



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 61/13

Verkündet am:
23. Oktober 2014
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Langenscheidt-Gelb

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3, § 37 Abs. 1 und 2, § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1

- a) Für eine markenmäßige Verwendung einer Farbe spricht deren langjährige und durchgängige Verwendung durch den Marktführer im gesamten Produktsegment (hier: zweisprachige Wörterbücher in Printform). In diesem Fall steht der Annahme einer markenmäßigen Verwendung der Umstand nicht entgegen, dass die Farbe zusammen mit weiteren Kennzeichen verwendet wird.
- b) Ob der Verbraucher in einer konturlosen Farbmarke einen betrieblichen Herkunftshinweis sieht, kann durch demoskopische Untersuchungen nur festgestellt werden, wenn Gegenstand der Befragung ein Muster der Farbe und nicht die konkrete Form der Verwendung zusammen mit weiteren Zeichen ist.
- c) Für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG ist kein deutlich über 50% liegender Durchsetzungsgrad erforderlich.
- d) Liegt zwischen Anmeldetag und Zeitpunkt der Fertigung eines demoskopischen Gutachtens ein großer Zeitraum (hier: 13 Jahre), schließt dies grundsätzlich die Annahme aus, dass das Ergebnis des Gutachtens auf den Anmeldetag bezogen werden kann. Etwas anderes kann nur in besonderen, an strenge Voraussetzungen geknüpften Fallgestaltungen gelten. Von einem solchen Ausnahmefall ist auszugehen, wenn in speziellen Warenbereichen die in Frage stehenden Produkte sich nicht rasch ändern, die Marktentwicklung über lange Zeiträume zuverlässig beurteilt werden kann und die für die Verkehrsdurchsetzung sprechenden Umstände eindeutig sind.

BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2014 - I ZB 61/13 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 23. Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 5. August 2013 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 500.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 A. Für die Markeninhaberin ist seit dem 4. Januar 2010 die abstrakte Farbmarke Nr. 396 12 858 "Gelb" (HKS 5)



als Verkehrsdurchgesetztes Zeichen für zweisprachige Wörterbücher in Printform mit Priorität vom 7. März 1996 eingetragen (vgl. BPatG, Beschluss vom 28. Oktober 2009 - 29 W [pat] 1/09, juris).

2 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt, weil die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen und Freihaltebedürftigen Marke nicht vorlägen.

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 5. August 2013 - 29 W [pat] 90/12, juris). Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

4 B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, Lösungsgründe nach § 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 MarkenG lägen nicht vor. Die angegriffene Marke habe die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens überwunden. Selbst wenn die Marke entgegen § 37 Abs. 2 MarkenG zu Unrecht mit Priorität des Anmeldetages eingetragen worden sein sollte, stelle dies keinen Lösungsgrund im Sinne des § 50 Abs. 1 MarkenG dar.

5 C. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zu Recht zurückgewiesen.

- 6 I. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass es auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 1995 - I ZB 27/93, BGHZ 130, 187, 191 - Füllkörper; Beschluss vom 16. Juli 2009 - I ZB 53/07, BGHZ 182, 325 Rn. 14 - Legostein; Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 8 = WRP 2014, 438 - test).
- 7 II. Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass das Eintragungshindernis des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (dazu II 1) im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden ist (dazu II 2).
- 8 1. Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, das angegriffene Zeichen habe von Haus aus nicht über die für eine Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft verfügt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).
- 9 a) Gemäß § 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke zu löschen, wenn ihr im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Januar 2010 - C-398/08, Slg. 2010, I-535 = GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH, Beschluss

vom 21. Dezember 2011 - I ZB 56/09, GRUR 2012, 270 Rn. 8 = WRP 2012, 337 - Link economy; Beschluss vom 4. April 2012 - I ZB 22/11, GRUR 2012, 1143 Rn. 7 = WRP 2012, 1396 - Starsat; Beschluss vom 22. November 2012 - I ZB 72/11, GRUR 2013, 731 Rn. 11 = WRP 2013, 909 - Kaleido). 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 anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH, Beschluss vom 4. Dezember 2008 - I ZB 48/08, GRUR 2009, 778 Rn. 11 = WRP 2009, 813 - Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 115/08, GRUR 2010, 1100 Rn. 10 = WRP 2010, 1504 - TOOOR!; Beschluss vom 10. Juli 2014 - I ZB 18/13, GRUR 2014, 872 = WRP 2014, 1062 - Gute Laune Drops).

- 10 b) Diese Grundsätze finden auch bei abstrakten Farbmarken Anwendung, bei denen kein strengerer Maßstab anzulegen ist als bei anderen Markenformen (vgl. EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2004 - C-447/02, Slg. 2004, I-10107 = GRUR Int. 2005, 227 Rn. 78 - Farbe Orange). Allerdings ist bei bestimmten Markenkategorien zu beachten, dass sie vom Verkehr nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen werden wie eine herkömmliche Wort- oder Bildmarke, die ein gesondertes Zeichen darstellt und vom Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Häufig schließen Verbraucher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung oder aus der Farbe eines Produkts nicht auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Unternehmen (EuGH, Urteil vom 6. Mai 2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 Rn. 65 - Libertel; Urteil vom 24. Juni 2004 - C-49/02, Slg. 2004, I-6129 = GRUR 2004, 858 Rn. 38 f. - Heidelberger Bauchemie; Urteil vom 7. Oktober 2004 - C-136/02, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Rn. 30 - Mag Lite; EuGH, GRUR Int. 2005, 227 Rn. 78 - Farbe Orange). Zudem ist bei abstrakten

Farbmarken auch im Rahmen der Prüfung des Schutzhindernisses mangelnder Unterscheidungskraft das Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer zu berücksichtigen (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 - Libertel; GRUR 2004, 858 Rn. 41 - Heidelberger Bauchemie).

