

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	27 W (pat) 91/11
<b>Entscheidungsdatum:</b>	19. November 2013
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	ja
<b>Normen:</b>	§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG § 8 Abs. 3 MarkenG; § 54, § 50 MarkenG

---

„Farbe Rapsgelb“

- 1) Die materielle Rechtskraft einer im Eintragungsverfahren ergangene Entscheidung steht einer Sachentscheidung über den Löschungsantrag gegen diese Marke nicht entgegen; die Markenabteilung ist an die gerichtliche Entscheidung über die Eintragung nicht gebunden.
- 2) Zweifel an der Eignung eines Gutachtens zur Verkehrsdurchsetzung, die Verkehrsauffassung abzubilden, tragen nicht die Feststellung fehlender Verkehrsdurchsetzung.
- 3) Eine demoskopische Befragung betreffend die Verkehrsmeinung zu einem über fünf Jahre zurückliegenden Zeitpunkt ist angesichts der natürlichen Grenzen des Erinnerungsvermögens ungeeignet, verwertbare Angaben zu gewährleisten. Eine aktuelle Befragung ist dann nicht in Auftrag zu geben, wenn sie keine Rückschlüsse auf die Verkehrsmeinung zum Anmeldezeitpunkt erwarten lässt, weil in der betroffenen Branche erhebliche strukturelle Veränderungen eingetreten sind.
- 4) Die Feststellungslast für das Vorliegen des Eintragungshindernisses trägt auch in solchen Fällen der Antragsteller. Eine Umkehr der Beweislast käme allenfalls in Betracht, wenn die Tatsachenangaben zum Vorliegen der Verkehrsdurchsetzung keinen beträchtlichen Kennzeichnungsgrad erwarten ließen oder der Anmelder an der fehlerhaften Feststellung der Verkehrsdurchsetzung eine erkennbare Schuld (Manipulation, falscher Tatsachenvortrag, Befragung ohne Abstimmung mit Patentamt oder Gericht) trifft.
- 5) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen zu den Fragen nach den Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung von Farbmarken sowie zur Beweislast im Löschungsverfahren nach fälschlich festgestellter Verkehrsdurchsetzung.



# BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 91/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. November 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 69 244**  
**(hier: Lösungsverfahren S 101/09)**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. November 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie des Richters Kruppa und des Richters k.A. Schmid

beschlossen:

- I. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
- II. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

**Gründe**

**I.**

Die Antragstellerin, die ein Online-Branchenbuch führt, begehrt mit Antrag vom 4. März 2009 die Löschung der unter der Nr. 304 69 244 eingetragenen Farbmärke RAL 1021, rapsgelb, die am 21. Oktober 2008 zugunsten der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin, der D...

... GmbH, in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden ist. Die Marke ist am 4. Februar 2009 auf die Antragsgegnerin umgeschrieben worden, die als Verlegergemeinschaft die „Gelben Seiten“ herausgibt.

Die Eintragung bezieht sich auf den originären Anmeldetag, den 7. Dezember 2004, und umfasst:

- 16: Druckereierzeugnisse, nämlich gedruckte Branchentelefonbücher und gedruckte Branchenverzeichnisse;
- 41: Veröffentlichung und Herausgabe von gedruckten Branchentelefonbüchern.

Nachdem die Markenstelle für Klasse 38 die Anmeldung der Farbmarke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewiesen hatte, hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts im Beschwerdeverfahren dieses Eintragungshindernis infolge Verkehrsdurchsetzung in Ansehung der noch beanspruchten o.g. Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 für überwunden erachtet (Beschl. v. 13.8.2008, 29 W (pat) 146/06 = GRUR 2009, 170). Der Senat hat seine Entscheidung auf eine Gesamtschau der glaubhaft gemachten Anzeichen für eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens einschließlich des demoskopischen Verkehrs gutachtens der t... vom Mai 2008, das einen Zuordnungsgrad von mindestens 52,2 % ausweise, gestützt.

Die Antragstellerin trägt zur Begründung des Löschungsantrags vor, der gegebene Mangel originärer Unterscheidungskraft sei nicht durch Verkehrsdurchsetzung des Zeichens entkräftet. Die der Eintragungsentscheidung zugrunde gelegte Verkehrsbefragung weise methodische Fehler auf und trage nicht den ermittelten Zuordnungsgrad, der die Eintragung aber ohnehin nicht rechtfertige.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag, dem die Markeninhaberin widersprochen hat, mit Beschluss vom 7. Juni 2011 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Entscheidung des Bundespatentgerichts im Eintragungsverfahren stehe einer Sachprüfung der Abteilung im Rahmen des wesensverschiedenen Löschungsverfahrens

rens nicht unter dem Gesichtspunkt gewaltenübergreifender Bindungswirkung entgegen. Auch setze sich die Antragstellerin durch Einleitung des Lösungsverfahrens nicht im Hinblick darauf dem Vorwurf des Rechtsmissbrauchs aus, dass die Eintragungsfähigkeit bereits Gegenstand intensiver Prüfung durch das Bundespatentgericht gewesen sei.

In der Sache bleibe der Lösungsantrag jedoch ohne Erfolg. Das eingetragene Zeichen habe zwar zum Zeitpunkt der Eintragung originärer Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entbehrt. Konturunbestimmte Farben seien nämlich bezogen auf – als Warenssegment hinreichend abgegrenzte – Branchenbücher regelmäßig als Mittel dekorativer Warengestaltung wahrgenommen worden. Die angegriffene Marke habe sich aber unter Gesamtwürdigung aller erheblichen Umstände zum Zeitpunkt der Eintragung in den Verkehrskreisen als Marke durchgesetzt.

