



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 320/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
14. Dezember 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 396 13 490
(hier: Lösungsverfahren S 190/02)

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Dezember 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Hacker sowie die Richter Viereck und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für

„Zuckerwaren mit Beimischung von Yoghurt, auch in Verbindung mit Weingummi und/oder Fruchtgummi und/oder Lakritz, der Warenbestandteil Lakritz nicht für pharmazeutische Zwecke“

seit dem 10. Januar 1997 eingetragene Wortmarke 396 13 490

YOGHURTGUMS

ist wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse Lösungsantrag gestellt worden. Zur Begründung wurde ausgeführt, an dem Markenwort bestehe ein Frei-

haltungsbedürfnis. Sowohl die einzelnen Bestandteile „YOGHURT“ und „GUMS“ als auch das Gesamtzeichen seien für die im Warenverzeichnis genannten Waren beschreibend. Daran ändere auch die Schreibweise des Bestandteils „YOGHURT“ nichts, da diese nachweislich im deutschen Sprachraum in weitem Umfang Verwendung finde. Der Marke fehle darüber hinaus jegliche Unterscheidungskraft, da der Verkehr sie ausschließlich als Sachhinweis und nicht als Unterscheidungsmittel verstehe. Dass die Marke nicht schutzfähig sei, habe im übrigen auch das HABM angenommen, das die Anmeldung einer entsprechenden Marke zurückgewiesen habe, ohne dass die Markeninhaberin dagegen Beschwerde eingelegt habe.

Die Markeninhaberin hat dem ihr am 23. Oktober 2002 zugestellten Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 15./18. November 2002 widersprochen. Das Markennwort YOGHURTGUMS sei eine Wortneuschöpfung. Aufgrund des Buchstabens „H“ habe die Marke eine überraschende Schreibweise und verfüge daher über eine zumindest geringe Kennzeichnungskraft.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 9. September 2003 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die Marke YOGHURTGUMS sei sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gewesen. In ihrer Gesamtheit lasse die Marke lediglich die Tatsache erkennen, dass die im Warenverzeichnis aufgeführten Produkte Fruchtgummis seien und Joghurt enthielten. Die von der Antragstellerin eingereichten Internetausdrucke und die von der Markenabteilung ermittelten - dem Beschluss beigefügten - Internetausdrucke würden eine entsprechende Verwendung der einzelnen Markenbestandteile belegen. Die Verbindung der beiden Markenbestandteile sei sprachregelgerecht, wie die vergleichbaren Wörter „Yoghurteis“, „Yoghurttorte“, „Yoghurtpudding“ und „Yoghurtsoße“ zeigten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. September 2003 aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin ist der Auffassung, die Marke sei unterscheidungskräftig und insbesondere nicht rein beschreibend. Es sei ungewöhnlich, in Deutschland vertriebene Fruchtgummis mit einer englisch anmutenden Bezeichnung zu versehen. Das Wort YOGHURTGUMS sei ein Phantasiebegriff, den es weder in der englischen noch in der deutschen Sprache gebe. Selbst nach der Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche ergebe sich aus dem Wort „Joghurtgummis“ kein bestimmter Sinngehalt. Der Verkehr werde in der Marke „YOGHURTGUMS“ lediglich eine eigentümliche Bezeichnung, nicht aber eine Beschreibung sehen. Für die Unterscheidungskraft spreche auch die Abweichung von der üblichen Schreibweise - Y statt J und das H - sowie die Mehrdeutigkeit von „YOGHURTGUMS“. Die Bezeichnung unterliege auch keinem Freihaltungsbedürfnis. Die Wettbewerber könnten ohne weiteres Weingummiprodukte mit Joghurtzusatz in Deutschland vertreiben und entsprechend beschreiben und bezeichnen. Dass „YOGHURTGUMS“ nicht rein beschreibend sei, ergebe sich auch aus einer Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 23. November 2004 (AZ. I 20 U ...), durch die eine Klage eines Mitbewerbers auf Löschung der beschwerdegegenständlichen Marke wegen Verfalls zurückgewiesen worden sei.

