



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 45/07

Verkündet am:
23. Oktober 2008
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 300 12 966

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der an Verkündungs Statt am 11. April 2007 zugestellte Beschluss des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 200.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 3. November 2003 unter der Nr. 300 12 966 die Wortmarke

POST

für die Dienstleistungen

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

als durchgesetzte Marke eingetragen.

- 2 Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke beantragt. Mit Beschluss vom 14. Dezember 2005 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der Marke angeordnet.

- 3 Die Beschwerde der Markeninhaberin ist ohne Erfolg geblieben.

- 4 Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Antragstellerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

- 5 II. Das Bundespatentgericht hat einen Lösungsgrund nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG bejaht und zur Begründung ausgeführt:

6 Der Eintragung der angegriffenen Marke habe für die registrierten Dienstleistungen das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegengestanden, das auch weiterhin bestehe. Das Wort "POST" sei eine Angabe, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art der Dienstleistungen verwandt werden könne, für die die Marke eingetragen sei. Es diene der Bezeichnung einer Dienstleistungseinrichtung, die Briefe, Pakete, Geldsendungen und andere Gegenstände entgegennehme, befördere und zustelle. "POST" sei zudem ein Sammel- und Oberbegriff für die von einer derartigen Dienstleistungseinrichtung beförderten Güter, insbesondere Schriftgut aller Art. Diese Bedeutung habe sich auch nach der Privatisierung der Deutschen Post erhalten.

7 Das bestehende Schutzhindernis sei weder zum Eintragungszeitpunkt noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag durch Verkehrsdurchsetzung überwunden worden. Eine Verkehrsdurchsetzung müsse Folge einer Benutzung als Marke sein. Eine noch so große Bekanntheit der Bezeichnung reiche für sich nicht aus. Es bestünden aber erhebliche Zweifel, ob das Wort "POST" vor dem Eintragungszeitpunkt von der Markeninhaberin im Inland als Marke für die konkret beanspruchten Dienstleistungen und nicht nur als Sachhinweis oder zur Unternehmenskennzeichnung benutzt worden sei. Häufig sei die Bezeichnung als Teil eines komplexen Zeichens zusammen mit weiteren Bestandteilen (Abbildung des Posthorns, Hausfarbe Gelb) verwendet worden. Jedenfalls seien aber die vor dem Eintragungszeitpunkt durchgeführten Verkehrsbefragungen nicht geeignet, den Nachweis zu erbringen, dass sich das Wort "POST" in den beteiligten Verkehrskreisen als Marke für die registrierten Dienstleistungen durchgesetzt habe. Für den die Dienstleistungen glatt beschreibenden Begriff sei eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung erforderlich. Diese sei mit den sich aus den demoskopischen Gutachten der Jahre 2000 und 2002 ergebenden Zuordnungswerten von 71,1% und 84,6% schon nicht

erreicht. Darüber hinaus begegne die Ermittlung der Zuordnungsgrade in den Gutachten durchgreifenden Bedenken. Zum einen sei durch die Art der Fragestellung auf das Ergebnis Einfluss genommen worden und zum anderen sei die Zurechnung von Antworten der Befragten teilweise rechtsfehlerhaft zugunsten der Markeninhaberin vorgenommen worden. Für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag ergebe sich aufgrund des demoskopischen Gutachtens von Ende 2005/Anfang 2006 kein anderes Ergebnis. Aus diesem Gutachten folge nur ein Zuordnungsgrad von 70%. Selbst wenn aber der im Gutachten angenommene Zuordnungsgrad von 79,6% erreicht werde, reiche dies für die Annahme einer nahezu einhelligen Verkehrsdurchsetzung nicht aus.

8 III. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Beurteilung, mit der das Bundespatentgericht die Voraussetzungen für eine Löschung der Eintragung der Marke "POST" nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG mangels Verkehrsdurchsetzung bejaht hat, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

9 1. Das Bundespatentgericht ist - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zutreffend davon ausgegangen, dass das Wort "POST" nach § 3 Abs. 1 MarkenG markenfähig ist, weil es als Wortzeichen grundsätzlich abstrakt zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art geeignet ist.

