

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 26 W (pat) 25/06
Az. der Parallelverfahren
26 W (pat) 24/06
26 W (pat) 26/06
26 W (pat) 27/06
26 W (pat) 29/06
26 W (pat) 115/06

Entscheidungsdatum: 28. Oktober 2010

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 MarkenG
§§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG

Post II

1. Für den Nachweis der markenmäßigen Benutzung einer Dienstleistungsmarke kann die Verwendung einer Wortmarke am und im Geschäftslokal ausreichen.
2. Die Anbringung des Wortes "POST" am Eingang des Geschäftslokals und an den darin befindlichen Verkaufschaltern stellt für die dort angebotenen Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nicht nur eine firmenmäßige, sondern zugleich auch eine markenmäßige Benutzung dar.
3. Ein durch eine Verkehrsumfrage für Beförderungs- und Zustelldienstleistungen nachgewiesener Grad der Zuordnung von mehr als 75 % zum Unternehmen der Markeninhaberin reicht bei dem von Haus aus zur Beschreibung geeigneten Begriff "POST" unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BGH (GRUR 2009, 669 ff., Nr. 28 - POST II) für eine Verkehrsdurchsetzung i.S.d. § 8 Abs. 3 MarkenG aus.
4. Bestehen zur Überzeugung des Senats keine rechtlichen oder tatsächlichen Zweifel an der methodischen und inhaltlichen Richtigkeit eines vom Markeninhaber in Auftrag gegebenen Verkehrsgutachtens, so ist auch dieses als Beweismittel für die Durchsetzung einer Marke im Verkehr geeignet. In einem solchen Fall bedarf es im Lösungsverfahren - auch im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes - nicht der Einholung eines weiteren Verkehrsgutachtens von Amts wegen. Vielmehr hat in einem solchen Fall der Lösungsantragsteller den (Gegen-)Beweis der Unrichtigkeit des Verkehrsgutachtens zu erbringen und ggf. selbst ein weiteres Gutachten in Auftrag zu geben und vorzulegen.



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 25/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
28. Oktober 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 12 966.1 S 35/04 Lö

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juli 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2005 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 300 12 966 beschlossen worden ist. Der Löschungsantrag wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Antragstellerin hat mit einem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 29. Januar 2004 eingegangenen Schriftsatz die Löschung der für die Markeninhaberin seit dem 3. November 2003 für die Dienstleistungen

„Briefdienst-, Frachtdienst-, Expressdienst-, Paketdienst- und Kurierdienstleistungen; Beförderung und Zustellung von Gütern, Briefen, Paketen, Päckchen; Einsammeln, Weiterleiten und Ausliefern von Sendungen mit schriftlichen Mitteilungen und sonstigen Nachrichten, insbesondere Briefen, Drucksachen, Warensendungen, Wurfsendungen, adressierten und unadressierten Werbesendungen, Büchersendungen, Blindensendungen, Zeitungen, Zeitschriften, Druckschriften“

wegen Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragenen Marke
300 12 966

POST

beantragt, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in das Markenregister eingetragen worden sei und nicht nachgewiesen sei, dass diese Schutzhindernisse durch Verkehrsdurchsetzung überwunden worden seien. Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag innerhalb der in § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG bestimmten Frist widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat am 14. Dezember 2005 die Löschung der angegriffenen Marke beschlossen, weil deren Eintragung die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegengestanden hätten und für den Eintragungszeitpunkt auch nicht nachgewiesen worden sei, dass diese Schutzhindernisse durch Verkehrsdurchsetzung überwunden worden seien. Die in den von der Antragsgegnerin in Auftrag gegebenen Meinungsumfragen aus dem Mai 2000 und dem November/Dezember 2002 ermittelten Durchsetzungsgrade von 77,6% bzw. 84,6% seien zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens angesichts eines besonders großen Freihaltungsbedürfnisses an dem Begriff „POST“ nicht ausreichend. Es habe zudem im Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke an einer vorangegangenen Benutzung des Begriffs „POST“ als Marke durch die Antragstellerin gefehlt.

Die gegen den Beschluss der Markenabteilung von der Antragsgegnerin eingelegte Beschwerde hat der Senat mit Beschluss vom 15. November 2006 (BPatGE 50, 117 ff.) zurückgewiesen. Er hat sich im Ergebnis der Beurteilung der Markenabteilung angeschlossen, dass es sich bei der angegriffenen Marke um eine für die beanspruchten Dienstleistungen beschreibende Angabe handele, die von Haus aus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG nicht schutzfähig sei,

und dass durch die von der Antragsgegnerin vorgelegten Verkehrsgutachten nicht nachgewiesen worden sei, dass sich der Begriff „POST“ zum Zeitpunkt seiner Eintragung als Marke der Antragsgegnerin im Verkehr durchgesetzt habe.

