



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 39/09

vom

10. Juni 2010

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 397 51 830.7

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Buchstabe T mit Strich

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2

- a) Besteht das angemeldete Zeichen aus mehreren Bestandteilen, darf sich die Prüfung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht darauf beschränken, ob die Eintragungshindernisse hinsichtlich eines oder mehrerer Zeichenbestandteile bestehen. Dem angemeldeten Zeichen ist die Eintragung vielmehr nur zu versagen, wenn es gerade auch in seiner Gesamtheit die Voraussetzungen eines Schutzhindernisses erfüllt.
- b) Der Umstand, dass Zusammensetzungen, die neben dem angemeldeten Zeichen weitere Bestandteile aufweisen, vom Verkehr jedoch als einheitliche und vom angemeldeten Zeichen verschiedene Zeichen verstanden werden, Eintragungshindernissen entgegenstehen, besagt als solcher nicht, dass diese auch bei dem angemeldeten Zeichen vorliegen.

BGH, Beschluss vom 10. Juni 2010 - I ZB 39/09 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 10. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 19. November 2008 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Anmelderin erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Wortmarke

T-

für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38, 41 und 42 beantragt.

- 2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben, soweit die Eintragung für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist (BPatG, Beschluss vom 19. November 2008 - 29 W(pat) 70/03, juris):

Klasse 9

Elektrische, elektronische, optische Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer

Klasse 36

Finanzwesen;

Klasse 42

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.

Hinsichtlich der Anmeldung für Dienstleistungen der Klasse 38, nämlich für

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen,

hatte die Beschwerde nur Erfolg, soweit die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren im Beschwerdeverfahren hilfsweise im nachstehenden Umfang beschränkt hatte:

Telekommunikation, nämlich Telefondienstleistungen, Bereitstellung von Internetzugängen, technische Übermittlung von Filmen und Sendungen; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation im oben genannten Sinne, nämlich durch leitungsgebundene Einrichtungen, terrestrische Einrichtungen oder Satelliten.

3 Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter, soweit es bislang erfolglos geblieben ist.

4 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Eintragung der angemeldeten Wortmarke für die in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen stünden die Schutzhindernisse des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und der beschreibenden Angaben nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen; diese Schutzhindernisse seien nur

für einen Teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen im Wege der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) überwunden. Dazu hat es ausgeführt:

- 5 Für die Frage der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens komme es allein auf den Buchstaben "T" an, da der Bindestrich aufgrund seiner rein orthografischen Funktion vom Verkehr nicht als eigenständiges Zeichen wahrgenommen werde und daher i.S. des § 3 Abs. 1 MarkenG nicht markenfähig sei. In Verbindung mit den Waren

Elektrische, elektronische, optische Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer

nehme der angesprochene Verkehr das angemeldete Zeichen als Typen- oder sonstige Sachbezeichnung und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahr. Die vielfältige Verwendung von Buchstabenfolgen zur Beschreibung technischer Merkmale betreffe auch die im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie beanspruchten Dienstleistungen

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation.

- 6 Für die beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen stehe darüber hinaus die beschreibende Bedeutung des Buchstabens "T" im Sinne von "Transmission" oder "Tele" im Vordergrund. Aufgrund dieses beschreibenden Aussagegehalts sei das Zeichen auch geeignet, die Art oder den Bestimmungszweck der vorgenannten Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen, und sei daher den Mitbewerbern zum ungehinderten Gebrauch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2

MarkenG freizuhalten. Dieses Schutzhindernis bestehe auch für die Dienstleistung "Finanzwesen".

7 Die Schutzhindernisse seien hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;
Finanzwesen;

Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation

auch nicht im Wege der Verkehrsdurchsetzung überwunden.

8 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der Eintragung des angemeldeten Zeichens stünden die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, hält auf der Grundlage der bislang getroffenen Feststellungen der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

9 1. Einem Zeichen kann die Eintragung als Marke wegen des Bestehens absoluter Schutzhindernisse nur dann versagt werden, wenn es die Voraussetzungen eines der in § 8 Abs. 2 MarkenG geregelten Eintragungshindernisse gerade in der der Anmeldung zugrunde liegenden Form erfüllt. Für die Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt oder ob es zu deren Beschreibung i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen kann, darf daher

nur auf solche Verwendungen des Zeichens im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen abgestellt werden, die der angemeldeten Zeichenform entsprechen (vgl. BGH, Beschluss vom 14. März 2002 - I ZB 16/99, GRUR 2002, 884, 885 = WRP 2002, 1069 - B-2 alloy, mwN). Es ist insbesondere nicht zulässig, der Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens (auch) eine solche Benutzung zugrunde zu legen, in der der Verkehr nicht mehr eine Wiedergabeform des angemeldeten Zeichens, also nicht mehr dasselbe Zeichen, sondern ein von dem angemeldeten Zeichen zu unterscheidendes anderes Zeichen sieht (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rn. 19 mwN).

