



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 17/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 30 2018 030 506.3**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. März 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und die Richterin Seyfarth

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. Juli 2019 und vom 8. November 2019 werden aufgehoben.
2. Das Verfahren wird zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

## **EUROBIKE**

ist am 20. Dezember 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 25, 35, 38, 41, 42 und 43 angemeldet worden.

Mit Beschlüssen vom 22. Juli 2019 und vom 8. November 2019, letzterer ergangen im Erinnerungsverfahren, hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 37 Abs. 1, 5 MarkenG teilweise zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, das angemeldete Wortzeichen „EUROBIKE“, das sich teils an ein allgemeines, teils an ein unternehmerisches Publikum wende, erschöpfe sich in unmittelbar beschreibenden Sachhinweisen zu

Thematik und Gegenstand der jeweiligen Waren und Dienstleistungen. Das Präfix „Euro“ sei ein geläufiges Kürzel für „europäisch“, „Europa“, „Europa betreffend“ und werde im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Produkten üblicherweise im Sinne von „in Europa hergestellt“ oder „den europäischen Normen entsprechend“ verstanden. Zusammen mit dem Wort „bike“, das englische, inzwischen auch zum deutschen Wortschatz gehörende Wort für „Zweirad“, „Fahrrad“, „Motorrad“, ergebe sich ohne weiteres die Bedeutung „in Europa hergestellte, den europäischen Normen und Standards entsprechende bzw. für den europäischen Markt bestimmte Zweiräder“. Das Zeichen sei sprachregelgerecht gebildet und reihe sich in vergleichbar gebildete Verknüpfungen aus beschreibenden Begriffen mit dem diesen vorangestellten Wortbildungselement „Euro“, wie z. B. „Euro-Bierflasche, Euro-Super, Euro-Laster, Euro-Palette, Euro-Stecker, Eurobag, Eurocard, Euroscheck, Euro-beamer“ usw. ein. Trotz der Verwendung des (ursprünglichen) Anglizismus und der durchgehenden Verwendung von Großbuchstaben werde das Zeichen im gegebenen Sachzusammenhang daher von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden, wozu es keiner gedanklichen Zwischenschritte bedürfe. Die in Klasse 16 beanspruchten Waren könnten sich jeweils thematisch mit in oder für Europa hergestellten bzw. den europäischen Normen entsprechenden Zweirädern befassen. Die in der Klasse 41 angemeldeten Dienstleistungen würden mit „EUROBIKE“ dahingehend beschrieben, dass sie sich auf in oder für Europa hergestellte oder den europäischen Normen entsprechende Zweiräder beziehen würden bzw. auf Werke oder Veranstaltungen zu dieser Thematik gerichtet seien. Auch bei den messe- und ausstellungsbezogenen Dienstleistungen der Klasse 35 könne es sich um solche handeln, die sich mit Informationen und Trends rund um entsprechende Zweiräder befassen. Dieses Verkehrsverständnis werde auch dadurch gefördert, dass es bereits spezifische Fachmessen der betreffenden Branchen gebe. Auch die werbe- und marketingbezogenen Dienstleistungen der Klasse 35 könnten sich branchenbezogen auf Zweiräder aus oder für Europa beziehen. Gleiches gelte für einen Großteil der in Klasse 38 beanspruchten Dienstlei-