Die Antragsgegnerin habe detailliert zum Umfang und zur Dauer der Zeichenbenutzung vorgetragen. Die im Eintragungsverfahren herangezogene Verkehrsbefragung des Instituts t... rechtfertige in Zusammenschau mit den Angaben der Antragsgegnerin zur Zeichenverwendung die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung. Das auf die Befragung von 588 Personen gestützte Gutachten beruhe auf einer repräsentativen Erhebungsbasis. Obwohl die Markenabteilung Bedenken betreffend die Formulierung einzelner darin enthaltener Fragen teile, berührten diese das Befragungsergebnis in der notwendigen Gesamtbetrachtung nicht.

Die Befragung habe dem Wesen der Konturunabhängigkeit einer abstrakten Einzelfarbmarke insbesondere durch Vorlage eines Farbmusters Rechnung getragen. Der Wortlaut der Frage 5 – *„Ein Branchen-Telefonbuch in dieser Farbe ... gibt es in Deutschland ... nur von einem bestimmten Herausgeber“* – stehe dem nicht entgegen und sei auch im Übrigen sachgerecht.

Der ermittelte Durchsetzungsgrad von 61,7 % unter der Gesamtbevölkerung lasse die Anerkennung als verkehrsdurchgesetzte Marke zu. Eine einhellige Durchset-

zung, die für Gattungs- und andere qualifiziert beschreibende Angaben gefordert werde, setze der spezifische Farbton Rapsgelb, RAL 102,1 in Bezug auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht voraus. Ferner trage die Ermittlung des genannten Durchsetzungswerts dem Erfordernis der „Durchsetzung für die Anmelderin bzw. Inhaberin“ Rechnung. Angaben zugunsten von Kooperationspartnern könnten der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin ebenso zugeordnet werden wie auf den Begriff „Gelbe Seiten“ entfallene Wertungen. Auch diejenigen Befragten, die die „Post“ lediglich als Abholstelle der Branchenbücher wahrgenommen hätten, seien der Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin zurechenbar, nicht dagegen solche Zuweisungen, die auf Verhältnissen aus Monopolzeiten beruhten und laut der Befragung die D1... AG als Produktverantwortliche betrachtet hätten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

Sie ist der Auffassung, die streitbefangene Marke sei zu löschen, da der auch von der Lösungsabteilung angenommene Mangel originärer Unterscheidungskraft nicht durch Verkehrsdurchsetzung der eingetragenen Marke überwunden sei.

Der festgestellte Durchsetzungsgrad von 61,7 % sei unzureichend. Freier Verfügbarkeit von Farben für andere Wirtschaftsteilnehmer sei bereits im Eintragungsverfahren und nicht vorrangig durch sachgerechte Bemessung des Schutzzumfangs Rechnung zu tragen. Das Gutachten der t..., 2008, weise gravierende methodische Fehler auf. Repräsentative Umfrageergebnisse setzten regelmäßig die Befragung von zumindest ... Personen, eine – hier gegebene – Mehrfachthemenumfrage sogar von mindestens ... Personen voraus. Ferner beziehe sich die herangezogene Befragung nicht auf eine abstrakte Farbmarke, sondern auf eine konkrete Aufmachungsfarbmarke. Vorrangig seien daher die Verkehrsbefragungen durch den Gutachter B..., 2005, und das I...-Institut, 2006, die den Mangel an Verkehrsdurchsetzung eindeutig erkennen ließen, heranzuziehen. Bei dieser Sachlage, zumal ausweislich der Entscheidung der Ab-

teilung Bedenken gegenüber einzelnen Formulierungen von Fragen bestünden, verpflichtete der Amtsermittlungsgrundsatz jedenfalls dazu, eine verwertbare Verkehrsbefragung zu veranlassen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 7. Juni 2011 aufzuheben und die Marke Nr. 304 69 244 zu löschen.

Hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

und regt hilfsweise an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Sie trägt vor, der Löschungsantrag sei weder zulässig noch begründet. Eine erneute Sachprüfung im Rahmen eines Löschungsverfahrens sei ausgeschlossen, da sich das Bundespatentgericht im Eintragungsverfahren bereits intensiv mit der Frage des Bestehens von Schutzhindernissen auseinandergesetzt habe. Insbesondere habe der Senat den Fragenkatalog der Verkehrsbefragung durch die t...  
... gebilligt.

Im Übrigen könne auch nicht festgestellt werden, dass die angegriffene Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung, auf den es nach neuerer Rechtsprechung ankomme, originärer Unterscheidungskraft entbehre und sich nicht im Verkehr durchgesetzt habe. Bloße Zweifel an der Schutzfähigkeit rechtfertigten die Löschung nicht. Der Nachweis, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung im Jahr 2004 keine Verkehrsdurchsetzung vorgelegen habe, könne nicht mehr geführt werden. Eine Befragung mit Bezug auf ein Verkehrsverständnis, das sich auf einen länger als fünf Jahre zurückliegenden Zeitpunkt beziehe, lasse keine zuverlässigen

Aussagen erwarten. Die Feststellungslast bezogen auf Tatsachen, die nicht mehr aufzuklären seien, treffe die Antragstellerin.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin hat die Markenabteilungen den Löschungsantrag allerdings zu Recht für zulässig erachtet.

a) Die materielle Rechtskraft des im Eintragungsverfahren über die streitbefangene Marke ergangenen Senatsbeschlusses vom 13. August 2008 (29 W (pat) 146/06 = GRUR 2009, 170) steht einer Sachentscheidung über den Löschungsantrag schon deswegen nicht entgegen, weil die Bindungswirkung jener Entscheidung sich nicht auf die im Eintragungsverfahren nicht beteiligte Antragstellerin erstreckt, s. § 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 322 Abs. 1 ZPO (vgl. BGH GRUR 2010, 231 Rn. 18 – Legosteine; BPatG GRUR 2008, 518 Rn. 32 – Karl May; BPatG, Beschl. v. 6.5.2009, 29 W (pat) 19/05, Rn. 71 ff. (juris) – Magenta).

