



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 21/01

Verkündet am:  
3. Juli 2003  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. E 34 001/31 Wz

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Westie-Kopf

MarkenG § 70 Abs. 4

Eine aus einer zurückverweisenden Entscheidung des Bundespatentgerichts folgende Bindung des Patentamts an die rechtliche Beurteilung, aus der für das Bundespatentgericht bei erneuter Befassung mit der Sache eine Selbstbindung folgen kann, wirkt nicht gegenüber dem Rechtsbeschwerdegericht.

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1

Einer bildlichen Darstellung (hier: Kopf eines Westhighland White Terriers), die vom Verkehr auch als Bestimmungsangabe (hier: Hundefutter) verstanden wird, fehlt für die genannte Ware jegliche Unterscheidungskraft.

BGH, Beschluß v. 3. Juli 2003 - I ZB 21/01 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juli 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 27. Juni 2001 aufgehoben.

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

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Am 13. Januar 1994 meldete die Anmelderin zur beschleunigten Eintragung gemäß § 6a WZG die nachfolgend dargestellte (farbige) Bildmarke



für eine Vielzahl von Waren an; derzeit verfolgt sie ihr Eintragungsbegehren noch für die Ware "Hundefutter" weiter. Hilfsweise hat sie dieses unter Vorlage einer Verkehrsbefragung zum Bekanntheitsgrad der Marke auf Verkehrsdurchsetzung gestützt.

Die Markenstelle hat eine Unterscheidungskraft und eine Verkehrsdurchsetzung der Marke verneint und die Anmeldung zurückgewiesen.

Die hiergegen erhobene Beschwerde hatte Erfolg. Das Bundespatentgericht hat zwar ebenfalls die Unterscheidungskraft verneint, aber die Sache zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung an das Patentamt zurückverwiesen.

Die Markenstelle hat die Anmeldung wegen fehlender Verkehrsdurchsetzung erneut zurückgewiesen.

Die hiergegen erhobene Beschwerde ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihre Anmeldung weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, es halte nach wie vor an den Gründen seiner ersten Beschwerdeentscheidung hinsichtlich der Verneinung der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke fest. Deshalb könne offenbleiben, ob es überhaupt erneut über das Vorliegen der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entscheiden könne.

Die Voraussetzungen für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG seien nicht gegeben. Es sei von einer Gesamtschau aller maßgeblichen Gesichtspunkte auszugehen, zu denen der von der Marke gehaltene Marktanteil und die mit ihr erzielten Umsätze sowie die Intensität und geographische Verbreitung ebenso gehörten wie die Dauer der Benutzung und der Werbeaufwand. Unter keinem Aspekt sei nach den Ermittlungen der Markenstelle der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung gelungen.

III. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts hält der Überprüfung im Rahmen der Rechtsbeschwerde nicht stand.

1. Das Bundespatentgericht hat die Rechtsbeschwerde im Hinblick auf eine Vorlage des 24. Senats des Bundespatentgerichts an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Vorabentscheidung zugelassen (BIPMZ 2001, 288), in dem es um eine Warenverpackungsform und das Maß der Aufmerksamkeit des Publikums beim Erkennen herkunftshinweisender Charakteri-

stika der Form geht, weil diese Frage auch - wie im vorliegenden Fall - für Bildzeichen Bedeutung gewinnen könne.

Darin liegt keine Beschränkung des Prüfungsumfangs für den Senat, weil es sich insoweit nicht - was Voraussetzung für eine eingeschränkte Überprüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren wäre - um einen abgrenzbaren Teil der angefochtenen Entscheidung handelt (vgl. BGH, Beschl. v. 27.1.2000 - I ZB 47/97, GRUR 2000, 895 = WRP 2000, 1301 - EWING, m.w.N.).

