



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 111/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
14. Mai 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 395 04 718.8

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. April 1999 und 5. März 2001 werden aufgehoben.
2. Das Verfahren wird zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

BGHSt

ist am 3. Februar 1995 für die Waren der

Klasse 16:

Druckereierzeugnisse, Entscheidungssammlungen, Bücher, Taschenbücher, Zeitungen, Zeitschriften, Poster

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluss vom 14. April 1999 als beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen. Bei der angemeldeten Buchstaben-

folge handele es sich um die Abkürzung für „Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen“, die die beanspruchten Waren unmittelbar beschreibe. Diese Abkürzung sei zwar in den einschlägigen juristischen Fachkreisen bekannt, es handele sich dabei aber lediglich um einen Werktitel. Eine markenmäßige Benutzung dieser Abkürzung habe die Anmelderin nicht belegen können. Aus diesem Grunde sei auch nicht glaubhaft gemacht worden, dass sich das angemeldete Zeichen im Verkehr als Marke durchgesetzt habe. Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin Erinnerung eingelegt und sich zur Einholung eines demoskopischen Gutachtens bereit erklärt. Die Markenstelle hat der Anmelderin daraufhin mit Bescheid vom 5. Juni 2000 einen Musterfragebogen für eine Verkehrsbefragung übersandt. Die Anmelderin äußerte sich dazu nicht und reichte auch keine anderweitige Begründung der Erinnerung ein. Mit Beschluss vom 5. März 2001 hat die Markenstelle daher die Erinnerung aus den im Erstbeschluss aufgeführten Rechtsgründen zurückgewiesen. Die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung sei nicht nachgewiesen worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass es sich bei der angemeldeten Buchstabenkombination um einen Kurztitel für die von der Anmelderin veröffentlichte Entscheidungssammlung handele, die bei den Verkehrskreisen überragende Bekanntheit genieße und ausschließlich mit dem Verlag der Anmelderin in Verbindung gebracht werde. Eine wichtige Funktion derartiger Kurztitel sei es, die betreffende Entscheidungssammlung beim Zitieren von anderen Entscheidungssammlungen unterscheidbar zu machen. Es gebe daher eine Vielzahl von Entscheidungssammlungen, die jeweils mit entsprechendem Kurztitel in Form einer Buchstabenfolge auf dem Markt seien. Mit der angemeldeten Marke werde ausschließlich die Entscheidungssammlung der Anmelderin gekennzeichnet, so dass ein Freihaltebedürfnis nicht ersichtlich sei. Aus demselben Grund habe sich die angemeldete Marke auch nicht zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt, sondern die Unterscheidungskraft auf Grund der Tatsache erlangt, dass es sich bei „BGHSt“ um den bekannten Titel eines regelmäßig erscheinenden periodischen

Werkes handele. Demgemäß macht die Anmelderin hilfsweise die Verkehrsdurchsetzung geltend. Der Titel werde seit mehreren Jahrzehnten genutzt und es seien bisher weit über ... Exemplare unter diesem Titel erschienen.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

II.

Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung führt (§ 8 Abs 3 iVm § 70 Abs 3 Nr. 2 MarkenG).

1. Der Eintragung der angemeldeten Marke stehen die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr 3 und Nr 1 MarkenG entgegen.

1. 1. Gemäß § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind (vgl. EuGH GRUR 2001, 148 – Bravo). Für die beantragten Entscheidungssammlungen hat sich das angemeldete Zeichen zu einer in diesem Sinne üblichen Bezeichnung entwickelt.

Dass das angemeldete Zeichen nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist, bedarf keiner näheren Ausführungen. Es ist jedoch eine fachsprachliche, allgemein bekannte Abkürzung. Für die Beurteilung der redlichen