§ 70 Abs. 4 MarkenG berührt das Löschungsverfahren nicht, da die Vorschrift ausschließlich Rechtsfolgen einer Zurückverweisung innerhalb desselben Verfahrens vorsieht.

b) Die Markenabteilung war ferner nicht auf der Grundlage des Gewaltenteilungsprinzips (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG, Art. 92 GG) an die gerichtliche Entscheidung über die Eintragung gebunden.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung (im Anschluss an BPatG, Beschl. v. 06.5.2009, 29 W (pat) 19/05, Rn. 80 ff. (juris) – Magenta; auch Beschl. v. 10.04.2013, 29 W (pat) 90/12, Rn. 18 (juris) – Gelb (HKS 5); Pieroth/Hartmann,

Die Verwaltung, 2008, Bd. 41, 463), die Exekutive könne in einem Folgeverfahren, das subjektive Rechtspositionen nicht berühre, nur bei veränderter Sach- und Rechtslage in der Sache entscheiden. Dem kann jedenfalls im Verhältnis Markeneintragungs- und -löschungsverfahren nicht beigetreten werden, da insoweit verschiedene Streitsachen betroffen sind (vgl. BPatG BIPMZ 2013, 281 Rn. 40 ff. – Schwimmbad-Isolierstein; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 54 Rn. 16 sowie § 72 Rn. 9 zur Ausschließung von Gerichtspersonen). Die Annahme einer Bindungswirkung, die sich vom Streitgegenstand des Eintragungsverfahrens löst, greift über das Ziel, die Verbindlichkeit von Gerichtsentscheidungen zu sichern, hinaus. Sie würde einer Entscheidung im markenrechtlichen Eintragungsverfahren eine Wirkung beilegen, die ihr nach der gesetzlichen Regelung nicht zukommt.

Das Löschungsverfahren nach § 54 Abs. 1 Satz 2, § 50 MarkenG (Art. 3 MarkenRL) eröffnet einen eigenständig ausgestalteten Rechtsbehelf, der gerade der Überprüfung der Bestands eingetragener Marken im Hinblick auf absolute Schutzhindernisse dient (vgl. BGH GRUR 1965, 146, 151 f. – Rippenstreckmetall II; BPatG GRUR 2008, 518 Rn. 32 – Karl May; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 70 Rn. 22). Es ergänzt und entlastet umgekehrt das Eintragungsverfahren. Die tatsächlichen Beschränkungen, denen die Entscheidungsfindung im einseitigen Eintragungsverfahren mit registerrechtlichem Charakter unterliegt (vgl. Amtl. Begr., Sonderheft BIPMZ, 1994, S. 67; BGH GRUR 1993, 744, 745 – MICRO CHANNEL; BPatG Mitt. 1990, 173 – CONDUCTOR; Hacker, Markenrecht, 3. Aufl., S. 94; Fezer, Markengesetz, 4. Aufl., § 50 Rn. 10), werden durch die zeitlich begrenzte Eröffnung des Löschungsantragsverfahrens aufgewogen. Dritten ist im Rahmen dieses nicht in gleicher Weise auf summarische Ermittlungen beschränkter Verfahrens (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 59 Rn. 9; Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 50 Rn. 9) Gelegenheit gegeben, ihr Interesse und ihre Marktkenntnisse zur Geltung zu bringen (vgl. BGH GRUR 1965, 145, 152 – Rippenstreckmetall II). Dementsprechend ist Gegenstand des Löschungsantragsverfahrens nicht ausschließlich die

Überprüfung der Eintragungsentscheidung, sondern die Frage des Vorliegens eines Schutzhindernisses (s. BGH GRUR 2009, 669 Rn. 31 – POST II).

Die Markenabteilung hat daher die gegebene Sachprüfungskompetenz zu Recht in vollem Umfang wahrgenommen (s. unter II.2 des angefochtenen Beschlusses). Die von der Antragstellerin als Hinweis auf eine beschränkte Prüfung gewerteten Aussagen in den Beschlussgründen beziehen sich, wie jedenfalls aus dem Zusammenhang erkennbar ist, allein auf den Vollzug der Registereintragung (s. § 70 MarkenG).

c) Der durch die Antragsgegnerin erhobene Vorwurf rechtsmissbräuchlicher Antragsstellung entbehrt jeglicher Grundlage.

1. Der Löschungsantrag hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Nach § 50 Abs. 1, § 54 MarkenG ist die Eintragung einer Marke auf Antrag u.a. dann zu löschen, wenn ihr das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegensteht, und dieser Ausschlussgrund im Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschung fortbesteht, s. § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Die Löschung der Eintragung kann nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis nachgewiesen wird (s. BGH GRUR 2009, 669 Rn. 31 – POST II; BPatG, Beschl. v. 16.2.2012, 30 W (pat) 33/11, Rn. 20 – smartbook (Rechtsbeschwerde zugelassen und eingelegt: I ZB 58/12).

Der Zeitpunkt, zu dem das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft zunächst nach § 50 Abs. 1 MarkenG festzustellen ist, ist der Anmeldetag, hier der 7. Dezember 2004 (vgl. BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten). Weil ein originär nicht unterscheidungskräftiges Zeichen nur unter Aufrechterhaltung des ursprünglichen Anmeldetags (§ 33 Abs. 1 MarkenG) eingetragen werden kann, wenn das Schutzhindernis bereits damals überwunden war (vgl.