2. Der Senat ist auch nicht deshalb auf die Überprüfung der angefochtenen Entscheidung allein bezüglich der Frage der Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens beschränkt, weil das Bundespatentgericht sich zur Frage der Unterscheidungskraft der Marke, wie seine Erörterungen zur Frage einer Änderung der Rechtsprechung erkennen lassen, durch seine erste Beschwerdeentscheidung gebunden betrachtet hat. Eine aus der zurückverweisenden Entscheidung des Bundespatentgerichts folgende Bindung des Patentamts an die rechtliche Beurteilung (§ 70 Abs. 4 MarkenG), aus der für das Bundespatentgericht bei erneuter Befassung mit der Sache eine Selbstbindung folgen kann (vgl. GmS-OGB BGHZ 60, 392, 396), wirkt nicht gegenüber dem Rechtsbeschwerdegericht. Die Selbstbindung des zurückverweisenden Gerichts ist eine logische Folge der Bindung der Vorinstanz im zweiten Rechtsgang. Diese Bindung kann nicht aus der Rechtskraft erklärt werden. Die Gründe der zurückverweisenden Entscheidung können nicht in Rechtskraft erwachsen. Die innerprozessuale Selbstbindung beruht auf Zweckmäßigkeitserwägungen des Verfahrens und gilt auch nicht ausnahmslos (GmS-OGB BGHZ 60, 392, 396). Solche Erwägungen greifen von vornherein nicht durch, wenn das Rechtsbeschwerdegericht erstmals mit der Rechtssache befaßt wird. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde deshalb in zulässiger Weise.

3. Das Bundespatentgericht hat eine Unterscheidungskraft der angemeldeten Bildmarke verneint. Diese Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden.

Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (st. Rspr.; vgl. zu einer Bildmarke: BGH, Beschl. v. 26.10.2000 - I ZB 3/98, GRUR 2001, 239, 240 = WRP 2001, 31 - Zahnpastastrang, m.w.N.). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Bei Bildmarken, die sich in der Abbildung der Ware selbst erschöpfen, für die Schutz in Anspruch genommen wird, geht der Bundesgerichtshof regelmäßig vom Fehlen der Unterscheidungskraft aus (BGH, Beschl. v. 5.11.1998 - I ZB 12/96, GRUR 1999, 495 = WRP 1999, 526 - Etiketten). Hierum geht es bei der vorliegenden Anmeldung, auch nachdem die Anmelderin das Warenverzeichnis auf "Hundefutter" beschränkt hat, nicht. Denn in der Abbildung eines Hundekopfes im Zusammenhang mit der Ware "Hundefutter" liegt keine Abbildung der Ware selbst, sondern allenfalls ein Hinweis auf die Art oder die Verwendungsweise des in Rede stehenden Futters.

Nach den unangegriffenen Feststellungen des Bundespatentgerichts dienen auf dem Warengbiet des Tierfutters aber nach herrschender Übung Abbildungen von Tieren - naturgetreu oder stilisiert - durchgängig dazu, die Art

des Futters für die jeweilige Tiergattung anzugeben. Damit habe sich, so hat das Bundespatentgericht ausgeführt, beim Verkehr die Abbildung des Tieres als jeweilige Sortenangabe auf der Tierfuttermittelverpackung eingebürgert und werde vom Publikum als typisierende Warensortenangabe aufgefaßt. Die angemeldete Bildmarke bestehe lediglich aus der prototypischen Darstellung eines Westhighland White Terrierkopfes. Der auf die Waren bezogene Aussagegehalt des Bildes, daß es sich bei dem entsprechend gekennzeichneten Produkt um ein Hundefutter handle, ergebe sich damit ohne weiteres und ohne jeden gedanklichen Zwischenschritt.

Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Bundespatentgericht angenommen, daß angesichts der Übung auf dem Warengelände des Heimtierfuttermittels die naturgetreue oder stilisierte Abbildung des jeweiligen Tieres oder wenigstens von charakteristischen Teilen vom Verkehr als Sortenangabe verstanden wird. Das Bundespatentgericht durfte bei seiner Beurteilung ohne Rechtsfehler unberücksichtigt lassen, daß ausweislich der von der Anmelderin vorgelegten Benutzungsbeispiele auf dem Gelände des Hundefuttermittels nicht nur die jeweilige Darstellungsweise, sondern vor allem auch die jeweils dargestellten Hunderrassen differieren. Ein Zwang zu einer derartigen Differenzierung auch nach der Rasse der Hunde ergibt sich schon daraus, daß Hundefutter entsprechend seiner Zusammensetzung und Verpackung in größeren oder kleineren Mengen für größere Hunde oder für kleinere Hunde bestimmt ist; auch diese Bestimmung wird durch die Darstellung einer entsprechenden größeren oder kleineren Hunderrasse beschrieben. Der Annahme eines in erster Linie beschreibenden Gehalts der angemeldeten Marke steht auch nicht ohne weiteres die von der Anmelderin vorgelegte Verkehrsbefragung aus dem Jahre 1994 entgegen, der eine nicht völlig unerhebliche Zuordnung der Marke zur Klägerin entnommen werden kann. Diese Tatsache bezieht sich auf die konkrete Situation der angemeldeten

Marke und kann allenfalls im Rahmen der Beurteilung einer Verkehrsdurchsetzung Bedeutung gewinnen.

