



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 24/05

Verkündet am:
21. Februar 2008
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 399 72 420

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

VISAGE

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3

Ein Zeichen kann durch die Benutzung als Bestandteil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit einer anderen Marke eigenständige Unterscheidungskraft erlangen, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise infolge dieser Benutzung die nur durch den fraglichen Bestandteil gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend verstehen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden (im Anschluss an EuGH, Urt. v. 7. Juli 2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 30 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars). Für den Nachweis einer solchen durch Benutzung als Bestandteil eines komplexen Zeichens erworbenen eigenständigen Unterscheidungskraft des fraglichen Bestandteils reicht es nicht aus, lediglich die Benutzung des Gesamtzeichens zu belegen.

BGH, Beschl. v. 21. Februar 2008 - I ZB 24/05 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Februar 2008 durch die Richter Dr. Bergmann, Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 10. Februar 2005 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 24. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin hat mit ihrer Anmeldung vom 18. November 1999 die Eintragung der Wortbildmarke



mit den Farben „blau, weiß“ für die Waren „Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur Pflege, Reinigung und Verschönerung der Haare“ beantragt.

2 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Anmeldung für die Waren
„Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ wegen Fehlens der Unter-
scheidungskraft zurückgewiesen.

3 Die dagegen eingelegte Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespa-
tentgericht zurückgewiesen (BPatGE 49, 63 = GRUR 2005, 337).

4 Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der (zugelassenen) Rechts-
beschwerde, mit der sie ihren Eintragungsantrag weiterverfolgt.

5 II. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin für un-
begründet erachtet, weil der Eintragung der angemeldeten Marke „VISAGE“ für
die Waren „Seifen“ und „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ jedenfalls das
absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Es hat hierzu ausgeführt:

6 Das Markenwort „VISAGE“ bedeute in der französischen Sprache „Ge-
sicht“. Es sei als Fremdwort in dieser Bedeutung im allgemeinen deutschen
Sprachschatz enthalten. Wenn es den Verbrauchern als Bezeichnung für „Sei-
fen“ sowie „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ begegne, werde es von
ihnen zwanglos als Hinweis auf die Bestimmung der betreffenden Mittel für das
Gesicht verstanden. Bei Kosmetika sei zudem die Verwendung - jedenfalls ein-
facher, leicht fassbarer - französischer Ausdrücke (z.B. „femme“ oder „homme“)
zur Warenbeschreibung im deutschen Geschäftsverkehr häufig. Auch durch
ihre grafische Ausgestaltung erlange die angemeldete Marke nicht die erforder-
liche Unterscheidungskraft. Die Grafik erschöpfe sich in einer schlichten recht-
eckigen blauen Unterlegung des in normalen weißen Großdrucklettern wieder-
gegebenen Wortes „VISAGE“. Dabei handele es sich um grafische Stilmittel
einfachster Art, wie sie im Geschäftsverkehr insbesondere bei Kosmetika zur
Ausschmückung und Hervorhebung von Angaben auf Produkten oder deren
Verpackungen vielfach anzutreffen seien.

- 7 Das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft sei nicht dadurch gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG beseitigt worden, dass sich die Marke infolge ihrer Benutzung für die angemeldeten Waren in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt habe. Der hierfür erforderliche Nachweis sei der Anmelderin nicht gelungen.
- 8 Die angemeldete Marke werde nicht in Alleinstellung, sondern stets zusammen mit der Marke „NIVEA“ benutzt. Selbst wenn im Hinblick darauf, dass die angemeldete Marke dabei innerhalb der Gesamtkonzeption durch die Raumaufteilung und die unterschiedliche farbliche Unterlegung von der Marke „NIVEA“ optisch erkennbar abgesetzt sei, zugunsten der Anmelderin eine markenmäßige Verwendung unterstellt werden könnte, sei nicht hinreichend nachgewiesen, dass die angemeldete Marke im Rahmen der Benutzung der Gesamtkombination als eigenständiger Bestandteil Verkehrsdurchsetzung erlangt habe.
- 9 Auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften müsse in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Verkehrsdurchsetzung durch Verbraucherbefragung ermittelt werde, weiterhin von einer Verkehrsbekanntheit von mindestens 50% als Untergrenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung ausgegangen werden. Aufgrund der von der Anmelderin vorgelegten Verkehrsbefragung könne die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke nicht festgestellt werden, weil der Kreis der befragten Endabnehmer auf Frauen beschränkt worden sei. Abgesehen davon lasse sich aus den Befragungsergebnissen keine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke von 50% ableiten. Die von der Markenstelle veranlasste Befragung der beteiligten Händler und Hersteller durch die Industrie- und Handelskammern hätte zwar einen Zuordnungsgrad von 50% bzw. 53,77% ergeben. Ein ausreichender Durchsetzungsgrad in den Fachkreisen könne jedoch die Verkehrsdurchsetzung nicht begründen, weil hierfür eine Durchsetzung der