stungen, soweit sie einen themenbezogenen Inhalt haben können, für den Oberbegriff „Telekommunikation“ sowie für die Dienstleistung „Konstruktionsplanung“ der Klasse 42.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie macht geltend, relevante Teile der angesprochenen Verkehrskreise würden dem Begriff „EUROBIKE“ keinen oder nur einen unbestimmten Bedeutungsgehalt zusprechen. Zum einen handele es sich bei dem Wort „EUROBIKE“ nicht um eine deutschsprachige Bezeichnung. Bei zeichenmäßig verwendeten fremdsprachigen Angaben werde der Verkehr ohne analysierende Deutung eher an einen Herkunftshinweis denken. Zum anderen sei „EURO“ in erster Linie die Währungsbezeichnung für die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, während sich die Bedeutung „aus Europa stammend, Europa betreffend, nach europäischen Normen geprüft“ nicht unmittelbar herleiten lasse. Der Gesamtbegriff „EUROBIKE“ sei weder im Duden verzeichnet noch im Englischen lexikalisch nachweisbar und erweise sich als nicht sinnstiftend. Die von der Markenstelle dargelegte Bedeutung könne erst in mehreren gedanklichen Schritten nachvollzogen werden. Dem Zeichen sei weder eine unmittelbare Sachaussage zu entnehmen noch handele es sich um eine gebräuchliche Wortkombination. Einen Produktbezug gebe es allenfalls durch die isolierte Verwendung der englischen Vokabel „bike“ für „Fahrrad“. Aus der Kombination von „Euro“ und „bike“ werde der angesprochene Verbraucher jedoch keine unmittelbare Verbindung zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen herstellen. Schließlich ergebe sich ein Eintragungsanspruch nach § 8 Abs. 3 MarkenG, da sich das Zeichen infolge langjähriger Benutzung für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen in den beteiligten Verkehrskreisen als Marke durchgesetzt habe. „EUROBIKE“ stehe für die weltweit größte Messeveranstaltung, die seit 30 Jahren von der Beschwerdeführerin durchgeführt werde.

Mit Hinweis vom 4. September 2020 hat der Senat seine vorläufige Einschätzung, wonach das angemeldete Zeichen nicht unterscheidungskräftig sein dürfte, mitgeteilt und auf die für ein Verkehrsdurchsetzungsverfahren erforderliche Glaubhaftmachung hingewiesen. Mit Schriftsatz vom 6. Mai 2021 hat die Beschwerdeführerin unter Vorlage diverser Unterlagen zur Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens vorgetragen. „Die Eurobike“ sei eine Fahrradmesse, die seit 1991 als Fachmesse, seit 2017 auch als Besuchermesse jährlich stattfindet. Es handele sich um die größte Fahrradmesse weltweit. Im Jahr 2016 habe die Besucherzahl 77.100 und die Zahl der Aussteller 1400 betragen. 2019 verzeichnete die Messe 1566 Aussteller aus 16 Ländern, 39.834 Fachbesucher, 21.240 Publikumsbesucher und eine Ausstellungsfläche von 100.000 Quadratmetern. Unter dem Zeichen „EUROBIKE“ würden noch weitere Messen veranstaltet, wie die „VELO Berlin“, die „EUROBICO – Order & Preview Show“ oder die „ASEANBIKE powered by Eurobike“ in Bangkok, deren Name für die Beschwerdeführerin in Deutschland und Thailand als Wort-/Bildmarke eingetragen worden sei.

Flankierend zur Messeveranstaltung würden unter der Bezeichnung „EUROBIKE“ außerdem weitere Medienveranstaltungen durchgeführt. So werde seit 2005 jährlich der „EUROBIKE AWARD“, der zu den international wichtigsten Auszeichnungen für Produktneuheiten und zukunftsweisende Innovationen in der Fahrrad- und Mobilitätsbranche zähle, verliehen. Im September 2010 sei der „EUROBIKE TRAVEL-TALK“, ein Informationstool über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Fahrrad und Tourismus, eingerichtet worden. Ferner gebe es den „EUROBIKE Start-Up Award“ für junge Unternehmer, das Digital-Format „EUROBIKES INSIGHTS“ sowie die „EUROBOKE Media Days“ und „EUROBIKE Urban Mobility Media Days“. Der Marktanteil der Messe „EUROBIKE“ in Deutschland liege weit über 60 %. Der Umsatz im Jahr 2019 habe mindestens ... Millionen Euro betragen. Zur Bekräftigung dieser Aussagen legt die Beschwerdeführerin zahlreiche Unterlagen (Anlagen B1 bis B32) vor, darunter Presseberichte, Grafiken, Internetauszüge, Messeberichte etc..

Mit Hinweis vom 13. August 2021 hat der Senat die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass die zur Glaubhaftmachung vorgelegten Unterlagen Angaben für eine Anfangsglaubhaftmachung nur in Bezug auf die Dienstleistungen „Organisation und Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke, auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke, auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien“ enthielten. Der Senat hat daher eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses angeregt und mitgeteilt, dass er beabsichtige, das Verfahren nach Vorlage weiterer Unterlagen durch die Beschwerdeführerin an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens zurückzuverweisen.

Mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2021 hat die Beschwerdeführerin die Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses erklärt. Sie beansprucht nunmehr – im beschwerdegegenständlichen Umfang - noch folgende Dienstleistungen: *„Klasse 35: „Organisation und Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien“*. Für die Verkehrsdurchsetzung in Bezug auf diese Dienstleistungen legt die Beschwerdeführerin weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung vor, darunter eine eidesstattliche Versicherung vom 11.10.2021 des Herrn M..., Mitglied der Geschäftsleitung der M... GmbH und Leiter der Abteilung für Marketing und Werbung (Bl. 205 d. A.), eine Aufstellung der Umsatzerlöse für die Jahre 2002 bis 2021 (Bl. 190 d. A.), eine Aufstellung der Werbekosten von 2002 bis 2021 (Bl. 191 d. A.) sowie weitere Presseberichte, Messejournals, Statistikdaten zu Ausstellerfläche, Aussteller- und Besucherzahlen. Zur Aufstellung der Werbekosten werden außerdem jeweils eine eidesstattliche Versicherung vom 11.10.2021 der Frau B... und des Herrn R... von der Agentur B1... vorgelegt.

Bei der „EUROBIKE“ handele es sich um eine reine Fahrradmesse, die in erster Linie ausschließlich auf den Fachhandel ausgerichtet sei. Es sei die erste und bislang einzige reine Fahrradmesse in Deutschland, mit großer internationaler Beteiligung. Aufgrund der überragenden Bedeutung der Messe „EUROBIKE“ sei die M... seit 1994 Mitglied des Weltverbands UFI – „Union des Foires Internationales“, was die besondere Bedeutung der „EUROBIKE“ unterstreiche. Diese Auszeichnung sei für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung erheblich, da sie nach höchstrichterlicher Rechtsprechung geeignet sei, die Aufmerksamkeit des Verkehrs zu erwecken bzw. zu verstärken. Bei der Benennung des Zeichens „EUROBIKE“ erkenne der angesprochene Verkehr, dass es sich hierbei um die internationale Fahrradmesse des Unternehmens M... GmbH handele, also um die Dienstleistungen „Organisation und Durchführung von Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke“ (im Fahrradbereich), und dass diese aus dem Unternehmen der Beschwerdeführerin stammten.

Die Beschwerdeführerin beantragt zuletzt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Juli 2019 und vom 8. November 2019 aufzuheben, soweit das angemeldete Wortzeichen für die Dienstleistungen „*Organisation und Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien*“ zurückgewiesen worden ist.

Auf entsprechenden Umschreibungsantrag vom 21. Oktober 2021 ist der mitgeteilte Rechtsübergang des durch die Anmeldung begründeten Rechts gemäß §§ 31, 27 MarkenG von der ursprünglichen Anmelderin auf die neue Anmelderin vom DPMA

nach § 34 Abs. 1 MarkenV in den Akten der Anmeldung vermerkt worden. Die Rechtsnachfolgerin hat das Verfahren übernommen.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf die Hinweise des Senats vom 28. September 2020 und vom 13. August 2021 sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Auf die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde waren die angegriffenen Beschlüsse aufzuheben und das Verfahren zur Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§§ 8 Abs. 3, 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

I. Die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung entbindet den Senat nicht von der Pflicht, zunächst die Schutzfähigkeit der angemeldeten Bezeichnung auf die hier in Betracht kommenden Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zu überprüfen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Auflage, § 8 Rn. 668). Der Eintragung des Anmeldezeichens steht, wie bereits die Markenstelle zu Recht festgestellt hat, in Bezug auf die zuletzt noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (BGH GRUR 2020, 411 Rn. 8 - #darferdas? II). Die Eintragungshindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und des Freihaltebedürfnisses aus Art. 3

Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG (MarkenRL a. F.) finden sich nun in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie (EU) 2015/2436 (MarkenRL) und werden unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG.

2. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren/Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rn. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2020, 411 Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301 Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen

und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rn. 11 – grill meister).

Ein Zeichen besitzt dann keine Unterscheidungskraft, wenn der angesprochene Verkehr ihm lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy) oder wenn es aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache besteht, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. BGH a. a. O. Rn. 12 - OUI; a. a. O. Rn. 21 - Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH a. a. O. Rn. 12 - DüsseldorfCongress).

Nach diesen Grundsätzen ist die Unterscheidungskraft der angemeldeten Wortfolge „**EUROBIKE**“ im hier noch relevanten Dienstleistungszusammenhang zu verneinen, da die angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung ohne besonderen gedanklichen Aufwand lediglich als beschreibende Sachangabe auffassen, so dass sie sich nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Betrieb bzw. Unternehmen eignet.

a) Angesprochene Verkehrskreise der beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 35 sind sowohl die Fachkreise als auch das allgemeine Publikum.

b) Die angemeldete Wortfolge „**EUROBIKE**“ setzt sich aus den Elementen „EURO“ und „BIKE“ zusammen. Bei solchen aus mehreren Bestandteilen kombinierten Marken ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern

die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2; GRUR 2006, 229 – BioID; BGH, Beschluss vom 10.09.2020, I ZB 13/20 - Lichtmiete).

„Euro“ ist als Präfix eine im Deutschen und Englischen sprachübliche und geläufige Abkürzung für „Europa, europäisch, Europa betreffend, in Europa befindlich“ (vgl. <https://www.duden.de/rechtschreibung/euro>; BPatG, Beschluss vom 23.01.2020, 25 W (pat) 543/18 – EUROArray; Beschluss vom 14.12.2011, 29 W (pat) 3/11 – EuroShop; Beschluss vom 02.07.1997, 28 W (pat) 194/96 – Euroglas). Darüber hinaus ist die substantivische Bezeichnung „Der Euro“ die am 1. Januar 1999 eingeführte Währung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (<https://de.wikipedia.org/wiki/Euro>).

Das Wort „bike“ gehört zum englischen Grundwortschatz und bedeutet „Fahrrad, kleines Motorrad“ (<https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/bike>). In dieser Bedeutung ist es bereits in die deutsche Sprache eingegangen und wird von den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres verstanden (vgl. <https://www.duden.de/suchen/dudenonline/bike>; <https://www.dwds.de/wb/Bike>).

Die Bezeichnung „EUROBIKE“ reiht sich ohne weiteres in die zahlreichen immer wieder neu entstehenden Sachbegriffe mit dem Präfix „Euro-“ ein. An diese Wortverbindungen sind die deutschen Verbraucher seit langem gewöhnt, wie die Begriffe „Eurolotto“ (europaweit ausgespieltes Lotto), Eurosport (auf das Gebiet Europas bezogener Sport), Eurobahn (europaweite Eisenbahn), Europalette (nach Europäischer Norm EN 13968-1 genormte Poolpalette), Eurowood (europäisches/aus Europa stammendes Holz) beispielhaft zeigen (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 19.02.2014, 28 W (pat) 573/12 – EUROFLORIST). In diesen Begriffen ist „Euro“ entweder ein Hinweis auf „europaweit“, „aus Europa stammend“ oder „europäischen Normen entsprechend“. Auch für Fahrräder existieren eine Reihe europäischer

Normen, die sicherheitstechnische Anforderungen für Erwachsenenräder, Kinderäder, Pedelects, Fahrradanhänger, Gepäckträger usw. festlegen (vgl. Anlagenkonvolut 1 zum Hinweis vom 28 September 2020, Bl. 46 bis 59 d. A.).

Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Wortkombination unmittelbar im Sinne von „in Europa hergestelltes Fahrrad oder kleines Motorrad“ bzw. „Fahrräder, kleine Motorräder mit europäischem Bezug“ oder „Fahrräder, kleine Motorräder, die europäischen Normen entsprechen“ verstehen.

c) In Bezug auf die noch beanspruchten messe- und ausstellungsbezogenen Dienstleistungen weist „EUROBIKE“ unmittelbar beschreibend darauf hin, dass es sich um eine Fahrradmesse mit einem europäischen Bezug handelt. Dieser Bezug kann sich zum einen aus der Internationalität der Aussteller und Besucher, aber auch aus der Herstellung der Fahrräder in Europa und der entsprechenden Normenkonformität ergeben.

