des Erinnerungsbeschlusses) nicht glaubhaft gemacht worden ist. In Anbetracht der im Beschwerdeverfahren vorgelegten neuen Unterlagen (d. h. des zweiten forsa-Gutachtens von März 2006) hält es der Senat aber für möglich, dass der Anmelderin ggf. durch eine weitere Verkehrsbefragung und ergänzende Glaubhaftmachungsmittel der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung gelingt, so dass die Marke dann - mit entsprechend verschobenem Zeitrang (§ 37 Abs. 2 MarkenG) - doch noch zur Eintragung gelangen könnte. Er macht deshalb von seiner Befugnis nach § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG Gebrauch, das Verfahren ohne abschließende Sachentscheidung zur weiteren Prüfung an die Markenstelle zurückzuverweisen.

a) Anders als die erste forsa-Umfrage aus dem Jahr 2003 lässt das neue Gutachten - bei einer für die Anmelderin wohlwollenden Auslegung - einen Zuordnungsgrad von über 50 % (41 % + 14 %) erkennen. Allerdings weist diese Befragung und ihre statistische Auswertung - ebenso wie bereits die aus dem Jahr 2003 - methodische Mängel auf, welche ihre unmittelbare Berücksichtigung verbieten.

Zum einen fehlen nämlich - zumindest in den dem Amt bzw. dem Gericht auszugsweise vorgelegten Seiten der Gutachten - die zur Bestimmung des Zuordnungsgrads unerlässlichen Kontrollfragen (vgl. die jetzt geltende „Richtlinie Markenmeldungen“, BIPMZ 2005, 245, 255 unter B.3.a) und b): „Wissen Sie, wie dieses Unternehmen heißt bzw. diese Unternehmen heißen?“) Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu Art. 3 Abs. 3 Markenrichtlinie (Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988) - der im deutschen Recht, unbeschadet der sprachlich leicht abweichenden Fassung, § 8 Abs. 3 MarkenG entspricht - ist Voraussetzung für eine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft (d. h. eine Verkehrsdurchsetzung), dass ein wesentlicher Teil des an-

gesprochenen Verkehrs die Marke mit einem konkreten Marktteilnehmer und mit keinem anderen Unternehmen in Verbindung bringt (GRUR 2002, 804, 808, Nr. 65 - Philips; vgl. auch BPatG GRUR 2004, 61, 62 - BVerwGE). Zwar muss die genaue Firmenbezeichnung dieses Unternehmens nicht bekannt sein, als negativ zu werten sind aber Zuordnungen zu konkret anderen Unternehmen. Die Kontrollfrage nach dem Namen des Unternehmens ist deshalb grundsätzlich in allen Fällen erforderlich, um Fehlzuordnungen zu vermeiden. Dies gilt auch für diejenigen Befragten, welche in der angemeldeten Bezeichnung den Hinweis auf mehr als ein Unternehmen sehen. Auch hier können nämlich, neben der Nennung der Anmelderin selbst, nur solche Unternehmen ggf. zugunsten der Anmelderin gewertet werden, welche deren Lizenz- oder Franchisenehmer sind - was durch ergänzende aussagekräftige Unterlagen, z. B. eidesstattliche Versicherungen, glaubhaft zu machen ist -, nicht aber sonstige dritte Unternehmen.

Für den Senat ist nicht ersichtlich, weshalb die Markenstelle auf diese unerlässlichen Kontrollfragen verzichtet hat, zumal diese in dem ersten der Anmelderin übermittelten Fragenkatalog (vom 14. August 2002, Bl. 254 der Aktsakte) noch enthalten waren und erst in dem späteren Schreiben der Anmelderin (vom 20. März 2003, Bl. 260 der Aktsakte) keine Erwähnung mehr fanden. Möglicherweise beruht die Akzeptierung dieser Fassung auf einem Irrtum oder einer Unachtsamkeit der Markenstelle.

Zum anderen ist die Auswertung der Befragungsergebnisse - wiederum in beiden forsa-Umfragen aus den Jahren 2003 und 2006 - insoweit unvollständig, als die Fehlertoleranz (nach der Gaußschen Verteilungskurve, siehe Anlage) nicht berücksichtigt wurde (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 355). Diese beträgt bei rd. 1000 Befragten 4,4 %, so dass bei einem - allerdings, wie oben ausgeführt, nicht korrekt ermittelten - Zuordnungsgrad von 55 % letztlich der maßgebliche Grenzwert von 50 % nur knapp überschritten wird.

