



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 178/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 806 081

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I

Die IR-Markeninhaberin hat für die farbige Wort-Bild-Marke



am 11. Februar 2003 für die Waren und Dienstleistungen

- 9 Appareils et équipements optiques, électrotechniques et électroniques; appareils électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement des sons, signaux, caractères et/ou images; appareils électrotechniques et électriques d'enregistrement, de traitement, d'émission, de transmission, de communications, de mémorisation et de diffusion d'informations et de données; ordinateurs de communication, logiciels; appareils optiques, électrotechniques et électroniques de communication.
- 35 Collecte d'informations et de données sur Internet; conseils pour l'exploitation de banques de données; services électroniques, à savoir, collecte et mémorisation de données, d'informations et d'images; mise à disposition d'informations informatisées dans une banque de données, notamment au moyen de systèmes (informatiques) interactifs.

- 37 Conseils pour l'installation d'équipements informatiques et de réseaux de télécommunication.
- 38 Transmission de données électroniques à l'aide d'exploitation d'installations de télécommunication, de réseaux de télécommunication ainsi que des équipements et éléments correspondants; services Internet, à savoir transmission d'informations et de données sur Internet; fourniture d'accès à une plate-forme de commerce électronique sur Internet, fourniture d'accès à un portail Internet pour des tiers; conseils pour l'exploitation de réseaux de télécommunication; services électroniques, à savoir transmission ou diffusion de données, d'informations, d'images et de séquences vidéo et audio; transmission d'informations mémorisées dans une banque de données, notamment au moyen de systèmes (informatiques) interactifs.
- 41 Services électroniques, à savoir la mémorisation de séquences vidéo et audio.
- 42 Conseils pour l'installation de banques de données, conseils pour l'exploitation d'installations informatiques, conception, développement et planification de services et d'équipements informatiques et de télécommunication, de réseaux de télécommunication, ainsi que des outils correspondants; conception, conseil, test et surveillance technique dans le domaine de l'intégration système et de l'intégration produit des réseaux de télécommunication et informatiques; services électroniques, à savoir traduction de données, d'informations, d'images et de séquences vidéo et audio; développement, création et location de programmes informatiques et d'appareils informatiques; conception, développement, maintenance et entretien de contenus Internet; services Internet, à savoir création et implantation de présentations Internet; location de services informatiques sur le

Web, services d'hébergement à savoir, mise à disposition  
d'espaces mémoire sur Internet

um Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nachgesucht.

Die Markenstelle für Klasse 9 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke durch Beschluss eines Prüfers des höheren Dienstes vom 18. Mai 2004 nach §§ 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 1 S. 2 MMA, Art. 6 quinquies B PVÜ den begehrten Schutz verweigert, da dem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehle.

Die schutzsuchende Marke stamme aus dem englischsprachigen Grundwortschatz und enthalte nicht nur die Kurzbezeichnung für ein Mobiltelefon, sondern auch einen Schlüsselbegriff der Informationstechnik, der auch hierzulande in weiten Bereichen des Wirtschaftslebens Eingang gefunden habe; daher werde er von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne Weiteres nur als Beschaffenheitsangabe dahingehend verstanden, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für den Einsatz im mobilen Bereich geeignet oder bestimmt seien oder dies zum Gegenstand hätten. Auch die nur geringfügige grafische Gestaltung könne der Marke nicht die erforderliche Schutzfähigkeit verschaffen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der IR-Markeninhaberin, die sich nunmehr auf die Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke in Deutschland beruft, mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und das Eintragungsverfahren fortzusetzen.

Sie macht geltend, dass die Marke seit vielen Jahren repräsentativ für ihren Telekommunikationsbereich eingesetzt worden sei, und zwar nicht nur auf Produktverpackungen und Werbebroschüren, sondern auch auf Trikots und Stadion-Werbebanden von mehreren Weltfußballvereinen. Des weiteren legt sie einen Geschäfts-

bericht und Kopien von Broschüren vor, woraus sich nach ihrer Meinung ergebe, dass die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung erfüllt seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der IR-Markeninhaberin und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der IR-Markeninhaberin ist zulässig. Sie hat in der Sache aber auch insoweit keinen Erfolg, als im Beschwerdeverfahren (erstmalig) eine Verkehrsdurchsetzung der schutzsuchenden IR-Marke geltend gemacht worden ist (§§ 107, 8 Abs. 3 MarkenG).

