



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 140/00

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 34 001

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der Sitzung vom 3. März 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

1. Die Beschwerde bleibt in der Hauptsache zurückgewiesen.
2. Auf den Hilfsantrag (Verkehrsdurchsetzung) werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes – Markenstelle für Klasse 31 – vom 26. Oktober 1998 und 25. März 2000 aufgehoben.

Gründe

Die Anmeldung der nachfolgend wiedergegebenen Bildmarke



die nur noch für „Hundefutter“ aufrecht erhalten und hilfsweise auf Verkehrsdurchsetzung gestützt wird, ist von der Markenstelle für Klasse 31 mangels Unterscheidungskraft bzw. mangels hinreichendem Nachweis der behaupteten Durchsetzung zurückgewiesen worden. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin ist vom Senat im Verfahren 28 W (pat) 81/96 in der Hauptsache zurückgewiesen, hinsichtlich der behaupteten Verkehrsdurchsetzung aber an das Patentamt zurückverwiesen worden. Die Markenstelle ist nach erneuter Prüfung indes wieder zu dem Ergebnis gekommen, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen der bean-

spruchten Verkehrsdurchsetzung weder auf der Grundlage der von der Anmelderin in Auftrag gegebenen Verkehrsbefragung noch der vom DPMA in Auftrag gegebenen Umfrage durch den DIHT erfüllt seien und hat die Anmeldung wiederum zurückgewiesen.

Mit der erneuten Beschwerde hat die Anmelderin ihr Begehren auf Eintragung der Marke weiterverfolgt, wobei sie zum einen in Frage stellt, ob vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich geänderten Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von Bildmarken die Zurückweisung der Anmeldung aus absoluten Gründen überhaupt noch aufrecht erhalten werden kann, und zum anderen die von der Markenstelle an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung gestellten Anforderungen angesichts der Rechtsprechung etwa des EuGH (Chiemsee) als überzogen und nicht sachgerecht rügt. Mit Beschluss vom 27. Juni 2001 hat der Senat die Beschwerde erneut zurückgewiesen und sich auf den Standpunkt gestellt, dass es der Anmeldung nach wie vor an Unterscheidungskraft fehle und der Anmelderin auch der Nachweis der nunmehr hilfsweise geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung nicht gelungen sei. Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 3. Juli 2003 (I ZB 21/01) die Entscheidung des Senats aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen; zur Begründung hat er ausgeführt, dass zwar die Feststellungen zur mangelnden Unterscheidungskraft aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, doch an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs 3 MarkenG zu hohe Anforderungen gestellt worden seien.

Vor diesem Hintergrund erweist sich die Beschwerde der Markenanmelderin nunmehr im Hilfsantrag (Verkehrsdurchsetzung) als begründet, da die Voraussetzungen für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs 3 MarkenG nach der Aktenlage in Folge der vom Bundesgerichtshof vorgenommenen Bewertung nicht mehr verneint werden können.

Bei der Prüfung, ob sich die beanspruchte Darstellung im Verkehr durchgesetzt hat, ist von einer Gesamtschau aller Gesichtspunkte auszugehen, die zeigen können, dass die Marke Unterscheidungseignung erlangt hat. Dazu gehören einmal alle Maßnahmen des Anmelders, seine Marke auf dem Markt zur Geltung zu bringen, also der von der Marke gehaltene Markenanteil und die mit ihr erzielten Umsätze, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke usw.. Sodann bedarf es auf der anderen Seite eines Nachweises, dass die Bemühungen des Anmelders beim Verkehr Erfolg im Sinne des Feed-back gehabt haben. Die Maßnahmen müssen zumindest bei einem maßgeblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise und Mitbewerber angekommen sein, was sich durch Erklärungen von Industrie- und Handelskammern wie auch im Wege demoskopischer Befragungen belegen lässt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 – CHIEMSEE, TZ 51).

Diesen Erfordernissen werden die von der Anmelderin eingereichten Unterlagen gerecht, nachdem der Bundesgerichtshofs die ursprünglichen Bedenken des Senats als überspannt bewertet hat. Der Senat hatte ausgeführt, dass es der von der Anmelderin schon mit der Anmeldung eingereichte Umfrage an Repräsentativität der beteiligten Verkehrskreise ermangele, da dort nur die Halter mittlerer bis kleinerer Hunde befragt und die Umfrage nur in den alten Bundesländern durchgeführt worden und eine Hochrechnung von einem Teilgebiet auf das ganze geographische Geltungsgebiet einer Marke nicht möglich sei. Demgegenüber vertritt der Bundesgerichtshof die Auffassung, die von der Anmelderin veranlasste Verkehrsbefragung sei schon deshalb ausreichend repräsentativ, weil das unter der Marke vertriebene Hundefutter in kleinen Schälchen vertrieben würde, die schon rein quantitativ für größere Hunde ungeeignet sein; im übrigen beständen keine Bedenken, die ermittelten Umfrageergebnisse auf das gesamte Bundesgebiet hochzurechnen, so dass von einem Bekanntheitsgrad der Marke von über 60 % ausgegangen werden könne, was vor dem Hintergrund stattlicher Umsatzzahlen und umfangreicher Werbeaufwendungen der Anmelderin im Rahmen der erforderlichen Gesamtbetrachtung zur Bejahung einer Verkehrsdurchsetzung führe.

Mangels gegenteiliger Erkenntnisse und Feststellungen schließt sich der Senat diesen Ausführungen des Bundesgerichtshofs an mit der Folge, dass die Beschwerde nunmehr im Hilfsantrag Erfolg hat und die die Anmeldung zurückweisenden Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben waren. Die Marke kann nunmehr als verkehrsdurchgesetzt im Register eingetragen werden.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Ko