- 10 Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren ist demzufolge grundsätzlich das angemeldete Zeichen als Ganzes (vgl. BGH GRUR 2002, 884, 885 - B-2 alloy; E.-I. v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 8 MarkenG Rn. 3). Besteht das angemeldete Zeichen aus mehreren Bestandteilen, darf sich die Prüfung nicht darauf beschränken, ob Eintragungshindernisse hinsichtlich eines oder mehrerer Zeichenbestandteile bestehen. Die Eintragung ist vielmehr nur zu versagen, wenn das angemeldete Zeichen auch in seiner Gesamtheit die Voraussetzungen eines Schutzhindernisses erfüllt. Damit hängt, auch wenn die Unterscheidungskraft einzelner Bestandteile eines Zeichens zunächst getrennt geprüft werden kann, die Unterscheidungskraft des Zeichens als solches in jedem Fall von einer Prüfung der Gesamtheit ab, die diese Merkmale bilden (vgl. EuGH, Urteil vom 16. September 2004 - C-239/02 P, Slg. 2004, I-8317 = GRUR 2004, 943 Rn. 28 - SAT 1, mwN). Eine solche Prüfung ist auch deshalb erforderlich, weil Bestandteile, die für sich betrachtet nicht unterscheidungskräftig sind, in ihrer Kombination unterscheidungskräftig sein können. Für das Schutzhindernis der beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gilt dies entsprechend

(vgl. EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Rn. 96 - Koninklijke KPN/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor]).

11 2. Die Rechtsbeschwerde beanstandet mit Recht, dass das Bundespatentgericht diese Grundsätze nicht beachtet hat, indem es für die Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens allein auf den Großbuchstaben "T" abgestellt hat.

12 a) Das Bundespatentgericht durfte den weiteren Bestandteil des Zeichens - den dem "T" nachgestellten Bindestrich - nicht mit der Begründung unberücksichtigt lassen, er könne als reines Verbindungselement für sich allein nicht die Schutzfähigkeit begründen. Auch ein für sich genommen schutzunfähiger Bestandteil kann, wie dargelegt, für die Schutzfähigkeit des Gesamtzeichens Bedeutung erlangen. Der Umstand, dass ein Bindestrich, wie das Bundespatentgericht weiter angeführt hat, aufgrund seiner orthografischen Funktion vom Verkehr nicht als eigenständiges Zeichen wahrgenommen werden mag, rechtfertigt es gleichfalls nicht, diesen Zeichenbestandteil bei der Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens unberücksichtigt zu lassen. Da es sich um die Anmeldung eines zusammengesetzten Zeichens handelt, ist maßgeblich, welchen Gesamteindruck der Verkehr mit dem zusammengesetzten Zeichen verbindet. Mit der Anmeldung einer aus mehreren Bestandteilen bestehenden Kennzeichnung begehrt der Anmelder Schutz für diese Zusammensetzung als eine einheitliche Marke. Dass die einzelnen Bestandteile der Anmeldung nicht als eigenständige Zeichen, sondern als ein einheitliches zusammengesetztes Zeichen wahrgenommen werden, ist somit gerade Gegenstand seines Eintragungsbegehrens.

13 Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Strich für den Gesamteindruck des hier angemeldeten Zeichens und demzufolge für die Prüfung

der Schutzfähigkeit ohne Bedeutung ist, weil er nicht nur nicht als eigenständiges Zeichen, sondern vom Verkehr nicht einmal als Bestandteil des Gesamtzeichens wahrgenommen wird. Eine solche Feststellung hat das Bundespatentgericht nicht getroffen. Nach der Gestaltung des angemeldeten Zeichens ist auch nicht ohne weiteres ersichtlich, dass der Verkehr den Strich bei einer den üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten entsprechenden Verwendung des angemeldeten Zeichens zur Kennzeichnung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht als einen zum Kennzeichnungsmittel gehörenden Bestandteil wahrnehmen wird.