1. Das Beschwerdegericht ist trotz der geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung nicht von der Pflicht entbunden, zunächst die Schutzfähigkeit der IR-Marke im Hinblick auf das hier insbesondere in Betracht kommende Schutzhindernis nach §§ 107, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überprüfen und die Geltendmachung einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3, welche dieses Schutzhindernis überwinden könnte, nur hilfsweise zu berücksichtigen. An diese rechtliche Beurteilung durch das Gericht ist das Deutsche Patent- und Markenamt im weiteren Verfahren auch gebunden (§ 70 Abs. 4 MarkenG). Andernfalls könnte ein Anmelder auf diesem Wege das Verfahren unter Vermeidung einer negativen Beschwerdeentscheidung wieder völlig offen gestalten (vgl. BPatG Az. 25 W (pat) 44/04 vom 6. April 2005 - Kindernothilfe).

Insoweit teilt der Senat die Auffassung der Markenstelle, dass die schutzsuchende IR-Marke auch in der grafischen Gestaltung keine ursprüngliche Unterscheidungskraft aufweist.

Nachdem die IR-Markeninhaberin in der Beschwerde zu diesem Punkt keine weitere Begründung abgegeben, sondern sich einzig auf die Verkehrsdurchsetzung gestützt hat, wird auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle verwiesen, die durch die Feststellungen des Senates bestätigt werden und die die IR-Markeninhaberin offenbar selbst nicht mehr in Frage stellt.

2. Nach dem Vorbringen der Anmelderin kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass das festgestellte Eintragungshindernis durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden ist.

Bei der Prüfung, ob sich ein als Marke beanspruchtes Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, ist von einer Gesamtschau aller Gesichtspunkte auszugehen. Dazu gehören einmal alle Maßnahmen des Anmelders, seine Marke auf dem Markt zur Geltung zu bringen, also der von der Marke gehaltene Marktanteil und die mit ihr erzielten Umsätze, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke usw. Sodann bedarf es auf der anderen Seite eines Nachweises, dass die Bemühungen des Anmelders ein Feedback ausgelöst und Erfolg gehabt haben. Die Maßnahmen müssen zumindest bei einem maßgeblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise und Mitbewerber die Annahme einer Betriebskennzeichnung hervorgerufen haben, was sich beispielsweise durch Erklärungen von Industrie- und Handelskammern wie auch im Wege demoskopischer Befragungen belegen lässt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, TZ 51 - CHIEMSEE). Für die Bejahung der Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen bedarf es indes keiner zahlenmäßigen Festlegung auf bestimmte Prozentsätze (z. B. über die 50+1%-Grenze hinaus, vgl. schon BGH GRUR 1991, 609, 610 - SL; BGH BIPMZ 2001, 322 - REICH UND SCHOEN; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 8 Rdn. 326 ff.) und insbesondere auch keiner Abhängigkeit zur Bedeutung eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses (EuGH a. a. O. - Chiemsee).

Macht ein Anmelder die Verkehrsdurchsetzung erstmals im Beschwerdeverfahren geltend, hat er deren Voraussetzungen nach Maßgabe der vorstehenden Kriterien in einer Weise schlüssig darzustellen und zu belegen, die dem Senat eine Beurteilung erlaubt, diesem Vorbringen entweder im Wege weiterer Ermittlungen nachzugehen (i. d. R. durch Zurückverweisung der Sache an die Markenstelle) oder ob der Vortrag ggf. bereits für eine Entscheidung zugunsten des Anmelders ausreicht. Beides ist indes vorliegend nicht der Fall, da es – vor allem bezogen auf den Zeitpunkt des Schutzerstreckungsbegehrens - bereits am Nachweis einer langandauernden markenmäßigen Benutzung der beanspruchten Darstellung fehlt. So belegt der Geschäftsbericht aus dem Jahre 2003 allenfalls ganz allgemein die Aktivitäten der IR-Markeninhaberin, aber nicht einen auf die konkreten Waren und Dienstleistungen bezogenen Umsatz mit der beanspruchten IR-Marke. Auch die weiteren Broschürenauszüge sind allesamt nur auf die Jahre 2003 oder 2004 bezogen und zeigen zudem die beanspruchte Marke nie in Alleinstellung, sondern immer in Kombination mit dem Firmennamen der IR-Markeninhaberin, was indes für sich genommen keine zwingende Aussage zulässt, dass damit dem Verkehr die IR-Marke als kennzeichnender Hinweis nahegebracht worden ist.

Darüber hinaus hat die IR-Markeninhaberin keinerlei Angaben über das mit der Marke ausgelöste Medienecho gemacht, so dass keine Aussagen über die Bekanntheit der Marke gemacht werden können, nämlich ob es ihr gelungen ist, die Verkehrsauffassung in betriebskennzeichnender Weise nachhaltig zu beeinflussen.

Fehlt es damit aber bereits an grundlegenden Voraussetzungen für die Weiterverfolgung der Frage der Verkehrsdurchsetzung, kann dieses Defizit auch nicht mehr durch die Einholung eines demoskopischen Gutachtens ausgeglichen werden, so dass im Ergebnis nur festgestellt werden kann, dass es der Anmelderin nicht ge-

lungen ist, das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden.

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

Ko