11 Dementsprechend ist bei abstrakten Farbmarken auch unter Zugrundelegung des beschriebenen großzügigen Prüfungsmaßstabs davon auszugehen, dass solchen Marken im Allgemeinen die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt (BGH, Beschluss vom 19. November 2009 - I ZB 76/08, GRUR 2010, 637 Rn. 13 = WRP 2010, 888 - Farbe gelb). Anhaltspunkte dafür, dass im hier zu entscheidenden Fall ausnahmsweise eine andere Beurteilung und die Annahme von originärer Unterscheidungskraft gerechtfertigt wären, sind nicht ersichtlich.

12 2. Die Rechtsbeschwerde wendet sich ohne Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft sei im Wege der Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden.

13 a) Zu Recht ist das Bundespatentgericht davon ausgegangen, dass die Markeninhaberin die gelbe Farbe markenmäßig benutzt hat.

14 aa) Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis setzt grundsätzlich eine Verwendung der Kennzeichnung als Marke, also eine markenmäßige und damit nicht lediglich eine beschreibende Verwendung voraus. Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen. Die Benutzung muss dazu dienen, dass die angesprochenen Verkehrs-

kreise die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2002 - C-299/99, Slg. 2002, I-5475 = GRUR 2002, 804 Rn. 64 - Philips/Remington; Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 40 = WRP 2014, 940 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH, Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 24/05, GRUR 2008, 710 Rn. 23 = WRP 2008, 1087 - VISAGE; Beschluss vom 23. Oktober 2008 - I ZB 48/07, GRUR 2009, 669 Tz. 18 = WRP 2009, 815 - POST II).

- 15 Bei der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder deren Verpackung kann davon nur ausnahmsweise ausgegangen werden. Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf einer Warenverpackung ohne Hinzutreten von graphischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 65 - Libertel; BGH, Urteil vom 4. September 2003 - I ZR 23/01, BGHZ 156, 126, 137 - Farbmarkenverletzung I; Urteil vom 4. September 2003 - I ZR 44/01, GRUR 2004, 154 = WRP 2004, 232 - Farbmarkenverletzung II; Urteil vom 7. Oktober 2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; Urteil vom 22. September 2005 - I ZR 188/02, BGHZ 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse; BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 15 f. - Farbe gelb). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt aber in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund von Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Warengbiet oder Dienstleistungssektor an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt ist (vgl. BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 28 - Farbe gelb), oder wenn die Farbe im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass die angesprochenen Verkehrs-

kreise sie als Produktkennzeichen verstehen (vgl. BGH, GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; BGH, Urteil vom 18. September 2014 - I ZR 228/12, GRUR 2014, 1101 Rn. 23 = WRP 2014, 1314 - Gelbe Wörterbücher).

16 bb) Die Annahme des Bundespatentgerichts, dass die Farbe Gelb von der Markeninhaberin als Marke verwendet worden ist, hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

17 (1) Maßgeblich für die Prüfung einer markenmäßigen Verwendung eines Zeichens sind stets die konkreten Umstände des Einzelfalls und insbesondere die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Waren- oder Dienstleistungssektor, anhand derer die Funktion der benutzten Farbe zu bestimmen ist (vgl. zu § 14 MarkenG BGH, Versäumnisurteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 137 f.). Ist eine Gewöhnung des Verkehrs an Farben als Kennzeichnungsmittel eingetreten, wirkt die konkret beanspruchte Farbe regelmäßig herkunftshinweisend (vgl. BGH, GRUR 2010, 637 Rn. 28 - Farbe gelb).

18 (2) Das Bundespatentgericht hat in der angefochtenen Entscheidung auf seinen im Eintragungsverfahren ergangenen Beschluss vom 28. Oktober 2009 (29 W [pat] 1/09, juris) Bezug genommen. Weiter hat es ausgeführt, die Markeninhaberin habe bereits im Jahr 2009 in der Branche der zweisprachigen Wörterbücher über einen herausragenden Marktanteil von 60% verfügt, in den vorangegangenen elf Jahren rund 21,4 Millionen zweisprachige Wörterbücher verkauft und in den acht Jahren vor der Eintragung jährlich für Werbung rund 1,4 Mio. € aufgewandt. Die Markeninhaberin sei in stets gleichbleibender Weise

mit gelber Farbe und blauem "L" am Markt aufgetreten. Dies sei den Mitgliedern des Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts als Teil der angesprochenen Verkehrskreise bekannt. Die Markeninhaberin habe seit dem Jahr 1956 zweisprachige Wörterbücher zunächst in hellgelber Farbe und seit dem Jahr 1986 in dem Farbton der Marke vertrieben. Das Warenssegment der Wörterbücher - wie im Übrigen die gesamte Branche der Druckereierzeugnisse "Bücher" - zeichne sich durch besondere Kennzeichnungsgewohnheiten aus. Das angesprochene Publikum sei bei Druckereierzeugnissen an die gleichzeitige Verwendung mehrerer Zeichen auf dem Einband wie Farben, Bildzeichen und Wortzeichen als Herkunftshinweis gewöhnt und könne daher auch die Farbe als selbständige Marke erkennen.