Marke in allen beteiligten Verkehrskreisen erforderlich sei. Aus den von der Anmelderin vorgetragenen und belegten Angaben zu Dauer und Umfang der Benutzung ihrer Gesichtspflegelinie „NIVEA VISAGE“ könne die Verkehrsdurchsetzung nicht schlüssig hergeleitet werden. Die Benutzung der Bezeichnung „NIVEA VISAGE“ lasse allenfalls auf die Verkehrsdurchsetzung dieser Gesamtkombination schließen, nicht aber auf eine Verkehrsdurchsetzung des darin enthaltenen Bestandteils „VISAGE“ in Alleinstellung.

10 III. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat keinen Erfolg. Zu Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, dass der angemeldeten Wortbildmarke „VISAGE“ für die Waren „Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ jegliche Unterscheidungskraft fehlt (dazu unter 1) und sie sich nicht infolge ihrer Benutzung für die angemeldeten Waren in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (dazu unter 2).

11 1. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der angemeldeten Wortbildmarke „VISAGE“ fehle für die Waren „Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, ist frei von Rechtsfehlern.

12 a) Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL) ist die einem Zeichen 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 oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, sodass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft

genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006, m.w.N.).

13 Die Unterscheidungskraft einer Marke ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen werden soll, zu beurteilen, wobei es auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise ankommt. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen (BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006, m.w.N.). Besteht eine Marke - wie im Streitfall - aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (EuGH, Urt. v. 16.9.2004 - C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317 = GRUR 2004, 943 Tz. 28 - SAT.2; BGH, Beschl. v. 11.5.2000 - I ZB 22/98, GRUR 2001, 162, 163 = WRP 2001, 35 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Dabei hat sich die Prüfung darauf zu erstrecken, ob die Marke als solche, jedenfalls mit einem ihrer Elemente, den (geringen) Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt (BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 58/98, GRUR 2001, 1153 = WRP 2001, 1201 - anti KALK).

14 b) Das Wortbildzeichen „VISAGE“ genügt auch bei Anlegung des danach gebotenen großzügigen Maßstabs nicht den an die Unterscheidungskraft zu stellenden Anforderungen.

15 aa) Das Bundespatentgericht hat bezüglich des Wortbestandteils der angemeldeten Marke, der vom Verkehr erfahrungsgemäß in erster Linie als die Marke bestimmend wahrgenommen wird, jegliche Unterscheidungskraft verneint, weil es sich bei dem Wort „VISAGE“ um eine beschreibende Angabe für die angemeldeten Waren handle. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

16 (1) Enthalten die Wortbestandteile einer Bezeichnung einen beschreibenden Begriffsinhalt, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen

gen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird, ist der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung als Marke wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft zu versagen. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt eine (hinreichende) Unterscheidungskraft, wenn die Angabe einen engen beschreibenden Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen herstellt und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGHZ 167, 278 Tz. 19 - FUSSBALL WM 2006, m.w.N.). Dies gilt auch bei fremdsprachigen Wörtern, deren beschreibende Bedeutung von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen erkannt wird (BGH, Beschl. v. 28.11.1991 - I ZB 3/90, GRUR 1992, 514 - Ole; Urt. v. 27.9.1995 - I ZR 199/93, GRUR 1996, 68, 69 = WRP 1997, 446 - COTTON LINE; vgl. auch Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 6/03, GRUR 2003, 1050 = WRP 2003, 1429 - Cityservice).