10 2. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, bei der angegriffenen Marke handele es sich für die fraglichen Dienstleistungen um eine von Haus aus beschreibende Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

11 a) Nach dieser Vorschrift sind unter anderem Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger

Merkmale der Waren oder Dienstleistung dienen können. Von einem die Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Begriff kann auch auszugehen sein, wenn das Markenwort verschiedene Bedeutungen hat und nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (vgl. EuGH, Urte. v. 23.10.2003 - C-191/01, Slg. 2003, I-12447 = GRUR 2004, 146 Tz. 32 - DOUBLEMINT; Urte. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 97 - Postkantoor; BGH, Beschl. v. 13.3.2008 - I ZB 53/05, GRUR 2008, 900 Tz. 15 = WRP 2008, 1338 - SPA II).

12 b) Das Bundespatentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Begriff "POST" in der deutschen Sprache einerseits die Einrichtung, die Briefe, Pakete, Päckchen und andere Waren befördert und zustellt, und andererseits die beförderten und zugestellten Güter selbst, zum Beispiel Briefe, Karten, Pakete und Päckchen, bezeichnet. In der letztgenannten Bedeutung beschreibt "POST" den Gegenstand, auf den sich die Dienstleistungen beziehen, für die die Marke eingetragen ist. Der Begriff ist deshalb eine Angabe über ein Merkmal dieser Dienstleistungen (zu § 23 Nr. 2 MarkenG: BGH, Urte. v. 5.6.2008 - I ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Tz. 21 - CITY POST; Urte. v. 5.6.2008 - I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Tz. 19 = WRP 2008, 1202 - POST I).

13 Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde weist die Bezeichnung "POST" im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Dienstleistungen keinen komplexen oder interpretationsbedürftigen Begriffsinhalt auf. Vielmehr verfügt das Markenwort über einen die Dienstleistung beschreibenden Inhalt, der ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird (vgl. BGHZ 167, 278 Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006). Den beschreibenden Sinngehalt erkennt der Verkehr unmittelbar und eindeutig, ohne dass es darauf ankommt, ob der Begriff zur Bezeichnung der Dienstleistungseinrichtung oder des Gegenstands der Dienstleistung verwendet wird.

- 14 Für ihre gegenteilige Ansicht stützt sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg auf eine Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, in der die Bezeichnung einer Dienstleistung mit "Post, soweit in Klasse 35 enthalten" im Rahmen einer Markenmeldung als unklar angesehen wurde. Nach der Bestimmung des § 32 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG muss die Anmeldung ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen enthalten, für die die Eintragung beantragt wird. Dabei sind die Waren oder Dienstleistungen nach § 20 Abs. 1 MarkenV so zu bezeichnen, dass die Klassifizierung jeder einzelnen Ware oder Dienstleistung in eine Klasse der Klasseneinteilung nach § 19 Abs. 1 MarkenV möglich ist. Zur Klassifizierung der Dienstleistung genügt die bloße Angabe "Post" in Verbindung mit der Klassenangabe nicht, weil sie ohne weiteren Zusatz - wie etwa bei der Bezeichnung "Postdienstleistungen, soweit in Klasse 35 enthalten" - nicht die Dienstleistung, sondern den Gegenstand beschreibt, auf den sich die Dienstleistung bezieht. Die Bezeichnung des Gegenstands der Dienstleistung reicht dagegen als Angabe eines Merkmals i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus.
- 15 Der Rechtsbeschwerde verhilft auch die Rüge nicht zum Erfolg, das Bundespatentgericht habe seine Amtsermittlungspflicht und das rechtliche Gehör der Markeninhaberin bei der Beurteilung verletzt, ob es sich bei dem Begriff "POST" um eine die Merkmale der Dienstleistungen beschreibende Angabe handelt. Die Frage, ob das Markenwort für die beanspruchten Dienstleistungen eine beschreibende Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist, war bereits aufgrund des Schreibens der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Februar 2001 Gegenstand des Eintragungsverfahrens, in dem die Marke schließlich nur kraft Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG eingetragen worden ist. Die Frage war zudem Gegenstand des Lösungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, das das Schutzhindernis

nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bejaht hatte. Eines gesonderten Hinweises des Bundespatentgerichts, dass das Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht kam, bedurfte es danach nicht (vgl. BGH, Beschl. v. 10.4.2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 Tz. 20 = WRP 2008, 1438 - Cigarettenpackung).