19 (3) Diese Feststellungen rechtfertigen die Annahme einer markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Zeichens.

20 Ob den Feststellungen des Bundespatentgerichts, dass in dem gesamten Warenbereich der Druckereierzeugnisse "Bücher" der Verkehr die Umschlagfarbe als selbständige Marke erkennen könne, in dieser Allgemeinheit gefolgt werden kann, braucht nicht entschieden zu werden. Darauf kommt es vorliegend nicht an.

21 Jedenfalls auf dem Gebiet der zweisprachigen Wörterbücher kann angesichts der festgestellten Dauer der Verwendung der als Marke eingetragenen Farbe, der Zahl der verkauften Exemplare zweisprachiger Wörterbücher und des Werbeaufwands der Markeninhaberin davon ausgegangen werden, dass diese als Marktführerin mit einem Marktanteil von über 60% im engen Segment der zweisprachigen Wörterbücher in Printform die Kennzeichnungsgewohnheiten dahingehend geprägt hat, dass ein in gelber Farbe gestalteter Einband als Marke wahrgenommen wird.

- 22 Dabei kommt es nicht darauf an, dass der Verkehr - etwa durch entsprechende Werbemaßnahmen - gerade auf die Herkunftsfunktion einer neben anderen Kennzeichen auf einer Ware verwendeten Farbe besonders hingewiesen wird, wenn sich aus den Umständen ein entsprechender normaler Prozess der Gewöhnung feststellen lässt (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 67 - Libertel; vgl. auch BGH, Urteil vom 5. April 2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; BGH, GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; aA BPatG, GRUR 2005, 585, 590). Aus Rechtsgründen ist nicht zu beanstanden, dass das Bundespatentgericht angesichts der festgestellten Dauer, Reichweite und Regelmäßigkeit der Benutzung der in Rede stehenden Farbe durch die Markeninhaberin angenommen hat, der Verkehr verbinde damit die Vorstellung einer bestimmten betrieblichen Herkunft.
- 23 cc) Der Annahme des Bundespatentgerichts, die als Marke eingetragene Farbe werde markenmäßig verwendet, steht nicht entgegen, dass das angegriffene Zeichen ausschließlich in Kombination mit weiteren Kennzeichen der Markeninhaberin verwendet wird.
- 24 (1) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats muss ein Zeichen für eine markenmäßige Verwendung nicht notwendig in Alleinstellung benutzt werden. Eine Marke kann vielmehr infolge ihrer Benutzung als Teil einer komplexen Kennzeichnung oder in Verbindung mit anderen Marken Unterscheidungskraft erlangen (EuGH, Urteil vom 7. Juli 2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Rn. 27 und 30 - Nestlé/Mars; Urteil vom 18. April 2013 - C-12/12, GRUR 2013, 722 Rn. 27 = WRP 2013, 761 - Colloseum/Levi Strauss; Urteil vom 18. Juli 2013 - C-252/13, GRUR 2013, 922 Rn. 23 = WRP 2013, 1314 - Specsavers/Asda; BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 38 - VISAGE; BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 94/06,

GRUR 2009, 954 Rn. 19 und 22 = WRP 2009, 1250 - Kinder III; Beschluss vom 10. Juni 2010 - I ZB 39/09, GRUR 2011, 65 Rn. 23 = WRP 2011, 65 - Buchstabe T mit Strich). Eine markenmäßige Verwendung kann allerdings ausscheiden, wenn die Farbe durch herkömmliche Herkunftshinweise in den Hintergrund gedrängt wird (vgl. zu § 14 Abs. 2 MarkenG BGHZ 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse, mwN).

25 (2) Von diesen Maßstäben ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es hat angenommen, einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Marke stehe nicht entgegen, dass diese auf den Wörterbüchern der Markeninhaberin nur zusammen mit dem in blauer Farbe gehaltenen Buchstaben "L" und der Wortmarke "Langenscheidt" verwendet werde. Der angesprochene Verkehr sei bei Druckereierzeugnissen an die gleichzeitige Verwendung mehrerer Zeichen auf dem Einband wie Farben, Bildzeichen und Wortzeichen als betriebliche Herkunftshinweise gewöhnt und könne daher die Farbe als selbständige Marke erkennen. Da die isolierte Verwendung eines Zeichens auf einem Bucheinband nicht der Realität entspreche, könne in dieser Branche keine isolierte markenmäßige Benutzung der Farbe "Gelb" verlangt werden. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

26 (3) Die Rechtsbeschwerde wendet hiergegen ohne Erfolg ein, gerade bei Wörterbüchern sei die Wahrnehmung der Farbe als betrieblicher Herkunftshinweis besonders zweifelhaft, weil hier nicht nur die dekorative Verwendung der Farbe zu berücksichtigen sei, sondern häufig Farben auf den Einbänden angebracht würden, um einen Bezug zu dem jeweiligen Land herzustellen, dessen Sprache in dem Wörterbuch wiedergegeben sei. So seien häufig etwa deutsch-schwedische Wörterbücher gelb-blau und deutsch-spanische Wörterbücher gelb-rot gestaltet.