Bei der Durchführung einer weiteren (dritten) demoskopischen Umfrage und deren Auswertung ist darauf zu achten, dass die aufgezeigten Mängel vermieden werden.

b) Dass Verbraucherbefragungen generell nach Maßgabe des nationalen Rechts (hier § 8 Abs. 3 MarkenG) in schwierigen Fällen ein geeignetes Mittel zur Feststellung einer behaupteten Verkehrsdurchsetzung sein können, ist in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs geklärt (GRUR 1999, 723, 727, Nr. 53 - Chiemsee).

Bei der Erstellung eines neuen Gutachtens wird weiterhin darauf zu achten sein, dass die Zahl der Befragten nicht weiter absinkt - sie liegt in den bisherigen Studien an der unteren Grenze des Verwertbaren - und dass eine räumlich ausgeglichene Verteilung auf das gesamte Bundesgebiet gewährleistet ist.

Voraussetzung für die Anerkennung einer Verkehrsdurchsetzung ist im vorliegenden Fall ein Mindestzuordnungsgrad zur Anmelderin (und mit ihr verbundenen oder von ihr lizenzierten Unternehmen) von 50 % (BGH GRUR 2001, 1042, 1043 re. Sp. - REICH UND SCHOEN; vgl. auch Pflüger, GRUR 2004, 652, 653 re. Sp.). Dass diese Grenze ausnahmsweise höher anzusetzen wäre (im ersten Beanstandungsbescheid der Markenstelle war zunächst von 70 % die Rede), ist für den Senat nicht ersichtlich. Zum einen steht eine Differenzierung nach dem Freihaltungsinteresse nicht in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Chiemsee, a. a. O., Nr. 48), zum anderen ist das Wort „SCHÜLERHILFE“ - wie ausgeführt - zwar sprachüblich gebildet, jedoch als Gattungsbegriff (bisher) nicht feststellbar.

Eine Benutzung des Wortes „SCHÜLERHILFE“ in besonderer typographischer Ausgestaltung (d. h. in Schreibschrift, wie aus einigen Verwendungsbeispielen ersichtlich) ist, unabhängig davon, ob dieser Schriftzug als eigenständige Bildmarke Schutz genießt, in entsprechender Anwendung der Grundsätze des Euro-

päischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2005, 763, 764, Nr. 30 - Nestlé/Mars) unschädlich. Der gegenteiligen Auffassung der Markenstelle, wie sie in den angefochtenen Beschlüssen zum Ausdruck kommt, ist durch diese Rechtsprechung die Grundlage entzogen.

c) Als weitere Mittel zur Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung kommen - wie oben bereits angesprochen - eidesstattliche Versicherungen zu etwaigen Lizenz- und Franchisenehmern der Anmelderin in Betracht. Zusätzliche Gesichtspunkte, die im Rahmen eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens Bedeutung erlangen können, sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Chiemsee und Philips, a. a. O.) u. a. der Marktanteil der unter der Marke angebotenen Dienstleistungen, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenbenutzung sowie der Werbeaufwand. Vor allem zu letzterem Gesichtspunkt sind weitere Nachweise (bzgl. Dauer, Umfang, Verbreitung, Werbeumfeld) erforderlich, zumal sich die bisherigen Angaben vor allem auf das Jahr 2003 beziehen. Notwendig ist aber der Beleg kontinuierlicher Werbemaßnahmen (und nicht nur solcher im Vorfeld von Verkehrsbefragungen).

Anlage: Tabelle der Fehlertoleranzen

gez.