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin hat der Bundesgerichtshof diesen Beschluss des Senats mit seinem Beschluss vom 23. Oktober 2008 (GRUR 2009, 669 ff. - POST II) aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Zur Begründung hat der Bundesgerichtshof u. a. ausgeführt, die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts und das Bundespatentgericht hätten zwar zu Recht angenommen, dass es sich bei dem Begriff „POST“ um eine Angabe über ein Merkmal der Waren und Dienstleistungen i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG handele. Das Bundespatentgericht habe jedoch keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, dass die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung i. S. d. § 8 Abs. 3 MarkenG zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke sowie zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht vorlagen. Indem es für die Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke einen Anteil von nahezu 85% der Gesamtbevölkerung, die den Begriff „POST“ als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassten, nicht habe ausreichen lassen, habe es die gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG zu stellenden Anforderungen überspannt. Die im Regelfall für die Bejahung einer Verkehrsdurchsetzung erforderliche untere Grenze von 50% sei im NFO Infratest-Gutachten für November/Dezember 2002, das der Markeneintragung am nächsten komme, in Bezug auf die angegriffene Marke so deutlich überschritten, dass die Anforderungen, die an die Verkehrsdurchsetzung eines glatt beschreibenden Begriffs zu stellen seien, als erfüllt anzusehen seien. Die gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG zu stellenden Anforderungen dürften nicht so hoch angesetzt werden, dass eine Verkehrsdurchsetzung in der Praxis von vornherein ausgeschlossen werde. Zudem bestehe im Streitfall auch kein Anlass, im Hinblick auf den spezifischen Charakter der von Haus aus für die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Bezeichnung „POST“ besonders hohe Anforderungen an die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung zu stellen. Anders als im Fall „LOTTO“ (BGH

GRUR 2006, 760) gehe es im Streitfall nämlich nicht um den Wandel von einem Gattungsbegriff zu einem Herkunftshinweis, durch den eine beschreibende Verwendung weitgehend ausgeschlossen werde. Denn auch wenn sich der Begriff „POST“ als Herkunftshinweis für die Erbringung von Postdienstleistungen durchgesetzt haben sollte, stehe der beschreibende Charakter des Begriffs „POST“ für den Gegenstand der Dienstleistung außer Zweifel.

Soweit das Bundespatentgericht seine Beurteilung, dass die Marke entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei, zusätzlich darauf gestützt habe, dass die Zuordnungswerte in den von der Markeninhaberin im Eintragungsverfahren vorgelegten demoskopischen Gutachten teilweise unzutreffend ermittelt worden seien, habe das Bundespatentgericht gegen den Amtsermittlungsgrundsatz verstoßen und der Antragsgegnerin zu Unrecht die Feststellungslast auferlegt. Im Lösungsverfahren trage der Antragsteller die Feststellungslast für das Vorliegen eines Schutzhindernisses. Lasse sich im Nachhinein mit der erforderlichen Sicherheit nicht mehr aufklären, ob ein Eintragungshindernis vorliege, gingen verbleibende Zweifel zu Lasten des Antragstellers und nicht des Markeninhabers. Das Bundespatentgericht habe seine methodischen Bedenken gegen die vorgelegten demoskopischen Gutachten zudem wegen des Amtsermittlungsgrundsatzes mit den Verfahrensbeteiligten erörtern und ihnen Gelegenheit geben müssen, unter Berücksichtigung der gegenseitigen Mitwirkungspflichten zu den relevanten Umständen ergänzend vorzutragen und Beweismittel vorzulegen. Soweit für die Überzeugungsbildung erforderlich, habe es von Amts wegen ein weiteres demoskopisches Gutachten einholen müssen. Danach noch verbleibende Zweifel am Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung gingen zu Lasten der Antragstellerin.

Der Senat hat nach der Zurückverweisung der Sache durch den Bundesgerichtshof Beweis erhoben durch Einholung einer schriftlichen Auskunft der Verfasserin der Gutachten der NFO Infratest Wirtschaftsforschung GmbH aus dem Monat Februar 2003 (Befragungszeitraum November/Dezember 2002) und der TNS Infratest Rechtsforschung aus dem Monat Januar 2006 (Befragungszeitraum

September 2005), Frau Dr. P..., zu der Behauptung der Antragstellerin, aus den in den vorgenannten Gutachten genannten Zuordnungsgraden ergebe sich nicht eine Bekanntheit der Marke „POST“, sondern nur der Firma des Unternehmens der Antragsgegnerin, weil im Rahmen der Verkehrsbefragungen nicht unterschieden worden sei zwischen der Frage, ob der Verkehr die Bezeichnung „POST“ lediglich als Hinweis auf die Firma „D... AG“, als Hinweis auf die von dem Unternehmen angebotenen Waren und Dienstleistungen oder als bloß beschreibende Angabe sehe. Der Senat hat darüber hinaus die Verfasserin der vorgenannten Verkehrsgutachten in der mündlichen Verhandlung am 7. Juli 2010 als sachverständige Zeugin zu den Begleitumständen der Verkehrsbefragungen der Jahre 2002 und 2005 vernommen. Insoweit wird auf die bei den Akten des Gerichts befindliche, den Verfahrensbeteiligten zugänglich gemachte schriftliche Auskunft der Zeugin sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 7. Juli 2010 Bezug genommen.