- 17 (2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Wortbestandteil „VISA-SAGE“ in dem angemeldeten Zeichen sei dem inländischen Verkehr als der französische Begriff für „Gesicht“ bekannt. Das deutsche Publikum sei grundsätzlich an den Einsatz französischer Angaben zur beschreibenden Bezeichnung kosmetischer Mittel gewöhnt, weil Frankreich als Herstellerland von Kosmetika bekanntermaßen einen besonderen Ruf genieße und daher die Verwendung - jedenfalls einfacher, leicht fassbarer - französischer Ausdrücke (z.B. „femme“ oder „homme“) zur Warenbeschreibung im deutschen Geschäftsverkehr generell beliebt und häufig sei. Die Verbraucher würden das Wort „VISA-SAGE“ jedenfalls dann, wenn es ihnen als Bezeichnung für „Seifen“ und „Mittel zur

Körper- und Schönheitspflege“ begegne, zwanglos in der ihnen geläufigen Bedeutung „Gesicht“ verstehen und darin dann lediglich einen Hinweis auf die Bestimmung der betreffenden Mittel für das Gesicht sehen.

- 18 Die dagegen erhobenen Rügen der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch. Es kann dahinstehen, ob - wie die Rechtsbeschwerde geltend macht - die französische Sprache im Vergleich zur englischen Sprache bei den inländischen Verkehrskreisen weniger verbreitet ist und gerade einmal 14% der deutschen Bevölkerung die französische Sprache beherrschen. Dies widerspräche jedenfalls nicht der Annahme des Bundespatentgerichts, das französische Wort „Visage“ habe als Fremdwort in der Bedeutung „Gesicht“ Eingang in den allgemeinen deutschen Sprachschatz gefunden. Der Feststellung des Bundespatentgerichts, der Verkehr sei bei kosmetischen Mitteln an die Verwendung beschreibender französischer Angaben gewöhnt, steht, anders als die Rechtsbeschwerde meint, nicht entgegen, dass die Anmelderin auch englischsprachige Produktbezeichnungen wie „NIVEA Hair Care“, „NIVEA for Men“, „NIVEA sun“, „NIVEA body“ usw. verwendet. Soweit die Rechtsbeschwerde weiter einwendet, ein beschreibender Charakter des Begriffs „Visage“ in Bezug auf die angemeldeten Waren lasse sich erst bei einer Kombination mit weiteren sinntragenden Zusätzen bejahen, wie z.B. bei Bezeichnungen wie „soin du visage“ (= Gesichtspflege), „crème visage“ (= Gesichtscreme), oder „pour le visage“ (= für das Gesicht), zeigt sie damit keinen Rechtsfehler des Bundespatentgerichts auf, sondern ersetzt dessen tatrichterliche Beurteilung lediglich durch ihre eigene abweichende Bewertung.

- 19 bb) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen die weitere Annahme des Bundespatentgerichts, die angemeldete Marke erlange auch durch die grafische Ausgestaltung nicht die erforderliche Unterscheidungskraft.

- 20 (1) Das Bundespatentgericht ist rechtsfehlerfrei von dem Grundsatz ausgegangen, dass einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke - unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zukommen kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht. Einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds, an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, können allerdings eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter nicht aufwiegen (BGH GRUR 2001, 1153 - anti KALK).
- 21 (2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Grafik der angemeldeten Marke erschöpfe sich in einer schlichten rechteckigen blauen Unterlegung des in normalen weißen Großdrucklettern wiedergegebenen Wortes „VLSAGE“ und weise keinerlei charakteristische, die Unterscheidungskraft begründenden Merkmale auf. Vielmehr handele es sich nach Form und Farbgebung um grafische Stilmittel einfachster Art, wie sie im Geschäftsverkehr insbesondere bei Kosmetika so oder in ganz ähnlicher Weise zur Ausschmückung und Hervorhebung von Angaben auf Produkten oder deren Verpackungen vielfach anzutreffen seien. Soweit die Rechtsbeschwerde dem entgegenhält, die Verwendung der Farbe Blau in Form eines langgezogenen, wohlproportionierten Rechtecks sei unüblich, kann sie damit im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht gehört werden, weil sie sich damit auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet trichterlicher Würdigung begibt.
- 22 2. Das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft ist, wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat, nicht dadurch gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden, dass die Marke sich infolge ihrer Benutzung für die angemeldeten Waren in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

23 a) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis grundsätzlich eine Verwendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und nicht lediglich eine beschreibende Verwendung voraussetzt. Die Tatsache, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die der Identifizierung der Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend durch die angesprochenen Verkehrskreise dient (EuGH, Urt. v. 18.6.2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Tz. 64 = WRP 2002, 924 - Philips/Remington; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 26 und 29 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGHZ 159, 57, 66 - Farbige Arzneimittelkapsel).