Das angemeldete Zeichen eignet sich somit nicht als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, so dass ihm die erforderliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

3. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

II. Es erscheint jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich das angemeldete Zeichen für die noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt hat und damit die Eintragungsversagungsgründe des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und ggf. Nr. 2 MarkenG gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden sind.

1. Gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG ist ein Zeichen trotz Vorliegens von Schutzhindernissen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG nicht von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es sich vor dem Zeitpunkt der Anmeldung (BGH GRUR 2016, 1167

Rn. 22 – Sparkassen-Rot; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) infolge seiner Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die es angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen in Folge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen i. S. v. § 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 stehende Ware und/oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie damit von den Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 54 – Windsurfing Chiemsee; EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 21 – NJW-Orange; BGH GRUR 2016, 1167 Rn. 31 – Sparkassen-Rot). Ob eine Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, beurteilt sich nach der mutmaßlichen Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise; dabei handelt es sich um den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde (EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 39 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; BGH a. a. O. – NJW-Orange). Zu berücksichtigen sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH a. a. O. Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; EuGH a. a. O. Rn. 41 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH a. a. O. Rn. 31 – Sparkassen-Rot; BGH, GRUR 2010, 138, Rn. 38 – ROCHER-Kugel). Führt eine Gesamtbetrachtung dieser Gesichtspunkte zu der Feststellung, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem

bestimmten Unternehmen stammend erkennen, muss dies zu dem Ergebnis führen, dass eine Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat und damit die Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung vorliegen (EuGH, GRUR 2014, 776 EuGH a. a. O. Rn. 42 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]; BGH a. a. O. – NJW-Orange).

Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten aufwirft, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen, die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist (vgl. BGH, GRUR 2014, 483, Rn. 32 – test).

Es ist Sache des Anmelders, die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung zunächst schlüssig darzulegen und sodann zu belegen. Vortrag und Nachweise müssen sich dabei auf konkrete Waren und Dienstleistungen beziehen. Insoweit erforderlich ist ein Sachvortrag des Anmelders, aus dem sich ergibt, von wem in welcher Form, in welchem Umfang, Zeitraum und Gebiet das Zeichen „als Marke“ benutzt worden ist. Geeignete Belege sind insbesondere Kataloge, Werbematerialien sowie Angaben über bisher erzielte Umsätze und Werbeaufwendungen (Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering a. a. O., § 8 Rn. 809).

2. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist von der ausreichenden Darlegung der Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung hinsichtlich der – nach der Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2021 noch – beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen auszugehen.

a) Die Verkehrsdurchsetzung kann auch von der Rechtsnachfolgerin geltend gemacht werden, da die Benutzungshandlungen der (ursprünglichen) Anmelderin der Rechtsnachfolgerin zugerechnet werden (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 763; BPatG, GRUR 2011, 232, 238 – Gelbe Seiten).

b) Auch, wenn die vorgelegten Nachweise zur abschließenden Feststellung der Verkehrsdurchsetzung nicht ausreichen, so hat die Beschwerdeführerin doch dargelegt und durch geeignete Unterlagen belegt, dass jedenfalls die Möglichkeit besteht – und auch einiges dafür spricht –, dass sich das Zeichen für die genannten Dienstleistungen durchgesetzt hat.

Die ursprüngliche Beschwerdeführerin hat glaubhaft dargelegt, dass sie die angemeldete Bezeichnung seit 1991 für eine jährlich stattfindende Fahrradmesse markenmäßig benutzt hat. Ferner hat sie Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen, aufgeteilt auf die Jahre 2002 bis 2021, vorgetragen und belegt. Die genannten Umsatzzahlen, die Werbeausgaben, der Umfang der Presseberichterstattung sowie die Werbepresenz des Zeichens lassen auf eine Bekanntheit schließen, die eine Verkehrsdurchsetzung möglich erscheinen lässt.