14 b) Zudem fehlt es für die Annahme des Bundespatentgerichts, bei dem Strich als Bestandteil des angemeldeten Zeichens handele es sich um ein reines Verbindungselement, nämlich um einen Bindestrich, der zwei zusammengehörende Wörter miteinander verbinde oder für einen ausgesparten Wortteil stehe, an hinreichenden Feststellungen für ein entsprechendes Verkehrsverständnis. Da der Prüfung der Schutzfähigkeit das Zeichen in seiner angemeldeten Form zugrunde zu legen ist, kommt es darauf an, wie der angesprochene Verkehr die Marke versteht, wenn sie in der eingetragenen Form zur (markenmäßigen) Kennzeichnung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Dies gilt auch für das Verständnis der einzelnen Bestandteile des angemeldeten Zeichens. Gegenstand der Anmeldung ist hier ein Zeichen, das lediglich aus dem Großbuchstaben "T" und einem rechts neben ihm befindlichen Strich besteht. Weitere Elemente, die etwa durch den Strich mit dem Buchstaben "T" verbunden werden, sind nicht Gegenstand der nach ihrem objektiven Erklärungsinhalt auszulegenden Anmeldung.

15 Dass der Verkehr bei diesem auf das "T" mit Strich beschränkten Gegenstand der Anmeldung in dem Strich auch dann einen Bindestrich als Verbindungselement sieht, wenn nur dieses aus den beiden genannten Bestandtei-

len bestehende Zeichen zur Kennzeichnung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen verwendet wird - sich also neben dem Strich keine zusätzlichen der Kennzeichnung dienenden Elemente befinden -, hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt und ist auch nicht ohne weiteres ersichtlich. Ebenso kann ohne weitere Feststellungen nicht davon ausgegangen werden, dass eine solche Verwendung des Zeichens in Alleinstellung zur markenmäßigen Kennzeichnung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen von vornherein ungeeignet ist.

16

c) Das Bundespatentgericht hat im Rahmen der Prüfung der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht nur solche Verwendungen berücksichtigt, bei denen das angemeldete Zeichen in Alleinstellung benutzt wird, sondern maßgeblich auf die Benutzung in Zusammensetzungen, bei denen ein weiterer Bestandteil durch einen Bindestrich mit einem "T" verbunden wird, sowie auf Abkürzungen abgestellt, die aus einem "T" (ohne Strich) und anderen Buchstaben bestehen. Dies begegnet, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht rügt, aus Rechtsgründen Bedenken. Bei der Prüfung, ob der Eintragung des angemeldeten Zeichens Schutzhindernisse entgegenstehen, darf, wie dargelegt, nicht auf solche Benutzungsformen abgestellt werden, bei denen die konkreten Umstände der Verwendung dazu führen, dass der angesprochene Verkehr in der verwendeten Kennzeichnung lediglich die Benutzung eines von dem angemeldeten Zeichen zu unterscheidenden anderen Zeichens sieht. Dies ist bei den vom Bundespatentgericht in die Prüfung einbezogenen Zusammensetzungen und Abkürzungen der Fall. Bei diesen handelt es sich um einheitliche Zeichen, die aus der Gesamtheit ihrer jeweiligen Bestandteile bestehen und deren Bestandteile nicht (zumindest auch) als selbstständige Zeichen aufgefasst werden. Denn der Verkehr nimmt regelmäßig mehrere Zeichenbestandteile nur dann als jeweils eigenständige Zeichen wahr, wenn sie voneinander abgesetzt sind; insbesondere durch einen Bindestrich verbundene Bestandteile

werden dagegen als ein einheitliches Gesamtzeichen verstanden (BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 30 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-Inter-Connect, mwN).

17 Danach müssen Zusammensetzungen, die neben dem angemeldeten Zeichen weitere Bestandteile aufweisen, vom Verkehr jedoch als einheitliches und vom angemeldeten Zeichen verschiedenes Zeichen verstanden werden, bei der Prüfung, ob der Eintragung des angemeldeten Zeichens Schutzhindernisse entgegenstehen, von vornherein außer Betracht bleiben. Denn die Eintragung als Marke kann einem Zeichen nicht deshalb versagt werden, weil für ein aus der Sicht des Verkehrs anderes Zeichen ein Schutzhindernis besteht. Allerdings könnte umgekehrt aus dem Umstand, dass der Eintragung bestimmter Zusammensetzungen, die das angemeldete Zeichen enthalten, keine Schutzhindernisse entgegenstehen, gleichfalls für die Prüfung der Schutzfähigkeit des angemeldeten Zeichens unmittelbar nichts hergeleitet werden, wenn der Verkehr die betreffenden Zusammensetzungen und das angemeldete Zeichen voneinander unterscheidet.