Die Verfahrensbeteiligten haben im Vorfeld der mündlichen Verhandlung vor dem Senat bzw. nach der Durchführung der Beweisaufnahme in der mündlichen Verhandlung Gelegenheit erhalten, zu der schriftlichen Auskunft und der Aussage der Zeugin P... Stellung zu nehmen und die Zeugin ergänzend zu befragen. Sie haben ferner Gelegenheit erhalten, sich insbesondere zu Fragen der Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke zu äußern und insoweit ergänzend vorzutragen und Anträge zu stellen.

Die Antragsgegnerin ist der Ansicht, die Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke sei von ihr für den Zeitpunkt der Eintragung durch die vorgelegten Verkehrsumfragen nachgewiesen worden. Die Gutachten seien, wie auch die Aussage der Gutachterin Dr. P... ergeben habe, de lege artis erstellt worden und daher geeignet, die konstante, überragend hohe und den vom Bundesgerichtshof aufgestellten Kriterien genügende Zuordnung des Begriffs „POST“ zu ihrem Unternehmen nachzuweisen. Angesichts dieser Ausgangslage sei es Aufgabe der

Antragstellerin, das Gegenteil darzulegen und durch ein eigenes, - zur Eintragung der Marke - zeitnahes Verkehrsgutachten nachzuweisen. Dass die Antragstellerin dies unterlassen habe, gehe zu ihren Lasten. Die nachgewiesene Verkehrsdurchsetzung beruhe auch auf einer vorangegangenen markenmäßigen Benutzung des Wortes „POST“. Außer in den Formen, wie sie dem Deutschen Patent- und Markenamt im Eintragungsverfahren gegenüber glaubhaft gemacht worden seien, habe sie die angegriffene Marke auch als Domainname für die Internetseiten „post.de“ seit dem Jahre 2001 bzw. „deutschepost.de“ seit dem Jahre 1997 benutzt. Domainnamen, die zu einer aktiven, im geschäftlichen Verkehr verwendeten Homepage führten, komme nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs neben der Adressfunktion in der Regel auch eine kennzeichnende Funktion zu.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Löschantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen,
2. hilfsweise für den Fall, dass auf Grund der von der Antragsgegnerin neu vorgelegten Umfrage der Beschwerde stattgegeben werden sollte,

festzustellen, dass der Prioritätstag der angegriffenen Marke der 31. Januar 2006 bzw. der 31. Oktober 2005 ist,

3. ferner hilfsweise für den Fall, dass der Beschwerde stattgegeben werden sollte und eine Verschiebung des Prioritätstags nicht in Betracht komme,

festzustellen, dass die angegriffene Marke erst am 31. Januar 2006 bzw. am 31. Oktober 2005 nicht mehr wegen absoluter Schutzhindernisse gelöscht werden konnte.

Sie ist auch nach Durchführung der Beweisaufnahme weiterhin der Ansicht, die Eintragung der angegriffenen Marke auf Grund von Verkehrsdurchsetzung sei insbesondere deshalb zu Unrecht erfolgt, weil der Begriff „POST“ von der Antragsgegnerin vor der Eintragung lediglich in beschreibender Form oder zur firmenmäßigen Kennzeichnung ihres Unternehmens, nicht jedoch als Marke für die im Dienstleistungsverzeichnis der Eintragung aufgeführten Dienstleistungen benutzt worden sei. Auch die schriftliche Auskunft und die Aussage der Zeugin Dr. P... ließen nicht erkennen, dass bei den Verkehrsbefragungen hinreichend zwischen der Marke „POST“ und der geschäftlichen Bezeichnung des Unternehmens der Antragsgegnerin unterschieden worden sei. Es sei daher nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass die festgestellte Zuordnung der angegriffenen Marke nicht auf einer Kenntnis der Befragten von einer markenmäßigen Benutzung des Begriffs „POST“, sondern auf der Bekanntheit des Unternehmens „D... AG“ beruhe. In der mündlichen Verhandlung vom 30. September 2009 hat sie ferner beantragt, der Senat möge im Rahmen der ihm obliegenden Amtsermittlungspflicht ein weiteres Verkehrsgutachten zur Frage der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke einholen.

Für den Fall, dass ihren Anträgen nicht stattgegeben werden sollte, regen die Beteiligten jeweils hilfsweise die erneute Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Antragstellerin regt ferner hilfsweise die Vorlage der Sache zur Vorabentscheidung an den Europäischen Gerichtshof an.

II

Die zulässige, gegen die von der Markenabteilung beschlossene Löschung der angegriffenen Marke gerichtete Beschwerde der Antragsgegnerin ist begründet.

1. Gemäß §§ 50 Abs. 1, 54 MarkenG wird eine Marke auf Antrag gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen wurde. Entscheidend ist insoweit, ob ein Schutzhindernis tatsächlich vorlag und nicht, ob die Eintragung fehlerhaft erfolgt ist (BGH a. a. O. – POST II, Nr. 31 m. w. N.). Das Schutzhindernis muss dabei, wie sich aus § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG ergibt, sowohl im Eintragungszeitpunkt bestanden haben als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch fortbestehen.