4. Gleichwohl kann der angefochtene Beschluß keinen Bestand haben. Das Bundespatentgericht hat im Streitfall an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) zu hohe Anforderungen gestellt.

Rechtsfehlerfrei ist das Bundespatentgericht allerdings davon ausgegangen, daß für die Beurteilung der Frage, ob eine Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Kreisen durchgesetzt hat, eine Gesamtschau vorzunehmen ist, bei der alle maßgeblichen Einzelumstände des Falles heranzuziehen sind. Hierzu gehören, wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, einmal der Marktanteil, den die mit der Marke versehenen Waren erreichen, nämlich die mit der Markenware erzielten Umsätze, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke sowie der Umfang der Werbeaufwendungen für die Marke und die hierdurch beim angesprochenen Verkehr erreichte Marktpräsenz (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - verb. Rs. C-108, 109/97, GRUR 1999, 723 Tz. 51 = WRP 1999, 629 - Chiemsee).

Das Bundespatentgericht hat eine Verkehrsdurchsetzung verneint. Das von der Anmelderin vorgelegte Gutachten sei nicht repräsentativ angesichts der Befragung von Haltern nur kleiner und mittlerer Hunde und der Tatsache, daß die Umfrage nur in den alten Bundesländern durchgeführt worden sei und eine Hochrechnung von einem Teilgebiet auf den ganzen territorialen Geltungsbereich des Markengesetzes angesichts der Besonderheiten im Verhältnis zwischen den alten und den neuen Bundesländern nicht gerechtfertigt sei. Darüber



hinaus bezögen sich die stattlichen Umsatzzahlen, die die Anmelderin glaubhaft gemacht habe, sowohl auf die angemeldete Marke als auch auf die eingetragene Kombinationsmarke (Westie-Kopf mit Lorbeerkranz und landschaftlicher Hintergrundgestaltung), ohne daß zwischen beiden Marken differenziert sei.

Mit dieser Beurteilung hat das Bundespatentgericht die Anforderungen an den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung überspannt. Die Repräsentativität der Umfrage wird nicht dadurch beeinträchtigt, daß nur Halter mittelgroßer und kleiner Hunde befragt worden sind. Bei der Markenware handelt es sich um Hundefutter, die in kleinen Schälchen vertrieben wird. Diese Futtermenge ist allein für die genannten Hunderassen geeignet, größere Tiere würden mit diesen Futtermengen nicht ordnungsgemäß unterhalten werden können. Hierauf kommt es aber nicht maßgeblich an, weil der von der Umfrage ermittelte Bekanntheitsgrad von 75,3 % so hoch ist, daß das Futter der Anmelderin auch bei Einbeziehung von Haltern größerer Hunde noch einem ausreichenden Anteil aller Hundehalter bekannt wäre, ohne daß es insoweit entscheidend auf bestimmte Prozentsätze ankäme.

Dasselbe gilt für die Beanstandung, daß die Umfrage nur in den alten Bundesländern durchgeführt worden sei. Insoweit weist die Rechtsbeschwerde zutreffend darauf hin, daß bei einer Umrechnung des ermittelten Bekanntheitsgrades auf das gesamte Bundesgebiet (nicht einer Hochrechnung unter der Annahme des erweiterten Gebietes) noch eine Bekanntheit von 62,43 % gegeben wäre. Selbst unter Beachtung des Grundsatzes, daß es auf bestimmte Prozentzahlen in diesem Zusammenhang nicht ankommt, reicht die danach indizierte Bekanntheit der Ware der Anmelderin für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung aus, zumal auch die vom Bundespatentgericht als stattlich bezeichneten Umsatzzahlen, entgegen dessen Auffassung, der angemeldeten

Marke zugerechnet werden können. Insoweit kann es nicht maßgeblich auf die Gestaltung des Westie-Kopfes im einzelnen, nämlich mit oder ohne Lorbeerkranz, mit oder ohne Hintergrund, ankommen. Die vom Bundespatentgericht genannten Ausschmückungen treten nämlich für den Gesamteindruck der Marken in einer Weise zurück, daß der kennzeichnende Charakter durch sie nicht beeinflußt wird.

Bei der erforderlichen Gesamtbetrachtung hätte das Bundespatentgericht demnach zur Bejahung der Verkehrsdurchsetzung gelangen müssen.

IV. Danach war der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen.

Ullmann

Starck

Pokrant

Büscher

Schaffert