Zur abschließenden Feststellung der Verkehrsdurchsetzung erachtet der Senat allerdings die Einholung eines demoskopischen Gutachtens für erforderlich.

III. Da eine Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens erst aufgrund der im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen glaubhaft gemacht wurde, ist es sachgerecht, das Verfahren gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Zurückverweisung gem. § 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG liegen vor. Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts, ob es von dieser Möglichkeit Gebrauch macht oder in der Sache selbst entscheidet (BGH GRUR 1998, 397, 395 – Active Line; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 70 Rn. 8; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, MarkenG, 2. Auflage,

Rn. 16). Bei der Abwägung zwischen dem Interesse der Beteiligten an einer abschließenden Erledigung des Verfahrens einerseits und an einer erneuten Befassung des DPMA andererseits ist auch der Aufwand zu berücksichtigen, der noch erforderlich ist, um in dem noch nicht entscheidungsreifen Verfahren die Entscheidungsreife herbeizuführen (BPatGE 46, 89, 91 – Collection; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, a. a. O. § 70 Rn. 16). Da der Senat als Beschwerdeinstanz im Wesentlichen für die Überprüfung angefochtener Entscheidungen zuständig ist, ist es grundsätzlich nicht seine vorrangige Aufgabe, die erstmalige Prüfungspflicht des Amtes im Rahmen der Prüfung einer Markenmeldung an dessen Stelle zu erfüllen. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass zur abschließenden Entscheidungsfindung die aufwändige Durchführung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens durch Einholung eines demoskopischen Gutachtens erforderlich ist, sowie des weiteren Gesichtspunktes, dass eine sofortige Entscheidung des Gerichts zum Verlust einer Instanz führen würde, liegt es auch im Interesse der Anmelderin, das Deutsche Patent- und Markenamt mit der Tatsachenermittlung zu befassen.

Das Absehen von einer Sachentscheidung beruht auch auf der Berücksichtigung der Interessen all jener, die in ihrem Verfahren jeweils auf eine Beschwerdeentscheidung des Senats warten. Eine Sachentscheidung in Fällen der vorliegenden Art, die weitere umfangreiche Feststellungen aufgrund erst einzuholender Gutachten erfordert, ist derart zeitraubend, dass sie zu einer Erhöhung der Verfahrensdauer der noch zur Entscheidung stehenden weiteren Beschwerdeverfahren führen würde. Bei dem hohen Bestand solcher Verfahren ist daher eine Senatsentscheidung in dieser Sache nicht vertretbar (vgl. auch BPatGE 46, 89, 91 – Collection).

IV. Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 22. Juli 2019 und vom 8. November 2019 waren daher aufzuheben und die Sache zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens hinsichtlich der Dienstleistungen „*Organisation und Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und Werbe*

*zwecke auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke auch im Internet und sonstigen elektronischen Medien“ an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen (§ 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).*

Was die Durchführung der Verkehrsbefragung anbelangt, weist der Senat darauf hin, dass, auch wenn sich die Messe in erster Linie an das Fachpublikum wendet, der Kreis der Endabnehmer nicht auf das Fachpublikum beschränkt ist. Beteiligte Verkehrskreise im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG sind alle Kreise, in denen die Marke Verwendung finden oder Auswirkungen zeitigen kann, wobei der Kreis der Abnehmer nach objektiven Merkmalen der beanspruchten Waren/Dienstleistungen zu bestimmen ist (vgl. Ströbele ins /Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 746). Im Rahmen der sogenannten Publikumstage wird die Messe in der Regel an Samstagen und Sonntagen auch dem allgemeinen Publikum zugänglich gemacht. Die Inanspruchnahme der angemeldeten Dienstleistungen kann daher von fast allen Verbrauchern in Betracht gezogen werden, so dass für die Ermittlung des Zuordnungsgrades im Rahmen einer demoskopischen Befragung die Gesamtbevölkerung maßgeblich ist. Beteiligte Verkehrskreise sind somit das Fachpublikum und das allgemeine Publikum, und zwar unabhängig davon, ob sie bereits eine Fahrradmesse besucht haben bzw. selbst Fahrrad fahren oder nicht.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

ob