27 Die Verwendung von Farbkombinationen als Hinweis auf Landessprachen steht der Annahme des Bundespatentgerichts nicht entgegen, der Verkehr fasse die isolierte Verwendung der Farbe Gelb als Herkunftshinweis auf.

28 b) Das Bundespatentgericht ist im Ergebnis auch mit Recht davon ausgegangen, dass das angegriffene Zeichen sich infolge seiner Benutzung in den maßgeblichen Verkehrskreisen durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG).

29 aa) Die Frage, ob eine Marke sich infolge ihrer Benutzung im Verkehr im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist aufgrund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurteilen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede stehende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee; EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH, Beschluss vom 19. Januar 2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 Rn. 20 = WRP 2006, 1130 - LOTTO; Beschluss vom 25. Oktober 2007 - I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Rn. 23 = WRP 2008, 791 - Milchschnitte). Die Verkehrsbefragung ist dabei nur eines von mehreren möglichen Mitteln zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung. Zu berücksichtigen sind weiter der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern und von anderen Berufsverbänden (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 - Windsurfing Chiemsee; GRUR 2014, 776 Rn. 41 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 28 - VISAGE).

- 30 Wenn die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung besondere Schwierigkeiten bereitet, verbietet es das Unionsrecht nicht, die Frage der Unterscheidungskraft der Marke durch eine Verbraucherbefragung klären zu lassen (EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 53 - Windsurfing Chiemsee; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 38 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel), die häufig das zuverlässigste Beweismittel zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung sein wird (vgl. BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 32 - test). Daraus folgt weiter, dass die Verkehrsdurchsetzung im Einzelfall ohne Verbraucherbefragung festgestellt werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 42 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 337).
- 31 Die Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung wirft besondere Schwierigkeiten auf, wenn der Markenschutz für ein Zeichen beansprucht wird, das nicht isoliert, sondern nur in Kombination mit anderen Gestaltungsmerkmalen benutzt worden ist. In einem solchen Fall lassen die Umstände, die - wie Umsätze, Marktanteile und Werbeaufwendungen - sonst auf eine Verkehrsdurchsetzung hinweisen können, regelmäßig nur darauf schließen, dass die konkrete, durch mehrere Merkmale gekennzeichnete Gestaltung durchgesetzt ist (vgl. BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 29 - VISAGE).
- 32 bb) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, der Nachweis einer Durchsetzung der als Marke eingetragenen Farbe für die Waren "zweisprachige Wörterbücher in Printform" in den maßgeblichen Verkehrskreisen sei auch ohne ein demoskopisches Gutachten bereits aufgrund einer Gesamtschau der von der Markeninhaberin im Anmeldeverfahren vorgelegten Unterlagen sowie gerichtsbekannter Umsätze erbracht. Zweisprachige Wörterbücher würden auf dem wirtschaftlich eigenständigen und eng umgrenzten Markt der Wörterbücher als Übersetzungshilfe angeboten. Wegen des herausragenden Marktanteils der

Markeninhaberin in diesem Produktbereich, der Verkaufszahlen, des jährlichen Werbeaufwands und der Konstanz und Dauer der Benutzung der Farbe Gelb für die fraglichen Wörterbücher sei der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung erbracht. Jedenfalls sei die Durchsetzung der angegriffenen abstrakten Farbmarke für zweisprachige Wörterbücher in Printform in den maßgeblichen Verkehrskreisen durch das demoskopische Gutachten der G. P. S. Deutschland vom Juli 2009 belegt. Diesem Gutachten sei zu entnehmen, dass der Durchsetzungsgrad der eingetragenen Farbmarke innerhalb der beteiligten Verkehrskreise bei 66% liege. Diese Ausführungen halten im Ergebnis der rechtlichen Nachprüfung stand.

33 cc) Die Zusammenschau der Beweismittel zur Marktführerschaft der Markeninhaberin im Produktsegment zweisprachiger Wörterbücher in Printform, zur Dauer der Benutzung der Farbe Gelb sowie die Ergebnisse des demoskopischen Gutachtens rechtfertigen die Annahme, die angegriffene Marke habe sich im Verkehr durchgesetzt.

34 (1) Allerdings rügt die Rechtsbeschwerde mit Recht, dass das Bundespatentgericht die Werbeaufwendungen der Markeninhaberin als Begründung für die Feststellung herangezogen hat, die angegriffene Marke habe sich im Verkehr durchgesetzt.

35 Die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung des angegriffenen Zeichens anhand der Umsätze und der Werbeaufwendungen der Markeninhaberin kommt vorliegend deshalb nicht in Betracht, weil der gelbe Farbton nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts für die zweisprachigen Wörterbücher nie isoliert, sondern nur im Zusammenhang mit dem blauen Buchstaben "L" verwendet worden ist. Die vorgetragenen Umstände lassen in einer solchen Fallgestaltung allein den Schluss auf eine Verkehrsdurchsetzung dieser Ge-

samtkombination zu (vgl. BGH, Urteil vom 20. September 2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Rn. 37 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit; Beschluss vom 21. Februar 2008 - I ZB 70/07, MarkenR 2008, 176 Rn. 17 - Melissengeist; BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 37 - VISAGE; GRUR 2010, 138 Rn. 39 - ROCHER-Kugel; GRUR 2011, 65 Rn. 23 f. - Buchstabe T mit Strich). Auf die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene Frage, ob das Bundespatentgericht näher hätte feststellen müssen, wie sich der Absatz der Markeninhaberin über den mitgeteilten Zeitraum von elf Jahren verteilt und entwickelt hat, weil nach dem insoweit übereinstimmenden Vorbringen der Beteiligten die Bedeutung von Wörterbüchern in Printform infolge der zunehmenden Konkurrenz elektronischer Übersetzungshilfen rückläufig sei, kommt es deshalb nicht an.