18 Außerdem besagt der Umstand, dass einzelnen Zusammensetzungen des angemeldeten Zeichens mit bestimmten anderen Bestandteilen für bestimmte Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt oder sie insoweit als beschreibende Angabe i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verstanden werden, nichts darüber, dass diese Schutzhindernisse auch vorliegen, wenn das angemeldete Zeichen in Alleinstellung oder in anderem Zusammenhang verwendet wird. Das Fehlen der Unterscheidungskraft oder die beschreibende Bedeutung kann vielmehr gerade auf dem durch die jeweilige Zusammensetzung hervorgerufenen Gesamteindruck beruhen und schließt daher nicht aus, dass bei anderen Verwendungen des angemeldeten Zeichens diese Eintragungshindernisse nicht bestehen. Da der

Schutzumfang des angemeldeten Zeichens gleichfalls durch die eingetragene Form beschränkt wird, steht auch das vom Bundespatentgericht festgestellte Bedürfnis von Mitbewerbern, den Buchstaben "T" in bestimmten Zusammensetzungen beschreibend zu verwenden (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), einer Eintragung nicht entgegen.

19 IV. Die angefochtene Entscheidung ist somit aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

20 Für das weitere Verfahren ist auf Folgendes hinzuweisen:

21 1. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Voraussetzungen der Überwindung der Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG seien nicht erfüllt, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

22 a) Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um den Stammbestandteil einer von der Anmelderin verwendeten Zeichenserie handelt. Angesichts der umfangreichen Bewerbung der Zeichenserie sei davon auszugehen, dass der Verkehr die mit diesem Stammbestandteil gebildete Zeichenserie der Anmelderin zuordne. Die intensive Benutzung des angemeldeten Zeichens in zahlreichen Kombinationen der Zeichenserie reiche für sich genommen jedoch nicht aus, um von einer gerichtsbekanntem Verkehrsdurchsetzung als isolierter Stammbestandteil auszugehen. Zwar sei in der Rechtsprechung anerkannt, dass der Erwerb der Schutzfähigkeit durch Benutzung der Marke im Verkehr nicht notwendig eine eigenständige Benutzung voraussetze, sondern sich auch aus der Benutzung als Bestandteil einer Gesamtmarke oder in Verbindung mit einer anderen eingetragenen Marke ergeben

könne. Für den Nachweis einer solchen Benutzung genüge es jedoch nicht, die Benutzung der Gesamtmarke zu dokumentieren, sondern es sei darüber hinaus zu belegen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den fraglichen Bestandteil bei isolierter Benutzung als betrieblichen Herkunftshinweis verstünden. Eine solche eigenständig herkunftshinweisende Wirkung des von der Anmelderin ausschließlich als Stammbestandteil in Kombination mit weiteren Wortelementen beanspruchten Zeichens lasse sich aber ohne demoskopische Untersuchung nicht feststellen.

23 b) Diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Das Bundespatentgericht hat berücksichtigt, dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung eines Zeichens nicht zwingend seine eigenständige Benutzung voraussetzt, sondern sich auch aus der Benutzung als Bestandteil einer Gesamtkennzeichnung oder aus der Benutzung in Verbindung mit einem anderen Zeichen ergeben kann (vgl. EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 27 - Nestlé/Mars; BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 38 = WRP 2008, 1087 - VISAGE). Rechtlich zutreffend ist es ferner davon ausgegangen, dass eine solche Verwendung des Zeichens zusammen mit einem anderen Zeichen jedoch nur dann genügt, wenn sich daraus ergibt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise das betreffende Zeichen auch dann, wenn es eine Ware oder Dienstleistung allein kennzeichnet, als Hinweis darauf verstehen, dass die Ware oder Dienstleistung von einem bestimmten Unternehmen stammt (EuGH GRUR 2005, 763 Rn. 30 - Nestlé/Mars; BGH GRUR 2008, 710 Rn. 39 - VISAGE).

24 Die Auffassung des Bundespatentgerichts, aus der Verwendung eines Zeichens als Stammbestandteil einer Zeichenserie könne ohne Verkehrsbefragung nicht hergeleitet werden, dass das Zeichen auch bei isolierter Benutzung als Herkunftshinweis verstanden werde, lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