§ 37 Abs. 2 MarkenG, Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MarkenRL), richtet sich auch das Vorliegen der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach diesem Zeitpunkt (s. auch BGH Beschl. v. 17.10.2013, I ZB 65/12 Rn. 22 – test; von Mühlendahl GRUR 2013, 775, 779 f.).

a) Die nach § 3 Abs. 1 MarkenG markenfähige konturunbestimmte Einfarbmärke wies im Anmeldezeitpunkt nicht das zur Eintragung erforderliche Mindestmaß an originärer Unterscheidungskraft auf, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i.V.m. § 50 Abs. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft in diesem Sinn ist die einer Marke innewohnende Eignung als Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens. Obwohl die einzelnen Markenformen eigentlich demselben Entscheidungsmaßstab unterliegen, kommt einer konturunbestimmten Farbe als solcher wegen insoweit geringer Gewöhnung und Ansprachebereitschaft des Publikums nur eingeschränkt konkrete Unterscheidungseignung zu (EuGH GRUR 2003, 604 Rn. 40, 65 – Libertel; GRUR 2004, 858 Rn. 38 – Heidelberger Bauchemie; BGH GRUR 2010, 637 Rn. 12, 13 – Farbe Gelb). Dabei ist auch dem Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit von Farben für alle Wirtschaftsteilnehmer Rechnung zu tragen (EuGH, a.a.O., Rn. 52 bis 56 – Libertel).

Eine von den allgemeinen Wahrnehmungsgewohnheiten abweichende Aufnahme von Farben kann allerdings für den in Rede stehenden Branchenzweig gedruckter Branchentelefonbücher und gedruckter Branchenverzeichnisse Platz greifen. Die genannten Waren umfassen einen überschaubaren Bereich von Waren, die einem spezifischen Marktsegment zuzurechnen sind. Hier ist das Publikum an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt. Darauf deutet nicht nur der branchenprägende Einfluss hin, den die Farbe Rapsgelb bei einem Marktanteil von 80 % und einer ausweislich der Verkehrsbefragungen des t... Instituts, 2008, und des I...-Instituts, 2006, jedenfalls beachtlichen Kennzeichnungseignung ausübt. Auch die Schutzzfähigkeit des Begriffs „Gelbe Seiten“ als

Marke (Anmeldetag 21.10.1998, vgl. Beschl. des Senats v. 15.02.2011, 27 W (pat) 100/10) wie die rege Verwendung anderer farbbezogener Angaben, die Verbrauchern nicht ohne Weiteres als Sachangaben verständlich sind (z.B. Blaue Seiten, Weiße Seiten, Grüne Seiten), lassen auf eine zumindest im Ansatz vorhandene branchengebundene Akzeptanz von Farben als Kennzeichnungsmittel schließen.

Gleichwohl entbehrt der streitbefangene Farbton Rapsgelb – originär – konkreter Unterscheidungskraft für die geschützten Waren und Dienstleistungen. Werbe- oder inserentenfinanzierte Branchenbücher sind auf breiten Absatz angelegte Druckerzeugnisse, deren Bezug und Nutzung durch ein gefälliges farbliches Erscheinungsbild unterstützt wird (s. die Hinweise auf S. 8 der Entscheidung des 29. Senats im Eintragungsverfahren, 29 W (pat) 146/06, GRUR 2009, 170). Ungeachtet der branchenspezifisch in Betracht zu ziehenden Wahrnehmung einer Farbe als Marke, drängt sich bezogen auf ein rapsgelb eingefärbtes Branchenbuch das Verständnis als zweckmäßig gestaltete Ausführung der Ware selbst auf, denn das Publikum nimmt den Farbton Rapsgelb als eine von mehreren zu dekorativen Zwecken ohne Weiteres geeignete Abstufung der wegen seiner Auffälligkeit und „warmen“ Resonanz qualifiziert als Gestaltungsmittel geeigneten Farbe Gelb auf.

Ein Bedeutungsgehalt der eingetragenen Farbe, der zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann, § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, insbesondere als Hinweis auf die Art der Ware als Branchenbuch oder als im Warenkontext sinnfällige Symbolfarbe ist weder geltend gemacht noch erkennbar (siehe auch Beschl. des Senats v. 15.02.2011, 27 W (pat) 100/10 – Gelbe Seiten).

b) Damit kommt es für den Markenschutz der Streitmarke auf Verkehrsdurchsetzung an.

Ob eine Marke sich infolge ihrer Benutzung im Sinn von 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der erheblichen Gesichtspunkte zu beurteilen. Zu diesen Gesichtspunkten gehören u.a. die geografische Verbreitung, die Intensität und Dauer der Benutzung des Zeichens sowie der betreffende Werbeaufwand (EuGH GRUR 2006, 1022 Rn. 75 – Wicklerform; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 28 – VISAGE; Beschl. v. 17.10.2013, I ZB 65/12, Rn 32 – test).

Die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung war im Streitfall nur auf der Grundlage einer Verkehrsbefragung möglich. Die Angaben der Antragsgegnerin zu mittelbaren Anzeichen dafür, dass ein hinreichender Anteil der angesprochenen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen durch die Verwendung der Farbe Rapsgelb ihr oder ihrer Rechtsvorgängerin zugeordnet hat, ließen und lassen die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung nicht zu.