Unterschriften

Tabelle der Fehlertoleranzen

Mit: P = Anteil des Merkmals in der Grundgesamtheit

p = Stichprobenanteil des Merkmals

n = Stichprobenumfang

t = 1,96 (Sicherheitsgrad = 95%)

$\sqrt{2}$ = Designfaktor für mehrstufige Random-Route Verfahren

$$\text{Formel: } P = p \pm t * \sqrt{2} * \sqrt{\frac{p * (100 - p)}{n}}$$

n =	80	100	120	150	200	250	300	500	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	2000	3000	5000	20000	
5% +/-	6,8	6,0	5,5	4,9	4,3	3,8	3,5	2,7	2,1	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,4	1,1	0,9	0,4	5% +/-
10% +/-	9,3	8,3	7,6	6,8	5,9	5,3	4,8	3,7	2,9	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	1,9	1,5	1,2	0,6	10% +/-
15% +/-	11,1	9,9	9,0	8,1	7,0	6,3	5,7	4,4	3,5	3,1	3,0	2,9	2,7	2,6	2,5	2,2	1,8	1,4	0,7	15% +/-
20% +/-	12,4	11,1	10,1	9,1	7,8	7,0	6,4	5,0	3,9	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,5	2,0	1,6	0,8	20% +/-
25% +/-	13,4	12,0	11,0	9,8	8,5	7,6	6,9	5,4	4,2	3,8	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	2,7	2,2	1,7	0,8	25% +/-
30% +/-	14,2	12,7	11,6	10,4	9,0	8,0	7,3	5,7	4,5	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4	3,3	2,8	2,3	1,8	0,9	30% +/-
35% +/-	14,8	13,2	12,1	10,8	9,3	8,4	7,6	5,9	4,7	4,2	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4	3,0	2,4	1,9	0,9	35% +/-
40% +/-	15,2	13,6	12,4	11,1	9,6	8,6	7,8	6,1	4,8	4,3	4,1	3,9	3,8	3,6	3,5	3,0	2,5	1,9	1,0	40% +/-
45% +/-	15,4	13,8	12,6	11,3	9,8	8,7	8,0	6,2	4,9	4,4	4,2	4,0	3,8	3,7	3,6	3,1	2,5	2,0	1,0	45% +/-
50% +/-	15,5	13,9	12,7	11,3	9,8	8,8	8,0	6,2	4,9	4,4	4,2	4,0	3,8	3,7	3,6	3,1	2,5	2,0	1,0	50% +/-
55% +/-	15,4	13,8	12,6	11,3	9,8	8,7	8,0	6,2	4,9	4,4	4,2	4,0	3,8	3,7	3,6	3,1	2,5	2,0	1,0	55% +/-
60% +/-	15,2	13,6	12,4	11,1	9,6	8,6	7,8	6,1	4,8	4,3	4,1	3,9	3,8	3,6	3,5	3,0	2,5	1,9	1,0	60% +/-
65% +/-	14,8	13,2	12,1	10,8	9,3	8,4	7,6	5,9	4,7	4,2	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4	3,0	2,4	1,9	0,9	65% +/-
70% +/-	14,2	12,7	11,6	10,4	9,0	8,0	7,3	5,7	4,5	4,0	3,8	3,7	3,5	3,4	3,3	2,8	2,3	1,8	0,9	70% +/-
75% +/-	13,4	12,0	11,0	9,8	8,5	7,6	6,9	5,4	4,2	3,8	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	2,7	2,2	1,7	0,8	75% +/-
80% +/-	12,4	11,1	10,1	9,1	7,8	7,0	6,4	5,0	3,9	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,5	2,0	1,6	0,8	80% +/-
85% +/-	11,1	9,9	9,0	8,1	7,0	6,3	5,7	4,4	3,5	3,1	3,0	2,9	2,7	2,6	2,6	2,2	1,8	1,4	0,7	85% +/-
90% +/-	9,3	8,3	7,6	6,8	5,9	5,3	4,8	3,7	2,9	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	1,9	1,5	1,2	0,6	90% +/-
95% +/-	6,8	6,0	5,5	4,9	4,3	3,8	3,5	2,7	2,1	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,4	1,1	0,9	0,4	95% +/-

Beispiel: Eine Stichprobe vom Umfang n = 1.000 liefert einen Anteil von 85% Sparkontenbesitzern.
 Aus der Tabelle entnimmt man die Fehlergrenze +/- 3,1. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% liegt dann der wahre Wert in der Grundgesamtheit bei 85% +/- 3,1, d.h. zwischen 81,9 und 88,1.