24 Das Bundespatentgericht hat seine Zweifel, ob die stets zusammen mit der bekannten Marke „NIVEA“ verwendete Angabe „VISAGE“ in den Augen des Verkehrs die Funktion einer Zweitkennzeichnung erfülle, letztlich dahinstehen lassen. Es hat gemeint, selbst wenn im Hinblick darauf, dass die angemeldete Marke „VISAGE“ innerhalb der benutzten Gesamtkonzeption durch die Raumaufteilung und die unterschiedliche farbliche Unterlegung von der Marke „NIVEA“ optisch erkennbar abgesetzt sei, zugunsten der Anmelderin eine markenmäßige Verwendung unterstellt werde, scheitere die Annahme der Verkehrsdurchsetzung an dem mangelnden Nachweis, dass die angemeldete Marke im Rahmen der Benutzung der Gesamtkombination als eigenständiger Bestandteil Verkehrsdurchsetzung erlangt habe. Das Bundespatentgericht hat demnach bei seiner weiteren Beurteilung zugunsten der Anmelderin unterstellt, dass diese die Wortbildmarke „VISAGE“ markenmäßig verwendet. Davon ist daher auch im Rechtsbeschwerdeverfahren auszugehen.

25 b) Das Bundespatentgericht hat weiter angenommen, es müsse - auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften - in Fällen wie dem vorliegenden, in denen die Verkehrsdurchsetzung durch Verbraucherbefragung ermittelt werde, weiterhin von einer Verkehrsbekanntheit von 50% als unterer Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung ausgegangen werden. Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, diese Ansicht sei weder mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften noch mit der Rechtsprechung des Senats vereinbar.

26 Die Frage, ob eine Marke infolge von Benutzung Unterscheidungskraft i.S. des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL oder - was auf dasselbe hinausläuft - nach § 8 Abs. 3 MarkenG Verkehrsdurchsetzung erlangt hat, ist danach allerdings aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beantworten, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die fragliche Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit von den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urt. v. 4.5.1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Tz. 54 = WRP 1999, 629 - Windsurfing Chiemsee). Dabei kann zwar für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden; sofern jedoch nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen, kann die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht unterhalb eines Durchsetzungsgrads von 50% angesetzt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760, 762 = WRP 2006, 1130 - LOTTO; Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071, 1073 = WRP 2007, 1461 - Kinder II, jeweils m.w.N.).

27 c) Das Bundespatentgericht hat gemeint, es sei sachlich gerechtfertigt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt zum Nachweis der Verkehrsdurch-

setzung eines Zeichens vom Anmelder weiterhin im Regelfall - zusätzlich zu Belegen über andere für die Frage der Verkehrsdurchsetzung bedeutsame Umstände - die Beibringung einer demoskopischen Endverbraucherbefragung verlange. Nur in Ausnahmefällen, in denen der Anmelder alle Tatsachen vorgetragen und nachgewiesen habe, aus denen sich schlüssig und zweifelsfrei eine ausreichende Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke ergebe, könne das Amt auf die Vorlage einer Verkehrsbefragung verzichten.

28 Die Rechtsbeschwerde weist hierzu allerdings zutreffend darauf hin, dass die Verkehrsbefragung nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nur eines von mehreren möglichen Mitteln zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung ist. Die Gesichtspunkte, die aufzeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware oder Dienstleistung als Herkunftshinweis zu kennzeichnen, müssen umfassend geprüft werden; dabei können neben dem - in erster Linie durch Verbraucherbefragung zu ermittelnden - Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, unter anderem auch der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden berücksichtigt werden (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 51 - Windsurfing Chiemsee; EuGH GRUR 2002, 804 Tz. 60 - Philips/Remington; EuGH GRUR 2005, 763 Tz. 31 - Nestlé/Mars; BGH, Beschl. v. 3.7.2003 - I ZB 21/01, GRUR 2004, 331, 332 = WRP 2004, 351 - Westie-Kopf).