Jedenfalls aber habe sich die angegriffene Marke im Verkehr durchgesetzt. Das unter der Marke vertriebene Produkt werde seit fast 30 Jahren intensiv und andauernd beworben. Für die Fernsehwerbung seien von 1999 - 2003 jährlich mehr als ... € und 2002 fast ... € aufgewendet worden. Zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung stützt sich die Markeninhaberin auf ein von ihr eingereichtes demoskopisches Gutachten vom 22. November 2005.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke gemäß §§ 54, 50 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 1 angeordnet, weil diese entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen wurde und das Schutzhindernis auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht. Eine Verkehrsdurchsetzung ist weder nachgewiesen noch auch nur glaubhaft gemacht.

1. Die Markenabteilung hat zutreffend angenommen, dass es sich bei der Bezeichnung „YOGHURTGUMS“ im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke erfassten Waren um eine freihaltsbedürftige beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handelt, die nicht in das Register hätte eingetragen werden dürfen. Nach der genannten Vorschrift sind u. a. solche Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der betreffenden Waren (oder Dienstleistungen) dienen können. Das ist hier der Fall.

Die angegriffene Marke ist ersichtlich aus den Begriffen „YOGHURT“ und „GUMS“ gebildet. Wie die Markenabteilung belegt hat, wird das der englischen Sprache entnommene Wort „GUMS“ im inländischen Verkehr u. a. zur Beschreibung von Fruchtgummiprodukten verwendet. Das Wort „YOGHURT“ hat - in dieser Schreib-

weise - ebenfalls Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden, wie sich aus den von der Antragstellerin und der Markenabteilung beigebrachten Nachweisen ergibt. Im vorliegenden Zusammenhang gibt der Markenbestandteil „YOGHURT“ an, dass die beanspruchten Zuckerwaren wie z.B. Fruchtgummis unter Verwendung von Yoghurt hergestellt sind.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ändert sich durch die Zusammenfügung der beiden Worte YOGHURT und GUMS nichts an dem beschreibenden Begriffsgehalt. In der neuen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2004, 674 - KPN Postkantoor, Rdn. 123; GRUR 2004, 680 BIOMILD) ist geklärt, wie Wortzusammensetzungen und Wortneuschöpfungen, die aus mehreren Bestandteilen bestehen, hinsichtlich ihrer etwaigen beschreibenden Bedeutung zu prüfen sind. Maßgebend ist zunächst, ob die Einzelbestandteile jeweils für sich einen beschreibenden Charakter aufweisen. Sofern dies - wie hier - zu bejahen ist, muss weiter geprüft werden, ob ein merklicher Unterschied zwischen der Zusammensetzung im Ganzen und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht, was nur dann der Fall ist, wenn - bezogen auf die beanspruchten Waren - aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination ein von der bloßen Zusammenfügung hinreichend abweichender, d.h. herkunftskennzeichnender Eindruck entsteht.

Durch die Zusammenfügung der beiden Substantive YOGHURT und GUMS entsteht kein abweichender Begriffsgehalt. Die Wortkombination hat vielmehr den von der Markenabteilung aufgezeigten beschreibenden Begriffsgehalt, nämlich dass es sich bei den im Warenverzeichnis aufgeführten Produkten um Zuckerwaren, nämlich Frucht- oder Weingummis handelt, die Yoghurt enthalten. In diesem Sinne wird die Bezeichnung auch im Verkehr verwendet (vgl. etwa Anlage 7 zum angefochtenen Beschluss).