Der Verkehrsbefragung, die der Eintragung der angegriffenen Marke zu Grunde liegt, und den weiteren Befragungen, die in das Lösungsverfahren eingeführt worden sind, ist nicht zweifelsfrei zu entnehmen, ob sich das angegriffene Zeichen zum Anmeldezeitpunkt infolge Benutzung unter den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hatte.

aa) Die im Eintragungsverfahren herangezogene Verkehrsbefragung von lediglich ... Personen durch die t..., 2008, ist aus Sicht des Senats nur beschränkt aussagekräftig. Aus ihr ist nicht zuverlässig abzuleiten, dass die Streitmarke zum Anmeldezeitpunkt über einen Zuordnungsgrad, der über 50 % der angesprochenen Verkehrskreise liegt, verfügt hat und daher im Verkehr durchgesetzt war. Allerdings lässt sich der Befragung, worauf es hier ankommt, auch nicht entnehmen, dass die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung nicht erfüllt waren.

Die Frage 5 dieser Verkehrsbefragung war nicht geeignet, den Kennzeichnungsgrad der Marke zu messen.

Frage 5 lautet (Fettschrift übernommen):

Ein **Branchentelefonbuch** in dieser Farbe ....

... gibt es in Deutschland meiner Meinung nach nur von **einem bestimmten** Herausgeber

..... gibt es in Deutschland meiner Meinung nach von **mehreren unterschiedlichen** Herausgebern

..... läßt meiner Meinung nach über den Herausgeber **überhaupt nichts** erkennen.

Kann nichts dazu sagen.

Die Fragestellung ist zunächst insofern Bedenken ausgesetzt, als sie sich nicht eindeutig gerade auf eine konturunabhängige Farbe bezieht (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., 8 Rn. 474). Zwar ist den Teilnehmern begleitend zur Frage ein Muster der Farbe Rapsgelb in Form einer Farbtafel gezeigt worden. Durch die Ausrichtung der Frage gerade auf ein „**Branchen-Telefonbuch** in dieser Farbe“ konnte aber der unzutreffende Eindruck entstehen, dass ausschließlich nach einem Branchenbuch, das – komplett – in dieser Farbe eingefärbt ist, und nicht auf die Farbe schlechthin ohne Bindung an einen bestimmten Gegenstand und ohne feststehende Farbverteilung, gefragt wird.

Ein weiterer Vorbehalt bezieht sich auf die Eignung der Fragestellung zur Ermittlung des Kennzeichnungsgrads. Ob es – nach dem Wortlaut der Frage – in Deutschland „Branchen-Telefonbücher“ in der Farbe Rapsgelb von einem oder mehreren Herausgebern „gibt“, konnte trotz der Ergänzung „nach meiner Meinung“ und möglicher Rückschlüsse aus Antwort 3 als Abfrage von reinem Tatsachenwissen verstanden werden. Jedenfalls war die Fragestellung nicht zuverlässig

geeignet zu messen, ob das angegebene Zeichen nach der eigenen wertenden Wahrnehmung der befragten Person als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird oder nicht. Zwar ergab sich gegebenenfalls unter Einbeziehung der Antwort 3 klarer, dass die Antworten 1 und 2 auf die Eignung des Zeichens als Herkunftshinweis abzielten. Angesichts des anderslautenden Wortlauts der Antworten 1 und 2 ist aber nicht auszuschließen, dass Personen, die die Farbe Rapsgelb lediglich als Warenmerkmal betrachteten, sich veranlasst sehen konnten, unzutreffend die Antworten 1 oder 2 vorzuziehen. Die Fragestellung weicht in diesem zentralen Punkt auch von der *Richtlinie Markenmeldungen* des DPMA vom 13. Mai 2005 (Ziff. IV.5.17.: „Ist die Farbe Ihrer Meinung nach in Zusammenhang mit den Waren ... a) Hinweis auf ein ganz bestimmtes Unternehmen b) Hinweis auf mehrere Unternehmen c) gar kein Hinweis auf irgendein Unternehmen d) kann dazu nichts sagen“) und von der sonstigen Praxis ab (siehe z.B. das in das Verfahren eingeführte I...-Gutachten oder die Fragen im Verfahren BPatG GRUR 2013, 844 Rn. 77 ff. – Sparkassen-Rot: „Hinweis auf ein bestimmtes Geldinstitut oder auf die Gesamtheit der von einem Geldinstitut angebotenen Dienstleistungen“ und in einer anderen Befragung, ob Dienstleistungsangebote eines Geldinstituts, die in dem Farbton Rot (HKS 13) gestaltet sind, von einem bestimmten Anbieter „stammen“; in diesem Sinn auch *Niedermann* GRUR 2006, 367, 371; a.A. *Pflügler* GRUR 2004, 652, 655).

Nachdem das Gutachten auf dieser Frage aufbaute, ohne die möglichen Fehlzuordnungen zu beseitigen, verfügen die ermittelten Werte nicht über die erforderliche Aussagekraft.

Dem Gutachten – repräsentativer Gehalt unterstellt – lässt sich aber auch nicht mittelbar durch Ansatz von Abzügen gegenüber den ermittelten Werten entnehmen, dass die tatsächliche Verkehrsauffassung unterhalb des erforderlichen Durchsetzungsgrads, den der Senat bei 50 + 1 % sieht (s.u.), lag. Denn ob und ggf. in welchem Umfang die Befragten die missverständlichen Antworten tatsächlich abweichend von der Intention der Fragestellung verstanden haben und bei

abweichendem Verständnis anders beantwortet hätten, ist, zumal die Angaben der Antragsgegnerin u.a. zum Marktanteil die ermittelten Werte als nicht unrealistisch erscheinen lassen, offen. Dass die Farbe Rapsgelb in geringerem Umfang als ein rapsgelbes Branchenbuch als Kennzeichnungsmittel gesehen worden ist, ist ebenso unsicher wie die Annahme, dass ein Teil der Befragten, die die Antworten 1 oder 2 gewählt haben, der Farbe keine Kennzeichnungseignung zuschreiben.