29 Das Gemeinschaftsrecht verbietet es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften jedoch nicht, dass die zuständige Behörde, wenn sie bei dieser Beurteilung auf besondere Schwierigkeiten stößt, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke, deren Eintragung beantragt

wird, nach Maßgabe ihres nationalen Rechts durch eine Verbraucherbefragung klären lässt (EuGH GRUR 1999, 723 Tz. 53 - Windsurfing Chiemsee). Das Bundespatentgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, dass im Streitfall der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens besondere Schwierigkeiten aufwirft, weil es in Kombination mit weiteren Bestandteilen benutzt wird. Es begegnet keinen rechtlichen Bedenken, wenn das Bundespatentgericht bei einer solchen Fallgestaltung im Regelfall - zusätzlich zu Belegen über andere für die Frage der Verkehrsdurchsetzung bedeutsame Umstände - die Beibringung einer demoskopischen Verkehrsbefragung verlangt (vgl. BGHZ 52, 273, 281 f. - Streifenmuster).

30 d) Das Bundespatentgericht hat zutreffend angenommen, dass die - im Regelfall - erforderliche Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke von mehr als 50% weder durch die von der Anmelderin vorgelegte Verkehrsbefragung unter Endabnehmern (dazu aa) noch durch die von der Markenstelle veranlasste Befragung der Hersteller und Händler (dazu bb) nachgewiesen ist und im Streitfall auch keine besonderen Umstände vorliegen, die einen geringeren prozentualen Grad der Verkehrsdurchsetzung ausreichen lassen (dazu cc).

31 aa) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, aufgrund der von der Anmelderin vorgelegten Verkehrsbefragung könne die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke nicht festgestellt werden, weil der Kreis der befragten Endabnehmer auf Frauen beschränkt worden sei. Die angemeldete Marke müsse sich in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt haben, zu denen in erster Linie die Endabnehmer der betroffenen Waren zählten. Wer zu den Abnehmern gehöre, bestimme sich nach den angemeldeten Waren und deren bestimmungsgemäßer Verwendung. Bei den angemeldeten Waren „Seifen“ und „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ handele es sich um Produkte des persönlichen täglichen Gebrauchs, die grundsätzlich von allen Bevölkerungsgruppen - sowohl von Frauen als auch von Männern - verwendet und erworben

würden. Dies gelte auch für „Gesichtspflegeprodukte“, auf die sich die Verkehrsbefragung beziehe, wenngleich in diesem Produktsegment sicherlich Frauen die größte Verbrauchergruppe bildeten. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Rügen der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.

32 (1) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, die Anmelderin bewerbe und vermarkte „VISAGE“-Produkte seit 1991 ausschließlich für Frauen, dagegen werde die Produktlinie für Herren seit Jahren unter „NIVEA for Men“ vermarktet. Das Bundespatentgericht hat zutreffend darauf hingewiesen, dass dieser Umstand ohne Belang ist, da der Kreis der Endabnehmer nach den objektiven Merkmalen der beanspruchten Waren zu bestimmen ist und nicht nach den individuellen Vermarktungsstrategien und Werbekonzeptionen der Anmelderin, die jederzeit geändert werden können (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 8 Rdn. 325; vgl. ferner BGH, Urt. v. 12.7.2001 - I ZR 100/99, GRUR 2002, 340, 341 = WRP 2002, 330 - Fabergé).