und ständigen Verkehrsgepflogenheiten ist auf die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen. Entscheidungssammlungen richten sich vorrangig an den juristischen Fachverkehr, der daher als maßgeblicher Verkehrskreis zugrunde zu legen ist. In lexikalischen Abkürzungsverzeichnissen und in Abkürzungsverzeichnissen der juristischen Fachliteratur wird „BGHSt“ mit der Bedeutung von „Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen“ aufgeführt, zB Duden, Wörterbuch der Abkürzungen, 4. Aufl 1999, S 62; Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache, 4. Aufl 1993, S 40; Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 62. Aufl 2003, S XVII. Auch die Internet-Recherche zu „BGHSt“ ergibt in der Mehrzahl Hinweise auf Urteile des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, zB www.uni-wuerzburg.de - „Informationen zum Dokument BGHSt 39, 1 - Mauerschützen“; www.alpmann-schmidt.de - „Der BGH hat zwar in BGHSt 2, 169, 170; 30, 363, 364...“; www.jura.uni-bonn.de - „Hinweise zum Aufbau von BGHSt 11, 268/Schuss auf den Verfolger“. In Verbindung mit den beanspruchten Entscheidungssammlungen ist das angemeldete Zeichen damit in den juristischen Fachkreisen zur üblichen Bezeichnung für die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen geworden. Dem steht nicht entgegen, dass die Abkürzung „BGHSt“ möglicherweise ursprünglich für die beanspruchten Waren nicht beschreibend war. Denn auch eine ursprünglich schutzfähige Angabe kann infolge der Benutzung durch Dritte als übliche Bezeichnung eine beschreibende Funktion entfalten (vgl EuG T-237/01 – BSS – Rdn 48; BPatG BIPMZ 2003, 219 - Bravo; Meister, WRP 2001, 796).

1. 2. Dem angemeldeten Zeichen fehlt auch für alle beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

1.2.1. In Verbindung mit den Entscheidungssammlungen erfasst das angesprochene juristische Fachpublikum die Bezeichnung „BGHSt“ ohne weiteres als Hinweis auf die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen und nicht als Unternehmenskennzeichen.

Dass die Beschwerdeführerin das Zeichen seit 1950 als Titel benutzt, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

kann der Verkehr zwar in Ausnahmefällen mit dem bekannten Titel einer periodischen Druckschrift, insbesondere einer Zeitschrift, gleichzeitig auch die Vorstellung einer bestimmten betrieblichen Herkunft verbinden. Denn bei Zeitschriften, bei denen unter einem identisch wiederkehrenden Titel ein wechselnder Inhalt veröffentlicht wird, können die Bekanntheit des Titels und das regelmäßige Erscheinen im selben Verlag dazu führen, dass der Verkehr zumindest teilweise den Titel auch als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Verlag erfasst (vgl. BGH GRUR 1970, 141 – Europharma; GRUR 1999, 581 – Max – mwN). Diese Voraussetzungen sind hier aber nicht erfüllt. Zwar handelt es sich bei der von der Beschwerdeführerin veröffentlichten Entscheidungssammlung zweifellos um eine regelmäßig erscheinende Druckschrift. Während aber bei einer Zeitschrift der redaktionelle Inhalt von Ausgabe zu Ausgabe wechselt und dessen Auswahl und Präsentation im Laufe der Zeit bei den Lesern zu einer Vorstellung über die Herkunft dieser Zeitschrift aus einem bestimmten Verlag führen kann, besteht der Inhalt einer Entscheidungssammlung stets gleichbleibend aus den Entscheidungen eines bestimmten Gerichts. Der Titel einer solchen Entscheidungssammlung weist daher auf das Gericht und seine Rechtsprechung hin und nicht auf einen Verlag, der diese Entscheidungen veröffentlicht, insbesondere weil auch eine enge gedankliche Verknüpfung besteht auf Grund der amtlichen Abkürzung des Bundesgerichtshofs als BGH. Dass die Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen den maßgeblichen Fachkreisen bekannt ist, beruht daher vorrangig auf der Bekanntheit dieses Gerichts und der Anzahl der veröffentlichten Entscheidungen und nicht auf dem Titel der Sammlung.

1.2.2. Die übrigen Waren richten sich als allgemeine Gebrauchsgüter an den Endverbraucher, der als durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig anzusehen ist (BGH GRUR 2002, 812 – FRÜHSTÜCKSDRINK II – mwN). Wie oben ausgeführt ist „BGHSt“ die gängige Abkürzung für die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, die mit dieser Bedeutung in den einschlägigen Abkürzungsverzeichnissen aufgeführt und allgemein verwendet wird und darüber

hinaus eng an die amtliche Abkürzung des Bundesgerichtshofs angelehnt ist. In Verbindung mit den beanspruchten Druckereierzeugnissen, Büchern, Taschenbüchern, Zeitungen, Zeitschriften und Postern versteht der Verbraucher das Zeichen daher lediglich als fachsprachlichen Hinweis auf die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, weil auch im Bereich dieser Waren sachbezogene Inhaltsangaben üblich sind.