Der tatsächliche Kennzeichnungs- und Durchsetzungsgrad lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens im Jahr 2008 aber jedenfalls nicht höher als die in der Befragung ausgewiesenen Werte. Die Fragestellung lässt nämlich nicht erwarten, dass Befragungsteilnehmer, die der Farbe als solcher Kennzeichnungseignung zuschrieben, die Antwort 3 der Frage 5 oder die Alternative „dazu kann ich nichts sagen“ gewählt haben.

bb) Dem Gutachten ist nach Auffassung des Senats ein Zuordnungsgrad von – höchstens – 55,2 % (mit Fehlertoleranz: zwischen 49,5 % und 60,9 %) zu entnehmen, der jedenfalls unter Einbeziehung des Tatsachenvortrags der Antragsgegnerin zu den mittelbaren Parametern die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung zuließe (zur insoweit bestehenden Wechselbeziehung s. BPatG GRUR 2007, 593 Rn. 25 – Ristorante).

Ein ausreichender Durchsetzungsgrad ist grundsätzlich dann erreicht, wenn ein „erheblicher Teil“ der beteiligten Verkehrskreise ein Zeichen nicht mehr als nicht unterscheidungskräftig wahrnimmt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 52, 54 – Windsurfing Chiemsee; GRUR 2002, 804 Rn. 61 – Philips; BGH 2008, 710 Rn. 26 – VISAGE, Beschl. v. 17.10.2013, I ZB 65/12, Rn. 34 – test). Zwar liegen die Anforderungen umso höher, je weniger sich das betreffende Zeichen nach seinem spezifischen Charakter als Herkunftshinweis eignet, ohne dass von festen Prozentsätzen auszugehen ist. Strengere Anforderungen als ein Durchsetzungsgrad von 50 + 1 % sind jedoch nur in besonderen Fällen zu rechtfertigen (BGH

GRUR 2010, 138 Rn. 41 – ROCHER-Kugel; BPatG, Beschl. v. 10.04.2013, Rn. 31 (juris) – Gelb (HKS 5); *Ströbele* GRUR 2007, 569, 572; enger BPatG GRUR 2013, 844 Sparkassen-Rot; GRUR 2014, 185 Rn. 83 – Blau Pantone 280 C). Nach der Funktion der Regelung des 8 Abs. 3 MarkenG, ein Substitut für das fehlende Verkehrsverständnis als Marke nach 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zuzulassen, reicht als Kennzeichnungsgrad regelmäßig der zum Ausschluss des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG notwendige Verkehrsanteil, der dem genannten Wert entspricht (vgl. *Ströbele/Hacker*, a.a.O., § 8 Rn. 124 f., 515). Der Streitfall zeigt ferner im Hinblick auf das Verhältnis zwischen einem beständigen Marktanteil bei 80 % und einem Durchsetzungsgrad von – aus Sicht des Senats – maximal ca. 55,2 % (ohne Fehlertoleranz) anschaulich, dass höhere Anforderungen die Regelung nach § 8 Abs. 3 MarkenG zu entwerten drohen. Den Interessen der Mitbewerber an der Verwendung eines Zeichens ist abgesehen von unbenommenen Benutzungen nach § 23 Nr. 2 MarkenG regelmäßig dadurch Rechnung getragen, dass die Erreichung dieses Durchsetzungsgrades umso nachhaltigere Anstrengungen erfordert, je eher ein Zeichen als beschreibende Angabe oder als dekoratives Gestaltungsmittel verstanden wird (s. *Ströbele/Hacker*, a.a.O., § 8 Rn. 518).

Eine besondere Fallgestaltung, die es rechtfertigt, eine höhere oder – wie insbesondere bei glatten Gattungsangaben – sogar einhellige Verkehrsdurchsetzung zu fordern (BGH GRUR 2009, 669 Rn. 25 – POST II; GRUR 2010, 138 Rn. 41 – ROCHER-Kugel; BGHZ 156, 112, 125 – Kinder I; s. auch BGH GRUR 2008, 510 Rn. 24 – Milchschnitte), ist hier nicht gegeben. Der konkrete Farbton Rapsgelb, dessen Schutzzumfang angemessener Begrenzung zugänglich ist (vgl. *Ströbele/Hacker*, a.a.O., 9 Rn. 287), lässt die Benutzung einer Vielfalt alternativer Farbtöne unberührt.

In der rechtlichen Bewertung des Gutachtens teilt der Senat im Übrigen die Auffassung der Markenabteilung als Vorinstanz und des 29. Senats im Eintragungsverfahren. Die gestellten Nachfragen waren unter den besonderen historischen

Gegebenheiten der Nutzung der Farbe „Gelb“ auch durch die mit der Antragsgegnerin zunächst rechtlich, nach der Postreform jedenfalls durch den Vertrieb der Branchenbücher verbundenen B2... bzw. P... AG, berechtigt, um ein hinreichend differenziertes Meinungsbild zu gewinnen. In der Berechnung sind ausgehend von 39,6 % Befragten, die die Antragsgegnerin oder ihre Gesellschafter, die „D2...“ als Muttergesellschaft (s. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rn. 488), die „Gelben Seiten“ als Marke der Antragsgegnerin (s. BGH GRUR 2008, 505 Rn. 30 – TUC; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rn. 488) unmittelbar oder jedenfalls auf zulässige Nachfrage (0,6 %) als Herausgeber benannt haben, 7,3 % von den 10,8 % hinzuzurechnen, die zunächst „mehrere Herausgeber“ angenommen hatten, letztlich aber ausschließlich die Antragsgegnerin oder eine zurechenbare Einheit meinten. Zu addieren sind 5,7 % der Befragungsteilnehmer, die mehrere zurechenbare verbundene Unternehmen meinten, und ferner 2,6 %, die die P..., die D1... AG oder die ehemalige B2... zunächst als Herausgeber angegeben haben, sie in der Sache aber lediglich als Stelle, an der die Bücher zur Abholung bereit lagen (s. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rn. 491), betrachteten.