33 (2) Die Rechtsbeschwerde rügt vergeblich, das Bundespatentgericht hätte der Anmelderin einen Hinweis gemäß § 73 Abs. 2, § 82 MarkenG, §§ 139, 278 ZPO geben müssen, da diese ausdrücklich angeboten habe, das Warenverzeichnis entsprechend zu beschränken („für Frauen“). Es ist bereits fraglich, ob eine solche Beschränkung des Warenverzeichnisses beachtlich gewesen wäre. Zusätze zum Warenverzeichnis, die den Kreis der Abnehmer bezeichnen, können für die Abgrenzung der möglicherweise interessierten Verkehrskreise nur von Bedeutung sein, wenn dadurch auch die Art der Ware in der Weise betroffen ist, dass andere als die bezeichneten Abnehmer nach den Eigenschaften und der Zweckbestimmung der Ware ernstlich nicht in Betracht kommen können (BPatGE 24, 67, 73). Die Beschränkung des Abnehmerkreises muss auf objektiven Merkmalen der beanspruchten Waren beruhen und darf nicht nur von der subjektiven, jederzeit abänderbaren EntschlieÙung desjenigen abhängen, der über die fraglichen Waren verfügungsberechtigt ist (vgl. BGHZ 34, 1, 7

- Mon Chérie). Es kann dahinstehen, ob diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall erfüllt sind, weil Kosmetika, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht, in den Endverkaufsstätten seit Jahren getrennt nach Damen und Herren sortimentiert und dementsprechend auch nur von bestimmten Verkehrskreisen verwendet würden. Das Bundespatentgericht musste die Anmelderin jedenfalls nicht auf die Möglichkeit einer Beschränkung des Warenverzeichnisses hinweisen. Zum einen ist es grundsätzlich allein Sache des Anmelders, darüber zu entscheiden, für welche Waren oder Dienstleistungen das Zeichen in Anspruch genommen werden soll. Zum anderen ging bereits aus dem Beschluss der Markenstelle im Erinnerungsverfahren hervor, dass wegen der Beschränkung der Verkehrsbefragung auf Frauen erhebliche Zweifel an deren Aussagekraft bestehen.

34 (3) Da die Verkehrsbefragung demnach schon wegen der unzutreffenden Auswahl der befragten Endabnehmer nicht zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens geeignet ist, kommt es nicht darauf an, ob sich aus den Ergebnissen der Verkehrsbefragung, wie das Bundespatentgericht angenommen hat, selbst in dem befragten weiblichen Verkehrskreis kein Durchsetzungsgrad von mindestens 50% ableiten lässt.

35 bb) Das Bundespatentgericht hat weiterhin zutreffend - und insoweit von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet - angenommen, dass unter diesen Umständen auch der aufgrund von Befragungen der beteiligten Hersteller und Händler durch die Industrie- und Handelskammern ermittelte Zuordnungsgrad von 50% bzw. 53,77% die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke nicht belegen kann. Die Verkehrsdurchsetzung erfordert eine Durchsetzung der Marke in allen beteiligten Verkehrskreisen, in denen die Marke Verwendung finden und Auswirkungen zeitigen kann (vgl. BGH, Beschl. v. 4.6.1986 - I ZB 5/85, GRUR 1986, 894, 895 - OCM). Da eine Verkehrsdurchsetzung innerhalb des in erster Linie maßgeblichen Kreises der Endabnehmer nicht nach-

gewiesen ist, reicht der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in den beteiligten Fachkreisen für sich genommen nicht aus. Auch insoweit kann dahinstehen, ob - wie das Bundespatentgericht gemeint hat - im Hinblick auf die Fragestellung zudem Zweifel am Ergebnis der Befragung bestehen.

36 cc) Schließlich hat auch die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe nicht geprüft, ob besondere Umstände vorliegen, unter denen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch eine Verkehrsdurchsetzung von weniger als 50% ausreicht, keinen Erfolg. Die Rechtsbeschwerde zählt zu diesen Umständen im Streitfall unter anderem den herausragenden Marktanteil der „VISAGE“-Produkte auf dem Markt für Gesichtspflegeprodukte, auf dem „NIVEA VISAGE“ seit 1997 mit einem Marktanteil von ca. 20% mit deutlichem Abstand vor den Mitbewerbern Marktführer sei, sowie den beachtlichen, seit Markteinführung stetig gewachsenen Werbeaufwand von rund 16 Mio. € im Jahre 2003.