36 (2) Das Bundespatentgericht hat jedoch im Ergebnis zu Recht angenommen, dass sich die Verkehrsdurchsetzung des angegriffenen Zeichens aus dem Umstand ergibt, dass die Markeninhaberin über einen herausragenden Marktanteil von 60% verfügt, dass sie einen gelben Farbton für zweisprachige Wörterbücher seit 1956 und den gelben Farbton der angegriffenen Marke seit 1986 verwendet und außerdem erhebliche Teile des angesprochenen Verkehrs in der gelben Farbe einen Herkunftshinweis erkennen.

37 Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, die Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke ergebe sich aus dem von der Markeninhaberin bereits im Anmeldeverfahren vorgelegten Gutachten der G. vom 28. Juli 2009 (nachfolgend: G. -Gutachten). Das Gutachten, das von einem anerkannten Institut zur Durchführung von Verkehrsbefragungen stamme, stelle Befragungsumfang, Repräsentativität der Stichproben sowie den Ablauf der Befragung nachvollziehbar dar. Die angesprochenen Verkehrskreise seien mit den Nutzern von zweisprachigen Wörterbüchern zutreffend bestimmt. Zweisprachige Wörterbücher gehörten nicht zu den Gegenständen des täglichen Bedarfs und sprächen

nur einen Teil der Bevölkerung an. Der bei der Befragung verwendete Begriff der "zweisprachigen Wörterbücher" ohne den Zusatz "in Printform" entwertete das Ergebnis nicht. Es sei methodisch richtig, den Befragten nur ein Muster der Farbmarke vorzulegen. Der Durchsetzungsgrad betrage nach dem Ergebnis des Gutachtens bei einer statistischen Schwankungsbreite zwischen 66% und 72%. Damit sei die untere Grenzen von 50% überschritten, ein Anteil von 10 Prozentpunkten über der Mindestgrenze stelle einen für die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung erforderlichen erheblichen Teil der beteiligten Verkehrskreise dar. Diese Ausführungen halten im Ergebnis den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

38 dd) Die gegen das demoskopische Gutachten vorgebrachten Angriffe der Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.

39 (1) Im Ansatz zutreffend beanstandet die Rechtsbeschwerde allerdings, dass in dem G. -Gutachten allein die Nutzer von zweisprachigen Wörterbüchern als die relevanten Verkehrskreise angesehen worden sind.

40 Zu den beteiligten Verkehrskreisen gehören in erster Linie die Endabnehmer der Waren. Neben den aktuellen Käufern sind auch die Personen einzubeziehen, die an den Waren interessiert sein können, ohne sie bisher erworben zu haben (BGH, GRUR 2006, 760 Rn. 22 - LOTTO). Da zumindest die englische Sprache in den allgemeinbildenden Schulen Pflichtfach ist und darüber hinaus alle Bevölkerungskreise mit der englischen Sprache oder einzelnen englischen Begriffen konfrontiert werden, die häufig Eingang in die deutsche Sprache gefunden haben, kommt der Kauf oder Gebrauch eines englisch-deutschen Wörterbuchs, und sei es auch nur, um es an Dritte weiterzugeben (vgl. dazu BGH, GRUR 2010, 138 Rn. 38 - ROCHER-Kugel), für jedermann in Betracht. Es liegt deshalb nahe, zweisprachige Wörterbücher als Waren des Massenkon-

sums anzusehen, bei denen die Gesamtbevölkerung zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählt (vgl. BGH, GRUR 2007, 1066 Rn. 35 - Kinderzeit; GRUR 2009, 954 Rn. 26 - Kinder III).

41 Allerdings verhilft dies der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg, weil auch unter Einbeziehung der Befragten, die angegeben haben, nie ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen, das Bundespatentgericht aufgrund der Ergebnisse des G. -Gutachtens von einem Durchsetzungsgrad von mehr als 50% und damit von einer Verkehrsdurchsetzung der Farbe "Gelb" ausgehen konnte. Ein höherer Durchsetzungsgrad ist nicht erforderlich.

42 Der Senat geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads nicht von festen Prozentsätzen auszugehen ist. Entscheidend ist vielmehr, dass ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr nur als beschreibende oder übliche Angabe oder als dekoratives Element, sondern zumindest auch als Herkunftshinweis ansieht. Deshalb kann - sofern nicht besondere Umstände eine abweichende Beurteilung rechtfertigen - die untere Grenze für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung anhand eines Meinungsforschungsgutachtens nicht unterhalb von 50% angesetzt werden (vgl. BGH, Beschluss vom 1. März 2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042, 1043 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; BGH, GRUR 2008, 510 Rn. 24 - Milchschnitte; GRUR 2010, 138 Rn. 41 - ROCHER-Kugel). Die Berücksichtigung einer Fehler-toleranz zu Lasten der Markeninhaberin kommt dabei nicht in Betracht (vgl. BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 38 f. - test).