Wie der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs mit seinem der Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin stattgebenden Beschluss vom 23. Oktober 2008 für den Senat insoweit bindend festgestellt hat, trägt der Antragsteller des Löschungsverfahrens für die Voraussetzungen einer ihm günstigen Rechtsnorm die Feststellungslast, weshalb er darzulegen und auch nachzuweisen hat, dass zum Zeitpunkt der Eintragung der von ihm mit dem Löschungsantrag angegriffenen Marke sowie zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag ein Schutzhindernis gemäß § 8 MarkenG vorgelegen hat bzw. vorliegt. Dabei dürfen dem Antragsteller im Hinblick auf die Schwierigkeiten, im Nachhinein das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Eintragungszeitpunkt nachzuweisen, allerdings keine nahezu unüberwindbaren Beweisanforderungen auferlegt werden. So können ihm Beweiserleichterungen zugute kommen. Auch kann das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag unter Umständen Rückschlüsse auf das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Eintragungszeitpunkt zulassen. Lässt sich im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt im Nachhinein mit der erforderlichen Sicherheit nicht mehr aufklären, ob zum Eintragungszeitpunkt ein Schutzhindernis vorlag, gehen verbleibende

Zweifel zu Lasten des Antragstellers und nicht des Markeninhabers (BGH a. a. O – Post II, Nr. 31 m. w. N.).

2. Ausgehend von diesen Grundsätzen scheidet vorliegend eine Löschung der angegriffenen Marke aus.

a. Zwar besteht die Marke - wie die Markenabteilung in dem angegriffenen Beschluss insoweit zutreffend festgestellt hat - ausschließlich aus einer Angabe, die zur Bezeichnung eines Merkmals der beanspruchten Dienstleistungen dienen kann, so dass die Voraussetzungen des Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erfüllt sind (vgl. insoweit BGH a. a. O – POST II, Nr. 10 ff., 12).

b. Jedoch führt das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegend nicht zur Löschung der angegriffenen Marke, weil diese sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über ihre Eintragung in Folge ihrer Benutzung für die Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat.

aa. Die Frage, ob eine Marke sich in Folge ihrer Benutzung im Verkehr gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen damit von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Verkehrsbefragung nur eine von mehreren möglichen Mitteln zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist und insbesondere dann in Betracht kommt, wenn die Beurteilung der Unterscheidungskraft besondere Schwierigkeiten aufwirft. Daneben können aber auch andere Umstände, wie z. B. der jeweilige Marktanteil, die Intensität, geografische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den angesprochenen Verkehrskreisen von Bedeutung sein

(EuGH GRUR 1999, 723, 727, Nr. 51 f. - Chiemsee; BGH GRUR 2010, 138, Nr. 38 f. – ROCHER-Kugel).

bb. Vorliegend lässt die Gesamtschau aller Umstände, insbesondere aber das von der Antragsgegnerin im Eintragungsverfahren in Auftrag gegebene und zu den Akten eingereichte Verkehrsgutachten der NFO Infratest Wirtschaftsforschung GmbH vom Februar 2003 den Schluss zu, dass sich die angegriffene Marke im Verkehr für die Dienstleistungen, für die die Eintragung erfolgt ist, im Verkehr durchgesetzt hat.

Das Gutachten ist entgegen der Ansicht der Antragstellerin von der Erhebung und der Methodik her nicht zu beanstanden. Es ist bezüglich der Zahl und der Auswahl der Befragten, denen das Wort „POST“ vorgelegt wurde, ausreichend repräsentativ. Bei Befragungen zu einem Einzelthema reichen regelmäßig 1000 Befragte aus (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 8 Rdn. 437). Befragt wurden in ausreichender zeitlicher Nähe zum Eintragungszeitpunkt im November/Dezember 2002, also knapp ein Jahr vor der Eintragung der Marke, mehr als 2500 Personen, was einen ausreichend großen Personenkreis darstellt. Auch die repräsentative Auswahl der befragten Personen ist, wie sie sich aus der dem Gutachten als Anhang beigefügten Beschreibung des Auswahlverfahrens ergibt, nach einem mathematischen Zufallsverfahren ohne die Möglichkeit der Einflussnahme durch die Interviewer erfolgt und lässt auch sonst keine Fehler erkennen, die die Verwertbarkeit der erzielten Ergebnisse in Frage stellen könnten.

Insbesondere gibt auch der gewählte Wortlaut der Fragen im Gutachten vom Februar 2003 keinen Grund zur Beanstandung. Dieser ist an dem Fragenkatalog orientiert, wie er in den im Jahre 2005 überarbeiteten Prüfungsrichtlinien enthalten und zuvor den Anmeldern bereits von den Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts zur Verwendung bei Verkehrsbefragungen empfohlen worden ist. Die den Befragten vorgelegten Fragen unterscheiden zutreffend zwischen der Bekanntheit des als Marke angemeldeten Wortes „POST“ und dem Grad der Zuord-

nung zu dem Unternehmen, als dessen Herkunftshinweis dieses dienen soll. Die Fragen 4 und 5 nach der Zuordnung zu einem einzelnen Unternehmen sind weder als suggestiv noch auf die Antragsgegnerin hinlenkend zu erachten, sondern neutral und ergebnisoffen formuliert.