16 Das Bundespatentgericht brauchte auch keine weiteren Ermittlungen dazu anzustellen, ob das Wort "POST" eine für die registrierten Dienstleistungen beschreibende Angabe darstellte. Maßgeblich für die Beurteilung ist die Verkehrsauffassung sämtlicher Verbraucherkreise, die als Abnehmer oder Interessenten der Dienstleistungen in Betracht kommen, für die die Marke geschützt ist (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108 u. 109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 29 - Chiemsee; BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Tz. 22 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Dies ist vorliegend das allgemeine Publikum. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehörten daher auch die Richter des Bundespatentgerichts, die ohne Einholung eines Sachverständigengutachtens die Auffassung des Verkehrs von dem beschreibenden Gehalt des Begriffs "POST" für die beanspruchten Dienstleistungen feststellen konnten (vgl. BGH, Urt. v. 10.8.2000 - I ZR 126/98, GRUR 2001, 73, 75 = WRP 2000, 1284 - Stich den Buben; BGHZ 156, 250, 255 - Marktführerschaft).

17 3. Die Rechtsbeschwerde hat jedoch Erfolg, soweit sie sich dagegen wendet, dass das Bundespatentgericht die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG im Zeitpunkt der Eintragung und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag verneint hat.

18 a) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis grundsätzlich eine Ver-

wendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und damit nicht lediglich eine beschreibende Verwendung voraussetzt. Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren können (vgl. EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 64 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; BGH, Beschl. v. 21.2.2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Tz. 23 = WRP 2008, 1087 - VISAGE).

19 Das Bundespatentgericht hat erhebliche Zweifel daran geäußert, dass die Markeninhaberin vor dem Eintragungszeitpunkt das Zeichen "POST" für die konkret beanspruchten Dienstleistungen markenmäßig benutzt hat. Es hat die Frage aber letztlich dahinstehen lassen. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist daher von einer markenmäßigen Verwendung des Zeichens "POST" durch die Markeninhaberin auch schon vor dem Eintragungszeitpunkt auszugehen.

20 b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass es sich bei dem Begriff "POST" um eine für die fraglichen Dienstleistungen von Hause aus glatt beschreibende Gattungsbezeichnung handelt, bei der wegen der teilweise noch bestehenden und im Übrigen noch nicht lange zurückliegenden Monopolstellung und der dadurch geprägten Verkehrsanschauung zu einer Verkehrsdurchsetzung eine nahezu einhellige Verkehrsbekanntheit als Marke erforderlich gewesen sei. Diese sei durch die Ergebnisse der Verkehrsbefragungen von Mai 2000, November/Dezember 2002 und September/Okttober 2005 nicht nachgewiesen. Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

- 21 aa) Das Bundespatentgericht ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Markeninhaberin sich ungeachtet des früheren Postmonopols, das zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts noch in einem Teilbereich fortbestand, auf eine Durchsetzung der Marke berufen kann (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 65 - Philips/Remington; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 18 - LOTTO). In einer Situation, in der ein Anbieter aufgrund einer Monopolstellung eine bestimmte Leistung als einziger anbietet, ist jedoch zu prüfen, ob der Verkehr, der die von Haus aus beschreibende Angabe der angebotenen Leistung mit dem Angebot des Monopolisten identifiziert, diese Bezeichnung wirklich als einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der angebotenen Leistung betrachtet. In einem solchen Fall liegt es zwar nahe, dass der Verkehr den Gattungsbegriff mit dem alleinigen Anbieter in Verbindung bringt, ohne darin aber zugleich einen Herkunftshinweis zu erblicken (vgl. BGHZ 30, 357, 365 - Nährbier). Entsprechendes gilt, wenn der Markeninhaber in der Vergangenheit über eine Monopolstellung verfügte, die die gegenwärtige Verkehrsauffassung nach wie vor beeinflusst.
- 22 bb) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde indessen, das Bundespatentgericht habe keine ausreichenden Feststellungen dazu getroffen, ob im Zeitpunkt der Eintragung der Marke - am 3. November 2003 - und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag - am 15. November 2006 - die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG vorgelegen hätten.
- 23 (1) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die von ihm für erforderlich angesehene nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung in der Gesamtbevölkerung auf der Grundlage der Ergebnisse der von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten im Eintragungszeitpunkt nicht gegeben war. Das I. -Gutachten weist für Mai 2000 einen Anteil von