Die Annahme eines unzulänglichen Durchsetzungsgrades ist auch nicht unter Einbeziehung der Fehlertoleranzspanne gerechtfertigt. Ihre Berücksichtigung im Lösungsverfahren ist umstritten (vgl. *Pflügler* GRUR-Prax 2011, 51, 54). Im Fall einer ausreichend großen Stichprobe von mindestens 1000 Befragten (bzw. bei einer Mehrthemenumfrage von ... - ... Befragten, Ströbele/Hacker, a.a.O., Rn. 566) ist vom ermittelten Wert auszugehen, der der wahrscheinlichste Wert ist (vgl. BGH, Beschl. v. 17.10.2013, I ZB 65/12, Rn. 38 – test). Da die Erhebung der t..., 2008, auf der Befragung von 588 Personen beruht, ist diese Rechtsprechung nicht unmittelbar übertragbar. Wenn vorliegend angesichts des geringen Teilnehmerkreises das erzielte Ergebnis unsicherer ist und deswegen ein Toleranzbereich von ca. 2 % einzubeziehen ist, der der Belastbarkeit des ermittelten Ergebnisses einer hinreichend großen Stichprobe jedenfalls gleichkommt, änderte sich am Ergebnis nichts.

cc) Auch die weiteren Gutachten, die im Lösungsverfahren einbezogen worden sind, tragen nicht die Bejahung oder Verneinung der Verkehrsdurchsetzung.

Die Verkehrsbefragung durch Gutachter B..., 2005, enthält keine für das Streitverfahren verwertbaren Angaben; es bezieht sich nämlich auf einen anderen Farbton (RAL 1032).

Das Gutachten des I2..., 2006, geht von einer auf Darstellung der Gesamtbevölkerung angelegten Erhebungsbasis von ... Teilnehmern über 16 Jahren aus. Die Befragung entspricht im Wesentlichen den Empfehlungen der *Richtlinie Markenmeldung* des DPMA, 2005.

Gleichwohl bestehen Bedenken gegen die Verwertung des Gutachtens. Die ermittelten Daten weisen eklatante Unterschiede zu den – insoweit aussagekräftigen – Werten auf, die nach der Befragung durch t..., 2008, erhoben worden sind. Während nach dem Gutachten der t... 90,4 % der Befragten angegeben haben (Frage 4 B), die Farbe Rapsgelb im Zusammenhang mit einem Branchen-Telefonbuch schon gesehen zu haben oder dass sie ihnen „bekannt vorkommt“, weist das Gutachten des I... lediglich einen Wert von 66 % aus (Frage 2a). Auch die Verteilung der Stimmen zwischen der D...- ... u.a. und der P.../B2... weicht auffällig ab. Während das t... ...-Gutachten hier ein Verhältnis von 39 % (D... u.a.) zu 11,7 % (P...) ermittelt hat, hat die I...-Befragung Werte im Verhältnis von 13 % zu 17 % ergeben. Derartige Unterschiede lassen sich weder durch die abweichende Stichprobenmenge noch durch den unterschiedlichen Erhebungszeitpunkt erklären. Der Senat sieht keinen klaren Anhalt dafür, einem der beiden Gutachten höhere Aussagekraft zuzuweisen, wenn auch der durch das I... Institut ermittelte Wert von 66 % (Bekanntheit der Farbe für Branchenbücher) auffallend niedrig erscheint.

Angesichts der verbleibenden Zweifel an der Eignung des I...-Gutachtens (wie auch des Gutachtens der t...), tatsächlich die Verkehrsauffassung abzubilden, trägt es nicht die Feststellung fehlender Verkehrsdurchsetzung, nachdem das Vorliegen der Verkehrsdurchsetzung bei einer Gesamtschau der durch beide Gutachten ermittelten Werte (siehe hierzu auch die aufklärungsfähige Antwort „Unternehmen insgesamt genannt“ auf Frage 4 im I...-Gutachten) im Bereich des Möglichen erscheint.

dd) Nachdem die tatsächlichen Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung zum Anmeldezeitpunkt nach Auffassung des Senats nicht festgestellt werden können, sind sie grundsätzlich von Amts wegen aufzuklären (§ 73 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, § 59 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

Wie in der mündlichen Verhandlung erörtert worden ist, ist die Aufklärungspflicht ihrem Zweck entsprechend auf solche Umstände beschränkt, die (noch) der Aufklärung zugänglich sind. Eine weitere Verkehrsbefragung mit Bezug auf den nach § 50 Abs. 1 MarkenG maßgebenden Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke ist nicht sinnvoll. Eine demoskopische Befragung betreffend die Verkehrsmeinung zu einem über fünf Jahre zurückliegenden Zeitpunkt ist angesichts der natürlichen Grenzen des Erinnerungsvermögens ungeeignet, verwertbare Angaben zu gewährleisten (BPatG Mitt 1985, 74 – Zürich; GRUR 1997, 833 – digital).