43 Dies steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, wonach es für die Feststellung des im Einzelfall erforderlichen Durchsetzungsgrads entscheidend ist, dass ein erheblicher Teil der betei-

ligten Verkehrskreise das Zeichen zumindest auch als Herkunftshinweis ansieht (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee) und insoweit auch bei einer konturlosen Farbmarke nicht von festen Prozentsätzen ausgegangen werden kann (vgl. EuGH, GRUR 2014, 776 Rn. 48 f. - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]).

44 Jedenfalls ist im Streitfall ein für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG ausreichender Durchsetzungsgrad nach dem G. -Gutachten gegeben. Von insgesamt 1.231 Befragten gaben 300 an, nie ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen. Nur 931 Personen, die häufig, gelegentlich oder selten zweisprachige Wörterbücher benutzen, wurden weiter dazu befragt, ob sie in der Farbe "Gelb" einen Hinweis auf einen ganz bestimmten, solche Wörterbücher anbietenden Verlag sehen. Von diesen 931 Befragten sahen 778 - rund 63% aller Befragten - in der Farbe einen Hinweis auf einen ganz bestimmten Verlag. 645 Personen konnten darüber hinaus die Klägerin namentlich benennen. Da damit 52% der insgesamt befragten 1.231 Personen im Zusammenhang mit zweisprachigen Wörterbüchern die Farbe "Gelb" als Hinweis auf die Klägerin angeben konnten, reicht dies im vorliegenden Fall für sich allein schon für die Annahme der Verkehrsdurchsetzung aus.

45 In diesem Zusammenhang ist ohne Bedeutung, dass in dem G. -Gutachten die Befragten zusammengefasst sind, die die Markeninhaberin nicht namentlich benennen konnten oder einen anderen Verlag angegeben haben. Von dieser Gruppe hatten nur diejenigen Personen außer Betracht zu bleiben, die einen anderen Verlag als denjenigen der Markeninhaberin angegeben haben. Dieser Fehler des Gutachtens wirkt sich jedoch ausschließlich zu Lasten der Markeninhaberin aus und steht der Annahme einer Verkehrsdurchsetzung daher nicht entgegen (vgl. BGH, GRUR 2014, 1110 Rn. 50 - Gelbe Wörterbücher).

46 (2) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, den Befragten sei eine gelbe Farbfläche ohne Hinweis darauf vorgelegt worden, diese Farbfläche werde normalerweise nur in Verbindung mit dem blauen "L"-Logo der Markeninhaberin verwendet.

47 Ob der Verbraucher gerade in der Marke einen betrieblichen Herkunftshinweis sieht, kann durch demoskopische Untersuchungen nur festgestellt werden, wenn deren Gegenstand die isolierte Marke und nicht die zusammen mit weiteren Zeichen verwendete tatsächliche Benutzungsform ist (vgl. BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 38 f. - VISAGE; GRUR 2009, 954 Rn. 32 - Kinder III; GRUR 2010, 138 Rn. 39 - ROCHER-Kugel; zu § 14 MarkenG auch BGH, Urteil vom 5. November 2008 - I ZR 39/06, GRUR 2009, 766 Rn. 40 = WRP 2009, 831 - Stofffähnchen I). Die Verkehrsdurchsetzung einer abstrakten Farbmarke kann deshalb nur festgestellt werden, wenn der Verkehr die Farbe an sich als Herkunftshinweis erkennt (Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 585). Es ist deshalb richtig, dass den Befragten allein ein Muster der gelben Farbe gezeigt worden ist.

48 (3) Auch die weiteren Angriffe gegen das G. -Gutachten verhelfen der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg.

49 Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass für die Ermittlung der Verkehrsdurchsetzung eine Stichprobe mit einer Zahl von 1.231 befragten Personen als hinreichend repräsentativ angesehen werden kann (vgl. BGH, GRUR 2009, 954 Rn. 31 - Kinder III; Niedermann, GRUR 2006, 367, 373). Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Dass das Bundespatentgericht nur 931 Personen zu den Verwendern von zweisprachigen Wörterbüchern gezählt hat, steht der Repräsentativität der Stichprobe nicht entgegen.

- 50 Ebenso ist es unschädlich, dass nicht ausdrücklich nach Wörterbüchern in Printform, sondern allgemein nach der Nutzung oder Verwendung "von Wörterbüchern" gefragt worden ist. Selbst wenn man annähme, dass der Verkehr unter "Wörterbüchern" auch elektronische Wörterbücher versteht, wäre dies ein Fehler, der zu einer Erweiterung des Produktbereichs führen und sich im statistischen Ergebnis allenfalls zu Ungunsten der Markeninhaberin auswirken würde. Soweit die Rechtsbeschwerde in der Antwortmöglichkeit "Nein", "nie" zu der Frage "Nutzen bzw. verwenden Sie zweisprachige Wörterbücher?" eine übermäßige Einschränkung der angesprochenen Verkehrskreise sieht, gilt dasselbe, weil dieser Verkehrskreis von der weiteren Befragung ausgeschlossen worden ist.
- 51 Auch mit ihrer Rüge, die Interviewer seien in dem Fragebogen angewiesen worden, am Bildschirm ein "gelbes Kästchen/gelbes Buchcover" anzuzeigen, kann die Rechtsbeschwerde nicht durchdringen. Wie sich aus dem Gutachten ergibt, ist den Befragten kein gelbes Buchcover, sondern die Abbildung eines gelben (HKS 5) Kästchens gezeigt worden. Damit ist von einer das Gutachtenergebnis nicht beeinträchtigenden neutralen Fragestellung auszugehen (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rn. 689).
- 52 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist das Ergebnis des Gutachtens auch nicht deshalb in Zweifel zu ziehen, weil in den Fragebögen die Frage gestellt wurde, ob in der gelben Farbe bei zweisprachigen Wörterbüchern ein "Hinweis" auf einen ganz bestimmten Verlag liegt. Die Wortwahl bei dieser Fragestellung ist nicht zu beanstanden (aA BPatG GRUR 2013, 844, 847); sie trägt dem Umstand Rechnung, dass Marken die Funktion haben, auf die betriebliche Herkunft der durch sie gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung hinzuweisen.