2. Allerdings hält es der Senat nicht für unwahrscheinlich, dass sich das angemeldete Zeichen infolge seiner Benutzung in den beteiligten Verkehrskreisen im Sinne von § 8 Abs 3 MarkenG für die beanspruchten Waren durchgesetzt und damit die ursprüngliche Schutzunfähigkeit überwunden hat. Anders als in seiner früheren Entscheidung zur Schutzfähigkeit des Zeichens „BGHZ“ (BPatG GRUR 1998, 51) geht der Senat nunmehr auf Grund der Weiterentwicklung in der Rechtsprechung zur Markenschutzfähigkeit von Titeln davon aus, dass eine Verkehrsdurchsetzung auch dann in Betracht kommen kann, wenn ein Zeichen bisher ausschließlich als Titel benutzt wurde. Denn jedes markenfähige Zeichen kann sich gemäß § 8 Abs 3 MarkenG im Verkehr durchsetzen, wenn ein wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise dieses Zeichen mit diesem Marktteilnehmer und mit keinem anderen Unternehmen in Verbindung bringt (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 - Philips/Remington).

2.1. Die Beschwerdeführerin hat die Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor dem Patent- und Markenamt hilfsweise geltend gemacht. Die über ... bisher erschienenen Exemplare und rund ... in der Zeit von 1992 bis Mitte 1998 verteilten Fachprospekte und sonstigen Produktkommunikationen machen die Verkehrsdurchsetzung zumindest für die beanspruchten Entscheidungssammlungen glaubhaft, die sich ausschließlich an das juristische Fachpublikum richten. Der Senat ist außerdem auf Grund eigener Wahrnehmung als Teil der maßgeblichen Verkehrskreise der Ansicht, dass nach den vom Europäischen Gerichtshof für die Erlangung der Unterscheidungskraft durch Benutzung aufgestellten Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Dauer der

Benutzung, der geographischen Verbreitung und des Marktanteils der mit „BSGE“ bezeichneten Entscheidungssammlung eine Verkehrsdurchsetzung nicht von der Hand zu weisen ist (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 – Windsurfing Chiemsee).

2.2. Aus der Übersendung eines Musterfragebogens für die Verkehrsbefragung an die Beschwerdeführerin ergibt sich, dass auch die Markenstelle von einer möglichen Verkehrsdurchsetzung des Zeichens ausging. Die Zurückweisung der Anmeldung wegen Bestehen eines Freihaltebedürfnisses und fehlender Unterscheidungskraft ohne Durchführung des hilfsweise beantragten Verkehrsdurchsetzungsverfahrens verstößt damit gegen den Amtsermittlungsgrundsatz gemäß § 59 Abs 1 MarkenG. Da die Markenstelle der Anmelderin keine Frist zur Stellungnahme gesetzt hatte, wäre es zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zumindest erforderlich gewesen, die Anmelderin vor der Beschlussfassung davon zu unterrichten, dass die Markenstelle nunmehr mangels Vorlage eines demoskopischen Gutachtens den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung als nicht erbracht ansah. Die Beschlüsse der Markenstelle waren daher aufzuheben und die Sache zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens an das Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG).

3. Das demoskopische Gutachten zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung sollte auf der Grundlage des von der Markenstelle entworfenen Fragebogens erstellt werden, für dessen Inhalt nach Auffassung des Senats Folgendes zu berücksichtigen ist:

3.1. Die Verkehrsdurchsetzung muss in den für die fraglichen Waren maßgeblichen Verkehrskreisen nachgewiesen werden, worunter die Kreise zu verstehen sind, in denen das Zeichen Verwendung finden oder Auswirkungen zeigen soll (vgl. BGH GRUR 1990, 360 – Apropos Film II). Wie oben ausgeführt, richten sich die beanspruchten Waren an unterschiedliche Verkehrskreise, so dass zwei getrennte Befragungen durchzuführen sind.

Hinsichtlich der beanspruchten Entscheidungssammlungen hat der Senat bereits in einer früheren Entscheidung festgestellt, dass zu den beteiligten Verkehrskreisen zunächst alle inländischen Juristen und sonstige beruflich mit Rechtsfragen befasste Personen zu rechnen sind (vgl BPatG – BGHZ - aaO), also insbesondere sämtliche Organe der Rechtspflege sowie die Lehrkörper und Studierenden der juristischen Fakultäten und der verwaltungsrechtlichen Fachhochschulen. Außerdem sind die juristischen Verlage und Fachbuchhandlungen den maßgeblichen Verkehrskreisen zuzurechnen.