Soweit die Antragstellerin beanstandet, das Gutachten sei deswegen unbrauchbar, weil bei der Fragestellung nicht genügend dazwischen unterschieden worden sei, ob der Verkehr die Bezeichnung „POST“ nur als bloß beschreibende Sachangabe, als Hinweis auf das Unternehmen der Antragsgegnerin oder – wie erforderlich - als Hinweis auf die von der Antragsgegnerin angebotenen Dienstleistungen sehe, vermag der Senat dieser Argumentation nach dem Ergebnis der durchgeführten Beweisaufnahme nicht zu folgen. Zu Recht und mit überzeugender Begründung hat die Gutachterin sowohl in ihrer schriftlichen Stellungnahme als auch in ihrer mündlichen Befragung insoweit darauf hingewiesen, dass die befragten Personen seinerzeit nicht abstrakt nach der Bekanntheit des Unternehmens der Antragsgegnerin, sondern - wie sich der Formulierung der gestellten Einzelfragen unmittelbar entnehmen lasse – nach der Bekanntheit und der Zuordnung der Bezeichnung „POST“ zu einem einzelnen Unternehmen „im Zusammenhang mit der Beförderung von Briefen und Warensendungen“ befragt worden seien und dass damit die hier maßgeblichen Dienstleistungen umrissen seien und der erforderliche Zusammenhang gesetzt sei. Dass der befragte Personenkreis trotz des ausdrücklichen Hinweises auf die maßgeblichen Dienstleistungen möglicherweise dennoch die Bezeichnung für die Dienstleistungen und die Bezeichnung für das Unternehmen der Antragstellerin gedanklich vollständig oder teilweise miteinander verknüpft hat, liegt nicht im Kenntnis- und Einflussbereich der Antragsgegnerin oder des die Verkehrsbefragung durchführenden Unternehmens und kann daher der Antragsgegnerin nicht zum Nachteil gereichen. Dies gilt umso mehr, als der Durchschnittsverbraucher, der nicht über markenrechtliche Kenntnisse verfügt, erfahrungsgemäß regelmäßig nicht in der Lage ist festzustellen, ob der im Zusammenhang mit dem Angebot von Waren und Dienstleistungen verwendete Name eines Unternehmens nur zur Kennzeichnung des Unternehmens als sol-

chem oder auch zur Herkunftskennzeichnung seiner Waren und Dienstleistungen benutzt worden ist, da wegen der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion firmen- und markenmäßiger Gebrauch häufig ineinander übergehen (EuGH GRUR 2007, 971, 972, Nr. 23, 26 f. – Céline; BGH GRUR 2004, 512, 513 f. – Leysieffer; GRUR 2008, 254, 256, Nr. 28 – THE HOME STORE).

Auch der Einwand der Antragstellerin, dass die im Verkehrsgutachten vom Februar 2003 erzielten Ergebnisse nur bedingt verwertbar seien, weil es sich um ein von der Antragsgegnerin in Auftrag gegebenes Parteigutachten handele, vermögen dessen Verwertbarkeit nicht in Frage zu stellen. Zwar ist der Auftrag zur Erstellung des Gutachtens tatsächlich von der Antragsgegnerin erteilt worden, wie es der gängigen Praxis der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts in Verkehrsdurchsetzungsverfahren entspricht. Gegen die Objektivität und Richtigkeit der in diesem Gutachten ausgewiesenen Ergebnisse bestehen jedoch keine durchgreifenden tatsächlichen und rechtlichen Bedenken, weil das Gutachten von einem anerkannten, unabhängigen Rechts- und Wirtschaftsfor- schungsunternehmen und in persona von einer vereidigten Sachverständigen er- stellt worden ist, die zudem in ihrer Befragung durch den Senat eindeutig zum Ausdruck gebracht hat, dass sie das Fragenkonzept selbst unter Orientierung an den diesbezüglichen Richtlinien des Deutschen Patent- und Markenamts erarbei- tet hat und es Vorgaben für die zu stellenden Fragen seitens der Antragsgegnerin nicht gegeben hat. Auch die Antragstellerin hat keine konkreten Tatsachen ange- führt, auf Grund derer an der Objektivität und Richtigkeit der Ergebnisse des Ver- kehrsgutachtens begründete Zweifel angebracht sein könnten, so dass gegen dessen uneingeschränkte Verwertbarkeit keine rechtlichen Bedenken bestehen.

Die im Gutachten vom Februar 2003 erzielten Zuordnungswerte zum Unterneh- men der Antragsgegnerin lassen auch den Schluss zu, dass sich die angegriffene Marke vor der Entscheidung über ihre Eintragung für die beanspruchten Dienst- leistungen der Antragsgegnerin im Verkehr durchgesetzt hat.