Der Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses an der Marke YOGHURTGUMS steht auch nicht die von der Markeninhaberin behauptete Mehrdeutigkeit dieses

Begriffs entgegen. Die Markeninhaberin weist zwar grundsätzlich zutreffend darauf hin, dass der Begriff „GUMS“ auch für Kaugummi benutzt wird und dass zwischen Frucht- und Kaugummis, was ihre stoffliche Zusammensetzung angeht, grundlegende Unterschiede bestehen (vgl. die als Anlage BF 11 vorgelegte Richtlinie für Zuckerwaren des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie). Dies führt jedoch nicht zu einer schutzbegründenden Mehrdeutigkeit der angegriffenen Marke. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs greift das Eintragungshindernis des Art. 3 Abs. 1 Buchst. c MarkenRL, das durch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in deutsches Recht umgesetzt worden ist, schon dann ein, wenn ein Wortzeichen zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren bezeichnet (EuGH GRUR 2004, 146, 147 [Nr. 32] - DOUBLEMINT). Das ist hier der Fall.

Auch der Hinweis der Markeninhaberin auf das als Anlage BF 13 vorgelegte Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 23. November 2004 vermag der Beschwerde nicht zum Erfolg zu verhelfen. Gegenstand dieses Urteils war eine Löschungsklage wegen Verfalls. Soweit sich das OLG Düsseldorf darin - als Vorfrage - mit der Schutzfähigkeit der auch hier streitgegenständlichen Marke beschäftigt, ist dies für den Senat nicht bindend. Aus den vorstehend genannten Gründen vermag der Senat die Auffassung des OLG Düsseldorf auch in der Sache nicht zu teilen.

Für die Feststellung des beschreibenden Charakters der angegriffenen Marke kommt es auch nicht darauf an, ob die Mitbewerber der Markeninhaberin Wein- und Fruchtgummiprodukte mit Joghurtzusatz in Deutschland anderweitig beschreiben und bezeichnen können. Denn das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nicht auf unersetzliche Zeichen und Angaben beschränkt, für die keine Alternativen bestehen. Es kommt nicht darauf an, ob noch andere gleichwertige Ausdrücke zur Verfügung stehen. Vielmehr muss den Mitbewerbern die freie Wahl zwischen allen unmittelbar beschreibenden Angaben und Zeichen erhalten bleiben (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 8 Rdn. 228).

Ob daneben auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben ist, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

2. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) überwunden worden ist, sei es schon zum Zeitpunkt der Eintragung, sei es nachträglich (s. zur nachträglichen Verkehrsdurchsetzung Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 50 Rn. 45).

Ob Verkehrsdurchsetzung vorliegt, ist anhand aller Umstände des Einzelfalles umfassend zu beurteilen. Insoweit können vor allem der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung, der Werbeaufwand für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die betreffende Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden (vgl. EuGH GRUR 2005, 763, 764 [Nr. 31] - Nestlé/Mars; GRUR 1999, 723, 727 [Nr. 51] - Chiemsee). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist in der Regel ein Durchsetzungsgrad von nicht weniger als 50 % nachzuweisen (BGH GRUR 2001, 1042, 1043 - REICH UND SCHOEN; vgl. auch BGH GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder). Davon ist die angegriffene Marke ersichtlich weit entfernt.

Zum Nachweis der behaupteten Verkehrsdurchsetzung hat sich die Markeninhaberin insbesondere auf ein von ihr beigebrachtes und als Anlage BF 14 vorgelegtes Umfragegutachten vom 22. November 2005 berufen.

Dieses Gutachten weist zunächst schon so schwere methodische Mängel auf, dass es nicht verwertet werden kann. So wurden ausweislich S. 1 des Gutachtens lediglich 250 Personen befragt. Gesicherte Aussagen zur Verkehrsdurchsetzung

lassen sich jedoch, soweit es - wie hier - auf das Verständnis breiter Verkehrskreise ankommt, nur machen, wenn zumindest etwa 2000 bis 2500 Befragungen vorgenommen werden (vgl. Eichmann in: Hasselblatt, Münchner Anwaltshandbuch Gewerblicher Rechtsschutz, 2. Aufl., § 9 Rn. 30ff). Darüber hinaus waren lediglich 38 % der Befragten männlich, 62 % weiblich (S. 11 des Gutachtens); dies entspricht nicht dem Bevölkerungsdurchschnitt. Schließlich wurde die Befragung ganz überwiegend in Nordrhein-Westfalen durchgeführt (60 %). Die anderen Bundesländer sind entweder gar nicht (Mecklenburg-Vorpommern) oder nur entsprechend unzureichend berücksichtigt. Die Verkehrsdurchsetzung ist jedoch für das gesamte Bundesgebiet nachzuweisen.