71,1% der Gesamtbevölkerung auf, die die Bezeichnung "POST" der Markeninhaberin zutreffend zuordneten. Aus dem Verkehrsgutachten für November/Dezember 2002 der N. folge ein Zuordnungsgrad von 84,6% der Gesamtbevölkerung. Diese Werte reichten für eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung nicht aus.

24 (2) Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht stand.

25 Die Frage, ob eine Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG erlangt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beantworten, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die fraglichen Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Dienstleistung damit von den Leistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 54 - Chiemsee, zu Art. 3 Abs. 3 MarkenRL; BGH GRUR 2008, 710 Tz. 26 - VISAGE). Dabei kann für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden, auch wenn - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht unterhalb von 50% angesetzt werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 25.10.2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Tz. 23 = WRP 2008, 791 - Milchschnitte). Handelt es sich jedoch um einen Begriff, der die fraglichen Dienstleistungen ihrer Gattung nach glatt beschreibt, kommen ein Bedeutungswandel und damit eine Verkehrsdurchsetzung erst bei einem deutlich höheren Durchsetzungsgrad in Betracht (BGH GRUR 2006, 760 Tz. 20 - LOTTO). Denn ein sehr bekannter beschreibender Begriff kann Unterscheidungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL (§ 8 Abs. 3 MarkenG) nur bei einer

langen und intensiven Benutzung der Marke erlangen (für eine sehr bekannte geographische Herkunftsangabe EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 50 - Chiemsee; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 436 d). Dementsprechend hat der Senat auch nach Inkrafttreten des Markengesetzes im Einzelfall eine sehr hohe oder eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung als notwendig angesehen (vgl. BGHZ 156, 112, 125 - Kinder I; BGH GRUR 2006, 760 Tz. 24 - LOTTO; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 34 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; ebenso Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 331; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 8 MarkenG Rdn. 54; wohl auch Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rdn. 663; a.A. v. Schultz in v. Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 MarkenG Rdn. 187).

26 Von diesem Ansatz ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat jedoch die Anforderungen an das Vorliegen der Voraussetzungen des § 8 Abs. 3 MarkenG überspannt, indem es für die Verkehrsdurchsetzung einen Anteil von nahezu 85% der Gesamtbevölkerung, die den Begriff "POST" als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen, nicht hat ausreichen lassen (vgl. auch Knaak, GRUR 1995, 103, 109; Kahler, GRUR 2003, 10, 12).

27 Das von der Markeninhaberin vorgelegte N. -Gutachten für November/Dezember 2002, das der Markeneintragung im November 2003 zeitlich am nächsten kommt, wies einen Anteil von 84,6% der allgemeinen Verkehrskreise auf, die die Bezeichnung "POST" bei der Beförderung von Briefen und Warensendungen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassten. Damit wird die im Regelfall untere Grenze von 50% so deutlich überschritten, dass die Anforderungen erfüllt sind, die vorliegend an eine Verkehrsdurchsetzung eines glatt beschreibenden Begriffs zu stellen sind. Die Voraussetzungen für eine Verkehrsdurchsetzung eines glatt beschreibenden Begriffs dürfen nicht

so hoch angesiedelt werden, dass eine Verkehrsdurchsetzung in der Praxis von vornherein ausgeschlossen wird (Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 331; ders., GRUR 2008, 569, 572).