Für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads ist nicht von festen Prozentsätzen auszugehen. Maßgeblich für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr nur als beschreibende Angabe, sondern zumindest auch als Herkunftshinweis ansieht. Sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen, kann die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden. Handelt es sich um einen Begriff, der die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommt eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht. Dementsprechend ist im Einzelfall eine sehr hohe oder eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung als notwendig angesehen worden (BGHZ 156, 112, 125 – Kinder I; GRUR 2006, 760, Nr. 24 - LOTTO).

Nach den Feststellungen des Bundesgerichtshofs in der vorangegangenen Entscheidung über die Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin besteht im Streitfall jedoch kein Anlass, besonders hohe Anforderungen an die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung i. S. d. § 8 Abs. 3 MarkenG zu stellen, da es anders als im Fall „LOTTO“ (BGH a. a. O.) im vorliegend zu entscheidenden Fall nicht um einen Wandel von einem Gattungsbegriff zu einem Herkunftshinweis geht, durch den eine beschreibende Verwendung des als Marke eingetragenen Begriffs weitgehend ausgeschlossen würde (BGH a. a. O. – POST II, Nr. 28).

Unter Berücksichtigung dieser für den Senat rechtlich bindenden Feststellungen ist der im Verkehrsgutachten vom Februar 2003 ermittelte Grad der Zuordnung des Wortes „POST“ zum Unternehmen der Antragsgegnerin als zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG selbst dann als ausreichend zu erachten, wenn in der Entscheidung zu Gunsten der Antragstellerin davon ausgegangen wird, dass von den im Gutachten ausgewiesenen Zuordnungswerten die vom Senat in seiner Vorentscheidung im einzelnen angeführten Abzüge zu machen sind.

Der Bundesgerichtshof selbst hat in seiner Rechtsbeschwerdeentscheidung bereits ausdrücklich festgestellt, dass durch den im NFO Infratest-Gutachten ermittelten Zuordnungsgrad von 84,6% der allgemeinen Verkehrskreise die im Regelfall untere Grenze von 50% so deutlich überschritten ist, dass die Anforderungen erfüllt sind, die vorliegend an eine Verkehrsdurchsetzung des glatt beschreibenden Begriffs „POST“ zu stellen sind. Bei Zugrundelegung der vorstehend dargestellten, vom Bundesgerichtshof aufgestellten Voraussetzungen und Grenzen, die für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung einer beschreibenden Angabe zu fordern sind, insbesondere der Feststellung in der Rechtsbeschwerdeentscheidung, dass die Voraussetzungen an eine Verkehrsdurchsetzung eines glatt beschreibenden Begriffs nicht so hoch angesiedelt werden dürfen, dass eine Verkehrsdurchsetzung in der Praxis von vornherein ausgeschlossen wird, sowie der weiteren Feststellung, dass es im Streitfall – anders als im Fall „LOTTO“ – nicht um einen Wandel von einem Gattungsbegriff zu einem Herkunftshinweis geht, durch den beschreibende Verwendung weitgehend ausgeschlossen würde, bedarf es auch keiner Aufklärung und abschließenden Entscheidung der vom Senat in seiner Vorentscheidung aufgeworfenen Frage, ob einzelne, vom Senat seinerzeit im Einzelnen benannte Antworten dem Unternehmen der Antragsgegnerin zuzurechnen sind oder bei der Berechnung des maßgeblichen Zuordnungsgrades außer Betracht zu bleiben hatten, denn selbst wenn zu Gunsten der Antragstellerin diese Abzüge vorgenommen werden und die betreffenden, als zweifelhaft erachteten Zuordnungswerte unberücksichtigt bleiben, ist die im Regelfall untere Grenze für eine Verkehrsdurchsetzung von 50% nach den seinerzeitigen Feststellungen des Senats mit einem Zuordnungsgrad von immer noch 78,4% so deutlich überschritten, dass nach den rechtlichen Vorgaben des Bundesgerichtshofs eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke für die hier maßgeblichen Dienstleistungen zum Eintragungszeitpunkt anzunehmen ist.

Nachdem die Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke vor dem Zeitpunkt ihrer Eintragung bereits durch das objektiv erstellte und rechtlich nicht zu beanstandende Verkehrsgutachten der NFO Infratest Wirtschaftsforschung GmbH vom Februar 2003 zweifelsfrei nachgewiesen ist, besteht für die von der Antragstellerin beantragte Einholung eines weiteren Verkehrsgutachtens im Wege der Amtsermittlung keine Notwendigkeit, so dass diesem Antrag nicht stattgegeben werden kann. Auch eine Gesamtschau der sonstigen, dem Senat bekannt gewordenen Tatsachen zum Verkehrsverständnis der angegriffenen Marken ist nicht geeignet, die Notwendigkeit eines weiteren Verkehrsgutachtens zu begründen, sondern spricht für die Richtigkeit der im Verkehrsgutachten vom Februar 2003 getroffenen Feststellung, dass die angegriffene Marke als Herkunftskennzeichen der Antragsgegnerin verstanden wird.