Der von der Rechtsbeschwerde angeführte Umstand, dass der jeweils gemeinsame Stammbestandteil einer Zeichenserie bei den einzelnen Serienmarken die maßgebliche Herkunftsfunktion erfüllt, besagt nicht, dass diesem Bestandteil eine solche Herkunftsfunktion auch dann zukommt, wenn er allein zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Die Rechtsbeschwerde zeigt insbesondere nicht auf, dass ein entsprechender Erfahrungssatz besteht. Auch bei Serienmarken ist vielmehr zunächst von dem Grundsatz auszugehen, dass der Verkehr sie als Ganzes wahrnimmt. Aufgrund des Gesamteindrucks mag der Verkehr erkennen, dass es sich im jeweiligen Einzelfall um eine Serienmarke einer Zeichenserie handelt. Selbst wenn der Gesamteindruck des jeweiligen Serienzeichens maßgeblich durch den Stammbestandteil bestimmt wird, lässt sich daraus nicht ohne weiteres darauf schließen, wie der Verkehr den Stammbestandteil der Serie versteht, wenn dieser allein zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Stammbestandteil eine für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibende Bedeutung zukommt, wie dies das Bundespatentgericht etwa hinsichtlich des Buchstabens "T" für Telekommunikationsdienstleistungen rechtsfehlerfrei festgestellt hat. Die Auffassung des Bundespatentgerichts, eine herkunftshinweisende Funktion komme lediglich dem Buchstaben "T" und nicht auch dem Bindestrich als Stammbestandteil zu, begegnet - anders als bei der Prüfung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke - keinen rechtlichen Bedenken, soweit es um die Beurteilung der von der Anmelderin verwendeten Zeichenserie geht.

- 25 c) Die von der Anmelderin vorgelegten Verkehrsbefragungen aus den Jahren 2003 und 2008 hat das Bundespatentgericht mit Recht als zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen ungeeignet angesehen, weil sie keine

präzise Zuordnung der Befragungsergebnisse zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ermöglichen.

26 aa) Das Bundespatentgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass die Durchsetzung des angemeldeten Zeichens als Marke im Verkehr für diejenigen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen sein muss, für die die Eintragung des Zeichens als Marke begehrt wird. Die Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG stehen der Eintragung einer Marke für mit einem weiten Oberbegriff bezeichnete Waren und Dienstleistungen schon dann entgegen, wenn sie hinsichtlich einzelner dieser unter den Oberbegriff fallender Waren und Dienstleistungen vorliegen (vgl. BGH, Beschluss vom 2. Dezember 2004 - I ZB 8/04, GRUR 2005, 578, 581 = WRP 2005, 889 - LOKMAUS, mwN). Dementsprechend genügt insoweit der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung lediglich für einzelne unter den Oberbegriff fallende Waren und Dienstleistungen nicht.

27 bb) Danach hat das Bundespatentgericht die Ergebnisse der Verkehrsbefragung aus dem Jahr 2003 für "Waren oder Dienstleistungen auf dem Gebiet von Telefon und sonstiger Telekommunikation" zu Recht als nicht ausreichend erachtet, weil angesichts der Vielzahl der von dieser Bezeichnung erfassten unterschiedlichen Telekommunikationsdienste nicht festgestellt werden könne, für welche konkreten Dienstleistungen sich das Zeichen infolge seiner Benutzung als Marke im Verkehr durchgesetzt habe. Soweit die Rechtsbeschwerde demgegenüber anführt, die Antworten auf die Frage 3 dieser Befragung ließen eine hinreichende Zuordnung zu Telefon/Telefax einerseits und Telekommunikation andererseits zu, vermag sie damit keinen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts aufzuzeigen. Die Ergebnisse der Frage 3 des Gutachtens von 2003 für Telefon mit 40,6%, für Telekommunikation mit 41% und für Telefax mit 12,4% hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei schon deshalb für den

Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung hinsichtlich der Dienstleistung "Telekommunikation" nach Klasse 38 als nicht ausreichend erachtet, weil sie deutlich unter 50% liegen. Der Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung i.S. von § 8 Abs. 3 MarkenG erfordert im Regelfall einen Durchsetzungsgrad von 50% (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 41 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel, mwN).

28 Hinsichtlich der Ergebnisse der Befragung aus dem Jahr 2008 hat das Bundespatentgericht darauf abgestellt, dass unter den weiten Oberbegriff der "Telekommunikation" nach Klasse 38 eine Vielzahl unterschiedlicher Dienstleistungen fallen, das Gutachten von 2008 jedoch keine Frage enthält, die insoweit eine Differenzierung ermöglicht, und sich dem Gutachten zudem nicht entnehmen lässt, ob die Befragten einen zutreffenden Begriff der Telekommunikationsdienstleistungen zugrunde gelegt haben. Diese Beurteilung ist ebenfalls aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Ergebnisse zur zweiten Frage dieses Gutachtens, auf die die Rechtsbeschwerde abstellen will, hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei jedenfalls auch deshalb als nicht ausreichend angesehen,

weil sie allein den gegenüber dem weiten Oberbegriff "Telekommunikation" eingeschränkten Bereich der Telefondienstleistungen betreffen. Dagegen bringt auch die Rechtsbeschwerde nichts vor.

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 19.11.2008 - 29 W(pat) 70/03 -