Bei den übrigen Waren „Druckereierzeugnisse, Bücher, Taschenbücher, Zeitungen, Zeitschriften, Poster“ handelt es sich um Gegenstände des täglichen Bedarfs, die sich an die Allgemeinheit der Verbraucher richten. Eine Beschränkung der maßgeblichen Verkehrskreise auf den juristischen Fachverkehr ist nur bei einer entsprechenden Einschränkung des Warenverzeichnisses zulässig, wobei die Waren ihrer Art nach in der Weise präzisiert werden müssten, dass nach den Eigenschaften und der Zweckbestimmung der Waren nur noch ein bestimmter Abnehmerkreis in Betracht kommen kann, wie das zB bei juristischer Fachliteratur der Fall ist (vgl BPatGE 24, 67 – „India“).

3.2. Nach dem Vorschlag der Markenstelle kann die Befragung für die insgesamt drei Zeichen, für die die Anmelderin Markenschutz begehrt, nämlich „BVerwGE, BSGE, BGHSt“, gemeinsam durchgeführt werden. Der Senat hat hiergegen keine Bedenken, sofern die drei Zeichen den Befragten auf einem gesonderten Blatt zur Ansicht vorgelegt und nicht vorgelesen werden. Dies erscheint deshalb wichtig, weil die Zeichen in unterschiedlicher Weise ausgesprochen werden können und die Befragten die Zeichen je nach Art der mündlichen Wiedergabe möglicherweise unterschiedlich wahrnehmen.

3.3. Die Frage 3 des Fragebogens besteht in Übereinstimmung mit der Richtlinie des Patent- und Markenamts für die Prüfung von Markenmeldungen vom 27. Oktober 1995 (BIPMZ 1995, 378 ff) aus den folgenden Teilfragen:

Weisen die Bezeichnungen BVerwGE, BSGE, BGHSt für die o.g. Waren

- 3.1. auf ein ganz bestimmtes Unternehmen hin?
(sofern bekannt, bitte Namen angeben:
Firma.....
in.....)
- 3.2. auf mehrere Unternehmen hin?
(sofern bekannt, bitte Namen angeben:
Firma.....
in.....)
- 3.3. nicht auf ein bestimmtes Unternehmen hin, sondern bloß auf eine Sachangabe (z.B. Beschaffenheit, Verwendungszweck, Qualität, örtliche Herkunft usw.?)

Nach Auffassung des Senats sollte die Teilfrage 3.3. allgemein verständlicher und gezielter formuliert werden, um größere Klarheit darüber zu gewinnen, ob der Befragte in dem Zeichen ein Unternehmenshinweis sieht oder nicht, zB

- 3.3. oder ist diese Bezeichnung für Sie gar kein Unternehmenshinweis?
Wenn die Frage verneint wird:
Was verbinden Sie sonst mit der Bezeichnung?

Ergänzt werden sollte außerdem die folgende vierte Teilfrage, um eine differenzierte Aussage auch von denjenigen der Befragten zu bekommen, die mit dem Zeichen keinerlei Vorstellung verbinden:

- 3.4. oder können Sie dazu nichts sagen?

3.4. Zur Erhaltung des mit der Anmeldung begründeten Zeitrangs muss grundsätzlich die Verkehrsdurchsetzung bereits für den Zeitpunkt der Anmeldung nachgewiesen werden. Ein demoskopisches Gutachten kann aber für länger zurückliegende Zeitpunkte keine zuverlässigen Feststellungen treffen, weil das Gedächtnis vieler Menschen den Zeitpunkt der Wahrnehmung eines bestimmten Zeichens nicht mit hinreichender Genauigkeit rekonstruieren kann. Nach der Rechtsprechung sind demoskopische Gutachten, die fünf Jahre und später nach der Anmeldung des fraglichen Zeichens erstellt werden, daher nicht geeignet die

Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Anmeldung nachzuweisen (vgl BPatG Mitt. 1985, 74 – Zürich; BPatGE 28, 44 – BUSINESS WEEK; BPatG GRUR 1997, 833 – digital). Dies kann allerdings nur dann gelten, wenn die Unsicherheit in der rückblickenden Wahrnehmung der Verkehrskreise auf den sich fortlaufend ändernden Verhältnissen in dem maßgeblichen Warenaktor beruht. Im vorliegenden Fall liegt aber eine davon abweichende Besonderheit darin, dass der beteiligte juristische Fachverkehr seit 1950 unverändert mit der Entscheidungssammlung in Berührung kommt und zwar üblicherweise erstmalig im Rahmen der Ausbildung und dann fortlaufend während des ganzen Berufslebens. Deshalb ist es gerechtfertigt, eine zum jetzigen Zeitpunkt ermittelte Verkehrsdurchsetzung auch rückwirkend für den Zeitpunkt der Anmeldung anzuerkennen.

Grabrucker

Pagenberg

Fink

Cl