28 Zudem besteht im Streitfall auch kein Anlass, im Hinblick auf den spezifischen Charakter der von Hause aus für die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibenden Bezeichnung "POST" besonders hohe Anforderungen an die Feststellung einer Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG zu stellen. Anders als im Fall "LOTTO" (BGH GRUR 2006, 760) geht es im Streitfall nicht um einen Wandel von einem Gattungsbegriff zu einem Herkunftshinweis, durch den eine beschreibende Verwendung weitgehend ausgeschlossen wird. Denn auch wenn sich "POST" als Herkunftshinweis für die Erbringung von Postdienstleistungen durchgesetzt haben sollte, steht der beschreibende Charakter des Begriffs "Post" für den Gegenstand der Dienstleistung außer Zweifel. Der Schutzzumfang der Wortmarke "POST" ist daher wegen der beschreibenden Funktion der Angabe durch die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG eng bemessen. Wettbewerbern der Markeninhaberin ist die auch kennzeichenmäßige Verwendung nicht verboten, die in einer den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechenden Weise erfolgt. Dies ist der Fall, wenn die Wettbewerber die von ihnen benutzten Kennzeichen durch Zusätze von dem in Alleinstellung benutzten Markenwort "POST" abgrenzen und nicht durch eine Anlehnung an weitere Kennzeichen der Markeninhaberin die Verwechslungsgefahr i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erhöhen (vgl. BGH GRUR 2008, 798 Tz. 23 - POST I; WRP 2008, 1206 Tz. 25 - CITY POST).

29 (3) Das Bundespatentgericht hat seine Beurteilung, dass die Marke mangels Verkehrsdurchsetzung entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist, zusätzlich darauf gestützt, dass die Zuordnungswerte in den von der Markeninhaberin im Eintragungsverfahren vorgelegten demoskopischen Gutachten unzu-

treffend ermittelt worden seien. Von dem im I. -Gutachten ausgewiesenen Zuordnungswert von 71,1% für Mai 2000 müsse ein Abschlag vorgenommen werden, weil lenkend Einfluss auf die Antworten der seinerzeit Befragten genommen worden sei. Aus diesem Gutachten folge daher nur eine Verkehrsdurchsetzung von unter 70%. Bei dem N. -Gutachten sei nicht nachvollziehbar, wie der Zuordnungsgrad von 84,6% ermittelt worden sei. Abzusetzen sei der Anteil derjenigen Befragten, die die Marke "POST" nicht der Markeninhaberin, sondern einem anderen Unternehmen zugerechnet hätten. Nicht zugunsten der Markeninhaberin dürften auch solche Antworten gewertet werden, denen nicht deutlich zu entnehmen sei, dass die Befragten in der angemeldeten Marke einen Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb sähen. Danach ergebe sich nur noch ein Durchsetzungsgrad von 78,4%, der für eine Verkehrsdurchsetzung des Begriffs "POST" nicht ausreiche. Diese Erwägungen des Bundespatentgerichts tragen nicht seine Annahme, die Marke "POST" sei mangels Verkehrsdurchsetzung entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden (§ 50 Abs. 1 MarkenG).

30 (4) Mit Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, dass das Bundespatentgericht die Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG zum Eintragungszeitpunkt der Marke unter Verstoß gegen den Amtsermittlungsgrundsatz verneint und dem Markeninhaber die Feststellungslast im Falle der Unaufklärbarkeit auferlegt hat.

31 Im Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht ist gemäß § 59 Abs. 1, § 73 Abs. 1 MarkenG von Amts wegen zu prüfen, ob der Eintragung der Marke ein Schutzhindernis zum maßgeblichen Zeitpunkt entgeganstand. Entscheidend ist, ob das Schutzhindernis tatsächlich vorlag und nicht, ob die Eintragung fehlerhaft erfolgt ist (BGHZ 42, 151, 160 - Rippenstreckmetall II; BPatGE 5, 157, 160; 11, 125, 133;