In Betracht zu ziehen war darüber hinaus die Möglichkeit, eine aktuelle oder auf einen anderen geeigneten Zeitpunkt bezogene Befragung in Auftrag zu geben. Eine derartige Befragung kann Rückschlüsse auf die Verkehrsmeinung zum Anmeldezeitpunkt rechtfertigen (vgl. BPatG, Beschl. v. 08.04.2013, 33 W (pat) 35/10 – TOTO). Selbst wenn sich hieraus Feststellungen ergäben, die zum Zeitpunkt der Befragung zur Verneinung der Verkehrsdurchsetzung führen würden, wären aber jedenfalls aufgrund der besonderen Branchegegebenheiten (generell skeptisch Ströbele/Hacker, a.a.O., § 8 Rn. 539) keine zweifelsfreien Rückschlüsse auf die Verkehrsauffassung zum Anmeldezeitpunkt zu ziehen.

Wie auch der Vortrag der Beteiligten erkennen lässt, unterliegt das betroffene Branchensegment gedruckter Branchentelefonbücher und Branchenverzeichnisse seit einiger Zeit, zumindest seit der Jahrtausendwende, einer erheblichen strukturellen Veränderung. Ungeachtet dessen, dass die Auflagen der gedruckten Branchenbücher sogar angestiegen sind, haben die über Internet verfügbaren Mittel zur Recherche von Anbietern und Kontaktdaten (und darüber hinaus ggf. zusätzlichen Informationen wie „Bewertungen“) nicht nur das Nutzerverhalten massiv verändert, sondern auch zur Etablierung einer Vielzahl neuer Anbieter geführt, z.B. Google und Yahoo. Zumal sich die personelle Zusammensetzung der Verkehrskreise gegenüber dem Jahr 2004 deutlich verändert hat, geht der Senat davon aus, dass die Entwicklungen nach 2004 das Befragungsergebnis in einer Weise beeinflussen können, dass heute zuverlässige Rückschlüsse auf die damalige Verkehrsmeinung ausgeschlossen sind.

Da sich daher im Lösungsverfahren nicht aufklären lässt, ob die Streitmarke zum Anmeldezeitpunkt einem Eintragungshindernis ausgesetzt war, und die Antragstellerin die Feststellungslast für die tatsächlichen Voraussetzungen für das Vorliegen des Eintragungshindernisses trägt (vgl. BGH GRUR 2009, 669 Rn. 31 – POST II; GRUR 2010, 138 Rn. 48 – ROCHER-Kugel; BGHZ 42, 151, 151, 160 – Rippenstreckmetall II; kritisch BPatG GRUR 2008, 420, 425 ROCHER – Kugel; GRUR 2011, 232, 234 – Gelbe Seiten; 2013, 631 Rn. 113 – Sparkassen-Rot), bleibt der Lösungsantrag ohne Erfolg.

Eine Umkehr der Beweislast hält der Senat im Streitfall nicht für geboten.

Die Eintragung nach § 8 Abs. 3 MarkenG auf Grund nicht ausreichender Gutachten bzw. Feststellungen führt im Lösungsverfahren zu dem Problem, dass eine Durchsetzung in aller Regel für die Vergangenheit, Zeitpunkt der Anmeldung, weder festgestellt noch ausgeschlossen werden kann. Auch vorliegend kann nicht festgestellt werden, dass eine lege arte durchgeführte Befragung und Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung diese ausgeschlossen hätte.

Die beanspruchten Waren und die korrespondierenden Dienstleistungen beziehen sich auf ein eng umgrenztes, wirtschaftlich eigenständiges Marktsegment mit unabhängigen Kennzeichnungspraktiken. Die Antragsgegnerin hat glaubhaft vorgebracht, dass ihre Gesellschafter die „Gelbe Seiten“-Buchausgaben seit dem Jahr 1969 durchgehend flächendeckend in Deutschland angeboten haben, ab 1990/1991 jährlich in wenigstens ... Bänden. Die Auflagenhöhe des Verzeichnisses „Gelbe Seiten“ erreichte im Erscheinungsjahr 1990/1991 ... Mio. und 2004/2005 ... Mio. Exemplare; zudem wurden von der jährlich erscheinenden Ausgabe „Gelbe Seiten regional“ beginnend 1995 (... Mio.) im Jahr 2004 ... Mio. Exemplare erstellt. Der Marktanteil der Antragsgegnerin betrug im Jahr 2006 ca. 80 %. Der jährliche Werbeaufwand stieg in den Jahren 1993 – 2004 von ... auf ... €. Dabei war die Antragsgegnerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin kohärent mit rapsgelber Kennzeichnung am Markt aufgetreten.

Die Tatsachenangaben zum Vorliegen der Verkehrsdurchsetzung ließen einen beträchtlichen Kennzeichnungsgrad der Streitmarke zum Anmeldezeitpunkt erwarten. Sie schlossen es aus, das Vorliegen der Verkehrsdurchsetzung von vornherein zu verneinen. Da den Anmelder seinerzeit an der fehlerhaften Feststellung der Verkehrsdurchsetzung keine erkennbare Schuld (Manipulation, falscher Tatsachenvortrag, Befragung ohne Abstimmung mit Patentamt oder Gericht) traf, muss der Löschungsantragsteller das Fehlen der Verkehrsdurchsetzung im Anmeldezeitpunkt nachweisen.

3. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Fall wirft höchstrichterlich noch nicht entschiedene Fragen zu den Anforderungen an die Verkehrsdurchsetzung von Farbmarken sowie zur Beweislast im Löschungsverfahren nach fälschlich festgestellter Verkehrsdurchsetzung auf.

**III.**

**Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schmid

Hu