Die von der Antragsgegnerin im Eintragungsverfahren eingereichte Zusammenstellung von Medienberichten über ihr Unternehmen und deren Angebote und Leistungen lässt erkennen, dass mit dem Begriff „POST“ im Verkehr im Allgemeinen die Antragsgegnerin und die von ihr erbrachten Dienstleistungen bezeichnet und assoziiert werden. Auch das von der Antragsgegnerin im Lösungsverfahren eingereichte weitere Verkehrsgutachten der TNS Infratest Rechtsforschung vom Januar 2006 weist im Wesentlichen dieselben Zuordnungswerte auf wie das vor der Eintragung der Marke in Auftrag gegebene Gutachten und bestätigt somit auch für diesen späteren Zeitpunkt das Verkehrsverständnis bezüglich der angegriffenen Marke. Angesichts dieser über Jahre hinweg weitgehend gleichgebliebenen, jeweils über 70% liegenden Zuordnung des Wortes „POST“ zum Unternehmen der Antragsgegnerin steht nicht zu erwarten, dass in einem neuen Verkehrsgutachten derart reduzierte Zuordnungswerte erreicht werden würden, dass daraus für den nunmehr etwa acht Jahre zurückliegenden Eintragungszeitpunkt sichere Rückschlüsse auf das Nichtvorliegen der Verkehrsdurchsetzungsvoraussetzungen gezogen werden könnten. Der Senat hat deshalb bei einer Gesamtschau aller vorgenannten Tatsachen und Beweismittel keine ernsthaften Zweifel daran, dass sich die angegriffene Marke vor dem Zeitpunkt ihrer Eintragung für die

beanspruchten Dienstleistungen im Verkehr für die Antragsgegnerin durchgesetzt hat.

Auch die Antragstellerin selbst hat keinen Beweis dafür angetreten, dass die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke im Eintragungszeitpunkt nicht vorgelegen haben, obwohl sie hierfür die Feststellungslast trägt (BGH a. a. O. – POST II, Nr. 31). Sie hat insbesondere kein eigenes, zur Eintragung der Marke zeitnahes neues Verkehrsgutachten vorgelegt oder die Erstellung eines solchen Verkehrsgutachtens bei Einreichung des Löschungsantrages angeboten. Bei dieser Sachlage besteht auch für den Senat, der aus den vorstehend dargestellten Gründen davon überzeugt ist, dass sich die angegriffene Marke bereits vor dem Zeitpunkt ihrer Eintragung im Verkehr durchgesetzt hat, keine Veranlassung, ein weiteres demoskopisches Gutachten für den Eintragungszeitpunkt in Auftrag zu geben. Zudem wäre ein derartiges Gutachten so viele Jahre nach der Eintragung kein geeignetes Beweismittel, um sichere Rückschlüsse auf den Eintragungszeitpunkt zuzulassen (vgl. Reichold in Thomas-Putzo, ZPO, 30. Aufl., § 284 Rn 7).

cc. Die Eintragung der angegriffenen Marke auf Grund von Verkehrsdurchsetzung beruht auch auf der gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG erforderlichen Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet und eingetragen worden ist.

Dies setzt grundsätzlich eine Verwendung der Kennzeichnung als Marke voraus, also eine markenmäßige und nicht nur eine beschreibende Verwendung. Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren können (EuGH GRUR 2002, 804 ff., Nr. 64 - Phi-

lips/Remington; BGH GRUR 2008, 710 ff., Nr. 23 - VISAGE; a. a. O. - POST II, Nr. 18).

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin ist durch die im Eintragungs- und Löschungsverfahren eingereichten Unterlagen zur Art der Verwendung der Bezeichnung „POST“ durch die Antragsgegnerin nachgewiesen, dass diese die angegriffene Marke vor dem Zeitpunkt ihrer Eintragung auch markenmäßig im Zusammenhang mit den im Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Beförderungs- und Zustelldienstleistungen benutzt hat. So zeigen die von der Antragsgegnerin im Eintragungsverfahren als Anlagen zu ihrem Schreiben vom 17. März 2003 vorgelegten Abbildungen von Frontansichten bzw. Eingangsbereichen ihrer Filialen, dass sie das Wort „POST“ dort bereits vor dem Tag der Eintragung der Marke auf Schildern sowohl in Alleinstellung als auch in der Wortfolge „Deutsche Post“ verwendet hat. Ferner lassen die im Verlauf des Löschungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ergänzend vorgelegten Unterlagen erkennen, dass die Antragsgegnerin die angegriffene Marke auch an den in ihren Filialen befindlichen Verkaufsschaltern angebracht hat, an denen dem Verbraucher Beförderungs- und Zustelldienstleistungen angeboten worden sind. Diese Benutzungshandlungen stellen nicht nur eine ausschließlich firmenmäßige Benutzung, sondern zugleich auch eine markenmäßige Benutzung für die in den Verkaufsräumen der Antragsgegnerin offerierten Dienstleistungen dar. Bei der Beurteilung einer für Dienstleistungen erfolgten Benutzung als firmen- und/oder markenmäßig ist stets auch zu berücksichtigen, dass firmen- und markenmäßige Benutzung häufig ineinander übergehen, so dass eine firmenmäßige Verwendung gleichzeitig auch als markenmäßige Benutzungshandlung zu bewerten sein kann (BGH GRUR a. a. O. - THE HOME STORE; 2008, 616, 618, Nr. 13 - AKZENTA). Bei Dienstleistungen ist der Verkehr auch daran gewöhnt, dass diese häufiger als Waren mit Unternehmensnamen gekennzeichnet werden (BGH a. a. O., Nr. 16 - AKZENTA). Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die Kennzeichnung der Filialen der Antragsgegnerin und der in ihnen befindlichen Verkaufsplätze nicht nur als eine firmenmäßige, sondern zugleich als eine markenmäßige Benutzung der angegrif-

fenen Marke für die dort angebotenen Beförderungs- und Zustelldienstleistungen zu werten.