37 (1) Das Bundespatentgericht hat - den Vorgaben der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften entsprechend - sämtliche Umstände geprüft, aus denen sich eine Verkehrsdurchsetzung des angemeldeten Zeichens ergeben könnte. Es hat jedoch zutreffend angenommen, dass die Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke in den relevanten Verkehrskreisen nicht schlüssig aus den von der Anmelderin vorgetragenen und belegten Umständen zu Dauer und Umfang der Benutzung ihrer Gesichtspflegelinie „NIVEA VISAGE“, insbesondere den damit in Deutschland erzielten Umsätzen, dem Marktanteil und den Werbeaufwendungen, hergeleitet werden kann, weil die Benutzung der Bezeichnung „NIVEA VISAGE“ allenfalls auf die Verkehrsdurchsetzung dieser Gesamtkombination schließen lässt, nicht aber auch auf eine Verkehrsdurchsetzung des darin enthaltenen Bestandteils „VISAGE“ in Alleinstellung (zur Verkehrsdurchsetzung des Bestandteils einer Zeichenkombi-

nation vgl. auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 8 Rdn. 326; Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 308).

38 (2) Diese Beurteilung des Bundespatentgerichts steht, anders als die Rechtsbeschwerde meint, nicht in Widerspruch zu der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, nach der der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung einer Marke nicht notwendigerweise ihre eigenständige Benutzung voraussetzt, sondern sich auch aus der Benutzung als Bestandteil einer Gesamtmarke oder aus der Benutzung in Verbindung mit einer anderen Marke ergeben kann (vgl. EuGH GRUR 2005, 763 Tz. 27 und 30 - Nestlé/Mars). Das Bundespatentgericht hat entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde nicht verkannt, dass in entsprechender Weise auch eine zusammen mit einer Dachmarke verwendete Zweitmarke Verkehrsdurchsetzung erlangen kann. Es hat vielmehr zu Recht angenommen, dass es für den Nachweis der durch Benutzung als Bestandteil einer Gesamtmarke erworbenen Unterscheidungskraft nicht ausreicht, die Benutzung der Gesamtmarke zu dokumentieren, sondern nachgewiesen werden muss, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den fraglichen Bestandteil bei separater Benutzung als betrieblichen Herkunftshinweis verstehen (vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Kokott v. 27.1.2005 im Verfahren „Nestlé/Mars“, Tz. 43).

39 (3) Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ist danach auch nicht etwa deshalb unmöglich, weil, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht, Umsatzzahlen und dergleichen alleine für die Zweitmarke „VISAGE“ nicht existieren können, da diese stets zusammen mit der Dachmarke „NIVEA“ verwendet wird. Der Nachweis, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den fraglichen Bestandteil (auch) dann, wenn eine Ware nur durch ihn gekennzeichnet wird (EuGH GRUR 2005, 763 Tz. 30 - Nestlé/Mars), so verstehen, dass er die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet, kann grundsätzlich durch

eine - methodisch einwandfreie - Verkehrsbefragung bezüglich der isolierten Verwendung des Bestandteils erbracht werden. Das Bundespatentgericht hat, anders als die Rechtsbeschwerde meint, auch nicht in Zweifel gezogen, dass Verkehrsbefragungen, bei denen nach einzelnen aus einer Gesamtaufmachung herausgelösten Elementen gefragt wird, zur Ermittlung einer Verkehrsdurchsetzung solcher Elemente geeignet sind. Es hat lediglich den in der Rechtsprechung des Senats anerkannten Erfahrungssatz in Erinnerung gerufen, dass häufig nur die Verkehrsdurchsetzung der Gesamtaufmachung, so wie sie dem Verkehr tatsächlich vor Augen tritt, einigermaßen zuverlässig zu ermitteln ist, wohingegen Verkehrsbefragungen über einzelne herausgelöste Elemente, die dem Verkehr bislang niemals in Alleinstellung begegnet sind, zu unvermeidlichen Fehlerquellen führen (vgl. BGHZ 52, 273, 281 - Streifenmuster, m.w.N.). Das Bundespatentgericht hat demnach lediglich darauf aufmerksam gemacht, dass ein Nachweis der Verkehrsdurchsetzung durch Verkehrsbefragung in diesen Fällen aus in der Natur der Sache liegenden Gründen besonderen Schwierigkeiten begegnet.

40 IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Anmelderin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

Bergmann

Pokrant

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.02.2005 - 24 W(pat) 338/03 -