- 53 Soweit die Rechtsbeschwerde die im Gutachten fehlende Aufschlüsselung der Befragungsergebnisse in Tabellen und Listen und die fehlende Beschreibung der Methodologie möglicher Fehlerquellen beanstandet, hat sie nicht dargelegt, inwieweit der Aussagewert des Gutachtens hierdurch beeinträchtigt wäre. Auch wenn dem Gutachten keine detaillierten Tabellen und Listen beigelegt sind, lassen sich der Ablauf und der Inhalt der Befragungen hinreichend deutlich nachvollziehen.
- 54 ee) Den Ergebnissen des G. -Gutachtens kann die Rechtsbeschwerde schließlich nicht die von der Antragstellerin vorgelegte Verkehrsbefragung der I. GmbH vom 27. Juli 2012 mit Erfolg entgegenhalten, da darin schon im methodischen Ansatz unzutreffend nach der tatsächlichen Verwendungsform ("blaues L auf gelbem Grund") gefragt worden ist, nicht hingegen isoliert nach der abstrakten Farbe "Gelb".
- 55 III. Die Rechtsbeschwerde kann auch nicht mit ihrer Auffassung durchdringen, die angegriffene Marke sei zu löschen, weil sie mit dem Zeitrang der Anmeldung im Jahr 1996 eingetragen worden sei, obwohl sich das demoskopische Gutachten auf eine Verkehrsdurchsetzung im Jahr 2009 beziehe.
- 56 1. Für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1, § 41 Satz 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen dieser Vorschrift eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen (BGH, Beschluss vom 18. April 2013 - I ZB 71/12, GRUR 2013, 1143 Rn. 15 = WRP 2013, 1478 - Aus Akten werden

Fakten). Dasselbe gilt für die Prüfung, ob das Schutzhindernis durch Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden worden ist. Das folgt aus einer richtlinienkonformen Auslegung des § 8 Abs. 3 MarkenG. Die Vorschrift dient der Umsetzung des Art. 3 Abs. 3 MarkenRL. Nach Satz 1 dieser Bestimmung wird eine Marke nicht gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchst. b, c und d MarkenRL (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG) von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt, wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MarkenRL können die Mitgliedstaaten darüber hinaus vorsehen, dass die vorliegende Bestimmung auch dann gilt, wenn die Unterscheidungskraft erst nach der Anmeldung oder Eintragung erworben wurde. Der deutsche Gesetzgeber hat von der Option des Art. 3 Abs. 3 Satz 2 MarkenRL durch § 37 Abs. 2 MarkenG Gebrauch gemacht. Danach setzt die Eintragung einer Marke, bei der ein am Anmeldetag bestehendes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG später entfallen ist, ein Einverständnis des Anmelders zur Zeitrangverschiebung voraus. Zu den Gründen für einen Fortfall eines Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG zählt eine nach dem Anmeldetag erlangte Verkehrsdurchsetzung der Marke. Daraus folgt, dass die Eintragung eines originär nicht unterscheidungskräftigen Zeichens mit der Priorität des Anmeldetags eine Verkehrsdurchsetzung zu diesem Zeitpunkt erfordert. Andernfalls ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 und 3 MarkenG eingetragen worden (BGH, GRUR 2014, 483 Rn. 21 - test).

57 Nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG kann eine Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft nur gelöscht werden, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist und das Schutzhindernis im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch besteht. Daraus folgt, dass eine Löschung der Marke nicht mehr in Betracht kommt, wenn die fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch eine nachträgliche Ver-

kehrsdurchsetzung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag überwunden worden ist (vgl. BGH, GRUR 2009, 954 Rn. 12 und 18 - Kinder III; GRUR 2014, 483 Rn. 21 - test). Sofern dies der Fall ist, kann offen bleiben, ob die Marke im Zeitpunkt der Anmeldung zu Unrecht eingetragen worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 50 Rn. 16; Mühlendahl, GRUR 2013, 775, 779).