Von diesen Mängeln abgesehen reichen auch die ermittelten Werte nicht annähernd für den Beleg einer Verkehrsdurchsetzung aus. Von den befragten Personen haben 70 % angegeben, dass ihnen die Bezeichnung „YOGHURTGUMS“ im Zusammenhang mit Fruchtgummis bzw. Fruchtgummis mit Joghurt bekannt sei. Von diesen 70 % waren jedoch nur 44,6 % der Auffassung, dass diese Bezeichnung auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hinweise (S. 4 des Gutachtens). Alle anderen sahen darin einen Hinweis auf mehrere verschiedene Unternehmen (22,9 %) oder eine bloße Sachangabe (28 %). Bezogen auf alle Befragten ordneten somit lediglich 31,22 % die Bezeichnung „YOGHURTGUMS“ einem bestimmten Unternehmen zu. Von diesen gaben wiederum nur 56,4 % an, die Bezeichnung weise auf die Markeninhaberin hin, während 25,7 % meinten, „YOGHURTGUMS“ stammten von „Haribo“ (24,4 %) oder einem anderen Unternehmen (S. 6). Weitere 17,9 % äußerten sich dahingehend, dass „YOGHURTGUMS“ weder auf die Antragsgegnerin noch auf Haribo oder ein anderes Unternehmen hinweise. Der ermittelte, für die Verkehrsdurchsetzung entscheidende Zuordnungsgrad liegt somit bei lediglich 17,6 %.

3. Bei dieser Sachlage kam auch eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG zur Feststellung der behaupteten Verkehrsdurchsetzung nicht in Betracht. Eine Aufhebung des ange-

fochtenen Beschlusses zum Zwecke der Zurückverweisung hätte vorausgesetzt, dass die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung glaubhaft dargelegt sind (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 70 Rn. 17 mit § 8 Rn. 517 ff). Daran fehlt es. Ausführungen zu den unter der Marke erzielten Umsätzen hat die Markeninhaberin lediglich insoweit gemacht, als die relativen Umsatzsteigerungen seit 1997 angegeben wurden (vgl. Anlage BF 8), während absolute Umsatzzahlen lediglich für das Jahr 1999 der Anlage BF 1 zu entnehmen sind. Eine Glaubhaftmachung fehlt. Auch die Werbeaufwendungen wurden lediglich schriftsätzlich vorgetragen, nicht aber glaubhaft gemacht. Hinzu kommen die Ergebnisse des Umfragegutachtens, die - wie ausgeführt - klar gegen das Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung sprechen.

4. Die Markeninhaberin hat in ihrem Schriftsatz vom 7. Dezember 2005 mehrere Zeugenbeweise sowie einen Beweis der Verkehrsdurchsetzung durch Einholung eines demoskopischen Gutachtens angeboten. Dem war nicht weiter nachzugehen. Das Bundespatentgericht ist an derartige Beweisanträge nicht gebunden, da es den Sachverhalt grundsätzlich von Amts wegen ermittelt (§ 73 Abs. 1 MarkenG). Die amtsseitige Ermittlung - ggf. nach Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Zurückverweisung der Sache - setzt jedoch als Ausfluss der Mitwirkungspflicht des Markeninhabers voraus, dass der betreffende Sachverhalt glaubhaft dargelegt ist. Daran fehlt es (s. 3.).

5. Die Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) ist nicht veranlasst.

Prof. Dr. Hacker

Viereck

Kruppa

Hu