20, 250, 258; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 50 Rdn. 19). Lässt sich im Nachhinein mit der erforderlichen Sicherheit nicht mehr aufklären, ob ein Schutzhindernis im Eintragungszeitpunkt vorlag, gehen verbleibende Zweifel zu Lasten des Antragstellers und nicht des Markeninhabers. Der Antragsteller des Lösungsverfahrens trägt für die Voraussetzungen einer ihm günstigen Rechtsnorm - hier des Vorliegens eines Schutzhindernisses im Lösungsverfahren - die Feststellungslast (BGHZ 42, 151, 160 - Rippenstreckmetall II; BPatGE 20, 250, 257; 22, 81, 83; 38, 131, 136; Fezer aaO § 50 Rdn. 37; Ingerl/Rohnke aaO § 50 Rdn. 19; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 73 Rdn. 8; Dohnle in v. Schultz aaO § 73 MarkenG Rdn. 9; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 59 MarkenG Rdn. 11). Dabei dürfen allerdings dem Antragsteller im Hinblick auf die Schwierigkeiten, im Nachhinein das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung zum Eintragungszeitpunkt nachzuweisen (vgl. BPatG GRUR 2008, 420, 425), keine nahezu unüberwindbaren Beweisanforderungen auferlegt werden. So können ihm Beweiserleichterungen zugute kommen. Auch kann das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Lösungsantrag unter Umständen Rückschlüsse auf das Fehlen einer Verkehrsdurchsetzung im Eintragungszeitpunkt zulassen.

32 Danach begegnet die Annahme des Bundespatentgerichts, im Eintragungszeitpunkt hätten die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der Marke "POST" nicht vorgelegen, durchgreifenden rechtlichen Bedenken. Das Bundespatentgericht hat die Frage einer Verkehrsdurchsetzung nicht anhand einer Gesamtschau aller relevanten Umstände beurteilt (siehe oben unter III 3 b bb (2)), sondern ausschließlich auf die von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachten für Mai 2000 und November 2002 abgestellt. Zu diesen Gutachten hat das Bundespatentgericht festgestellt, dass sie - abgesehen von dem ausgewiesenen Durchsetzungsgrad (vgl. oben unter III 3 b bb (1)) - wegen methodischer Bedenken nicht geeignet seien, den Nach-

weis einer Verkehrsdurchsetzung zu erbringen. Daraus ergibt sich aber nicht die für die Löschung der Markeneintragung erforderliche positive Feststellung, dass eine Verkehrsdurchsetzung im maßgeblichen Zeitpunkt nicht vorlag. Hatte das Bundespatentgericht methodische Bedenken gegen die vorgelegten demoskopischen Gutachten, hätte es diese aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes mit den Verfahrensbeteiligten erörtern und ihnen Gelegenheit geben müssen, unter Berücksichtigung der wechselseitigen Mitwirkungspflichten zu den relevanten Umständen ergänzend vorzutragen und Beweismittel vorzulegen. Soweit für die Überzeugungsbildung erforderlich, hätte es von Amts wegen ein demoskopisches Gutachten einholen müssen. Verblieben danach Zweifel am Vorliegen der Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung, durfte das Bundespatentgericht im Hinblick darauf, dass die Feststellungslast bei der Antragstellerin und nicht bei der Markeninhaberin liegt, nicht die Löschung der Markeneintragung beschließen.

33 cc) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fortbestanden hat (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Das hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.

34 (1) Die von der Markeninhaberin für September/Oktober 2005 vorgelegte Verkehrsumfrage, die der Entscheidung über den Löschungsantrag zeitlich am nächsten kommt, weist einen Durchsetzungsgrad von 83,9% auf. Dieses Ergebnis, das nur unwesentlich unter dem im N. -Gutachten für November/Dezember 2002 ermittelten Wert von 84,6% liegt, lässt - seine Richtigkeit unterstellt - nicht den Schluss zu, die Marke habe sich nicht als Herkunftshinweis durchgesetzt (siehe oben unter III 3 b bb (2)).

35 (2) Das Bundespatentgericht hat allerdings auch gegen das Gutachten aus dem Jahre 2005 methodische Bedenken erhoben und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass nur 64,2% der befragten Personen die Marke "POST" richtig zugeordnet hätten und auch bei einer Würdigung der Ergebnisse des Gutachtens jeweils zugunsten der Markeninhaberin lediglich ein Anteil von 70% erreicht werde.

36 Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts begegnet denselben durchgreifenden rechtlichen Bedenken, wie sie für die Würdigung des für den Eintragungszeitpunkt vorgelegten N. -Gutachtens von November/Dezember 2002 gelten (siehe oben unter III 3 b bb (4)). Die Bedenken gegen den Beweiswert des von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Gutachtens lassen nicht den Schluss zu, dass im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nicht vorlagen.

37 IV. Danach ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.04.2007 - 26 W(pat) 29/06 -