58

2. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft sei bereits bei Anmeldung des Zeichens auch ohne demoskopischen Nachweis überwunden gewesen. Dies ergebe sich aus dem jahrzehntelangen Marktauftritt der Markeninhaberin mit der Farbe Gelb und ihrer Stellung als Marktführerin für zweisprachige Wörterbücher. Jedenfalls ließen die Ergebnisse des Gutachtens aus dem Jahr 2009 Rückschlüsse auf den Durchsetzungsgrad der angegriffenen Marke im Zeitpunkt der Anmeldung im Jahr 1996 zu. Im vorliegenden Fall rechtfertigten konkrete Anhaltspunkte Schätzungen auch für den lange zurückliegenden Anmeldezeitpunkt. Der eng begrenzte inländische Markt der zweisprachigen Wörterbücher sei in den vergangenen Jahrzehnten durch eine langjährig gleichbleibende Präsenz weniger Anbieter geprägt gewesen. Die Markeninhaberin behaupte sich bereits seit 1956 mit gelben zweisprachigen Wörterbüchern auf diesem Markt. Ihre Wörterbücher würden seit Jahrzehnten im Sprachunterricht an deutschen Schulen verwendet. Seit der Verbreitung von mobilen Internetzugängen und der damit einhergehenden erleichterten Verfügbarkeit von elektronischen Wörterbüchern habe es einen Umsatzrückgang für gedruckte Wörterbücher gegeben. Deshalb sei davon auszugehen, dass die in der Verkehrsbefragung von 2009 festgestellte Bekanntheit auch schon im Zeitpunkt der Anmeldung bestanden habe und das Hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft bereits zu jenem Zeitpunkt gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden gewesen sei. Eine Prioritätsverschiebung gemäß § 37 Abs. 2 MarkenG sei deshalb nicht notwendig gewesen. Diese Auffassung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

59 3. Die Annahme der Verkehrsdurchsetzung im Jahre 2009 kann ausnahmsweise auf den Tag der Anmeldung im Jahr 1996 zurückbezogen werden.

60 a) Zutreffend ist das Bundespatentgericht von dem Grundsatz ausgegangen, dass größere Zeiträume zwischen Anmeldetag und Zeitpunkt der Erstattung eines demoskopischen Gutachtens die Annahme ausschließen, das Gutachtenergebnis könne auf den Anmeldetag zurückbezogen werden (vgl. BGH, GRUR 2009, 766 Rn. 40 - Stofffähnchen I). Jedenfalls in Warenbereichen, in denen der zwischen Anmeldung und Gutachtenerstellung liegende Zeitraum zu einer Änderung des Marktes und der Produkte und damit zur Benutzungslage des in Streit stehenden Zeichens führen kann, kommt eine Rückbeziehung über längere Zeit nicht in Betracht. Etwas anderes kann nur in besonderen, an strenge Voraussetzungen geknüpften Fallgestaltungen gelten. Davon ist auszugehen, wenn in speziellen Warenbereichen die in Frage stehenden Produkte sich nicht rasch ändern und die Marktentwicklung über längere Zeit zuverlässig beurteilt werden kann (Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rn. 662 f.).

61 b) Das Bundespatentgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, ein solcher Ausnahmefall liege vor. Diese Beurteilung liegt im Wesentlichen auf tatrichterlichem Gebiet. Sie kann daher im Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob der Tatrichter einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird. Das ist hier der Fall. Die Rechtsbeschwerde zeigt keinen Verstoß gegen die Denkgesetze und die allgemeine Lebenserfahrung auf. Ein solcher Verstoß ist auch nicht ersichtlich. Das Bundespatentgericht ist von seit vielen Jahren gleichbleibenden Marktverhältnissen und einer im Hin-

blick auf das Aufkommen elektronischer Wörterbücher rückläufigen Marktentwicklung für zweisprachige Wörterbücher in Printform ausgegangen. Von Bedeutung für die Beurteilung ist weiter der hohe Marktanteil der Markeninhaberin, die außerordentlich lange Marktpräsenz mit gelben Wörterbüchern und der Anteil von mehr als 50% aller Befragten, die eine namentliche Zuordnung zur Markeninhaberin vornehmen konnten. Bei einer solchen Sachlage ist die Annahme nicht erfahrungswidrig, dass die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke im Jahr 2009 die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung schon im Jahr 1996 rechtfertigt.

62 4. Danach kommt es nicht mehr auf die Frage an, ob der Löschung der angegriffenen Marke gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG entgegensteht, dass sich das Zeichen im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag bei den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hatte, und ob die nach dem G. - Gutachten im Juli 2009 festgestellte Verkehrsdurchsetzung auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts im Jahr 2013 bestanden hat (vgl. hierzu BGH, GRUR 2009, 954 - Kinder III; GRUR 2010, 138 - ROCHER-Kugel). Da die Voraussetzungen einer Eintragung der angegriffenen Marke mit Priorität des Anmeldezeitpunkts vorliegen, kommt es ferner nicht auf die Bedeutung des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 19. Juni 2014 (C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]) für die Feststellungslast zur Verkehrsdurchsetzung im Löschungsverfahren an (vgl. Clark, GRUR-Prax 2014, 323; vgl. zu den Vorlageersuchen des Bundespatentgerichts auch v. Mühlendahl, GRUR 2013, 775, 779).

63 IV. Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union erfordern. Die im Streitfall

maßgeblichen Kriterien für die Prüfung, ob das angegriffene Zeichen infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, sind durch die angeführte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union geklärt. Die Beantwortung der Frage, ob die konkrete Streitmarke die entsprechenden Anforderungen erfüllt, ist Aufgabe der mit dem Eintragungs- und Lösungsverfahren befassten Ämter und Gerichte der Mitgliedstaaten (vgl. EuGH, GRUR 1999, 723 Rn. 51 ff. - Windsurfing Chiemsee).

64 V. Danach ist die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Antragstellerin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.08.2013 - 29 W(pat) 90/12 -