Zu Gunsten der Antragsgegnerin ist im Rahmen des § 8 Abs. 3 MarkenG darüber hinaus auch die Verwendung der angegriffenen Marke innerhalb der Bezeichnung „Deutsche Post“ an den von ihr betriebenen Filialen und auf ihren bei der Erbringung der Beförderungs- und Zustelldienstleistungen verwendeten Vordrucke als firmen- und zugleich markenmäßige Benutzung anzuerkennen; denn wenn durch ein Verkehrsgutachten nachgewiesen worden ist, dass eine Marke - hier: „POST“ - als solche Durchsetzungswerte erlangt hat, die ganz erheblich über 50% liegen, so indiziert dies auch, dass diese Marke innerhalb einer mit weiteren Bestandteilen versehenen Gesamtbezeichnung maßgebliche Bedeutung hat und für den Verkehr als herkunftshinweisend erscheint (BPatG BIPMZ 2010, 332, 337 - Goldhase in neutraler Aufmachung). Diese für den Fall einer Warenformmarke getroffene Feststellung ist auf den vorliegenden Fall der Verwendung der angegriffenen Marke zusammen mit einem weiteren, glatt beschreibenden Begriff („Deutsche“) ohne weiteres übertragbar.

Nach alledem steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die der Eintragung der angegriffenen Marke entgegenstehenden absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG dadurch überwunden worden sind, dass sich die angegriffene Marke vor dem Zeitpunkt ihrer Eintragung für die Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr durchgesetzt hat. Daher ist der Beschwerde der Antragsgegnerin stattzugeben und der Löschungsantrag zurückzuweisen.

Für die Feststellungen, wie sie von der Antragstellerin mit ihren Hilfsanträgen begehrt werden, ist angesichts der Tatsache, dass sich die angegriffene Marke bereits vor dem Zeitpunkt ihrer Eintragung im Verkehr durchgesetzt hat, kein Raum.

3. Gründe dafür, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG), liegen nicht vor, so dass gemäß § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG jede Beteiligte die ihr erwachsenen Kosten selbst zu tragen hat.

4. Der erneuten Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG bedarf es nicht. Auch wenn es sich vorliegend um ein Verfahren handelt, das für die Beteiligten eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung haben mag, so war dennoch nicht mehr über eine Frage von grundsätzlicher rechtlicher Bedeutung zu entscheiden. Die von der Antragstellerin erhobene Beschwerde hat nach der vorausgegangenen Rechtsbeschwerdeentscheidung des Bundesgerichtshofs insbesondere zur Schutzfähigkeit einschließlich der Verkehrsdurchsetzung keine Rechtsfrage mehr aufgeworfen, die nicht anhand der anzuwendenden Bestimmungen und der dazu ergangenen Rechtsprechung zu beantworten war. Auch eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist weder von den Beteiligten aufgezeigt worden noch sonst ersichtlich. Zur Rechtsfortbildung und zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsprechung wird die Zulassung der Rechtsbeschwerde ebenfalls nicht als erforderlich erachtet.

5. Auch für die von der Antragstellerin angeregte Vorlage der Sache an den Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung über die in ihrem Schriftsatz vom 18. September 2006 aufgeworfene Rechtsfrage besteht keine Notwendigkeit, nachdem sowohl der Europäische Gerichtshof (GRUR 2002, 804, Nr. 65 - Philips/Remington) als auch der Bundesgerichtshof (a .a. O., Nr. 18 - LOTTO; a. a. O., Nr. 21 - POST II) festgestellt haben, dass sich auch ein (ehemaliges) Monopolunternehmen ungeachtet des früheren Monopols auf eine Durchsetzung der Marke berufen kann. Die Frage, ob die Zuordnung eines Begriffs zu einem (ehemaligen) Monopolunternehmen auf dessen (früherem) Monopol beruht, ist deshalb rechtlich nicht entscheidungsrelevant, zumal der Senat auf Grund des Verkehrsgutachtens vom Februar 2003 die Überzeugung gewonnen hat, dass der Verkehr die angegriffene Marke nicht nur mit dem Unternehmen der Antragsgegnerin in

Verbindung bringt, sondern in ihr zugleich einen Herkunftshinweis auf Dienstleistungen sieht, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richter Lehner ist nach Beendigung seiner Abordnung an das OLG München zurückgekehrt und daher an der Unterschrift gehindert.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Bb