



# Rechtsprechung zur Bedeutung der Demoskopie

Markenforum 2016  
Hotel Bayerischer Hof, 16.11.2016 - 18.11.2016, München

Dr. Mark Lerach



# Inhalt

- **Bundesgerichtshof**
  - Beschluss vom 19.01.2006 – I ZB 11/04 – LOTTO
  - Beschluss vom 21.02.2008 – I ZB 24/05 – VISAGE
  - Beschluss vom 23.10.2008 – I ZB 48/07 – POST II
  - Beschluss vom 9.07.2009 – I ZB 88/07 – ROCHER-Kugel
  - Beschluss vom 17.10.2013 – I ZB 65/12 – test
  - Beschluss vom 23.10.2014 – I ZB 61/13 – Langenscheidt-Gelb
  - Beschluss vom 09.07.2015 – I ZB 65/13 – Nivea-Blau
  - Beschluss vom 03.03.2016 – I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot



# Bundesgerichtshof

- Beschluss vom 19. 1. 2006 - I ZB 11/04 – LOTTO
  - Begriff „Lotto“ glatt beschreibend für Glücksspiele
  - grds. keine festen Prozentsätze für Durchsetzungsgrad bei Verkehrsdurchsetzung (→ EuGH „Chiemsee“)
  - trotzdem: im Regelfall nicht unter 50 %
  - bei glatt beschreibenden Begriffen sogar „erheblich über 50 %“



# Bundesgerichtshof

- Beschluss vom 21.02.2008 - I ZB 24/05 – VISAGE
  - Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung aufgrund einer *Gesamtschau der Gesichtspunkte*
    - *lange und intensive Benutzung*
    - *Marktanteil; Intensität, geographische Verbreitung, Dauer der Benutzung*
    - *Werbeaufwand; Teil der beteiligten Verkehrskreise*
    - *Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden.*
  - *bei besonderen Schwierigkeiten der Beurteilung → Verkehrsbefragung*
  - *Markenbestandteil muss eigenständig Herkunftsfunktion erfüllen*



# Bundesgerichtshof

- Beschluss vom 23.10.2008 - I ZB 48/07 - POST II
  - Schutzhindernis muss im Zeitpunkt der Eintragung und der Entscheidung über Löschung vorliegen
  - verbleibende Zweifel zulasten des Löschantragstellers
  - keine überspannten Anforderungen an Durchsetzungsgrad
  - Verkehrsdurchsetzung darf nicht praktisch ausgeschlossen sein



# Bundesgerichtshof

- Beschluss vom 09.07.2009 - I ZB 88/07 – ROCHER-Kugel
  - Formmarke: keine Aussagekraft von Umsatz, Marktposition, Werbeausgaben etc., wenn Form nie isoliert benutzt
  - bei Abweichung von Grundform der Warengattung keine erhöhten Anforderungen an Durchsetzungsgrad ( $\neq$  glatt beschreibende Wortangabe)
  - kein Herkunftshinweis, wenn Befragter die Produktform gar nicht erkennt



# Bundesgerichtshof

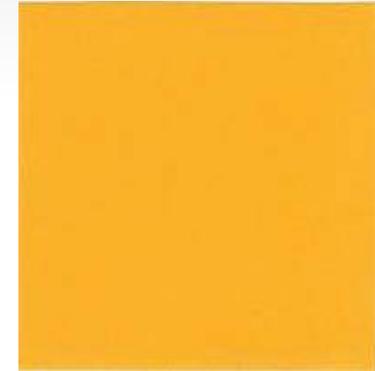
- Beschluss vom 27.06.2012 I  
ZB 65/12 – test
  - Zeitpunkt der Anmeldung für VDS maßgeblich (im Eintragungs- u. Lösungsverfahren)
  - Verkehrsbefragung „häufig zuverlässigstes Beweismittel“
  - keine Berücksichtigung von Fehlertoleranzen (wenn ausreichend große Stichprobe)





# Bundesgerichtshof

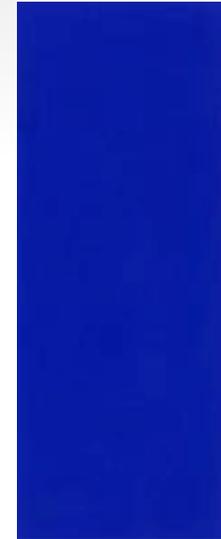
- Beschluss vom 23.10.2014 – I ZB 61/13 – Langenscheidt-Gelb
  - VDS erfordert markenmäßige Benutzung
  - bei Befragung: Vorlage Farbkarte (nicht konkrete Verwendungsform)
  - kein deutlich über 50 % liegender Durchsetzungsgrad für abstrakte Farbmarke erforderlich
  - grds. kein Rückschluss bei gr. Zeitraum zwischen Anmeldung u. Befragung
  - Ausn: konstanter Markt
- Abstrakte Farbmarke „Gelb“ (HKS 5)





# Bundesgerichtshof

- BGH, Urteil vom 09.07.2015 – I ZB 65/13 – NIVEA-Blau
  - Rückschluss auf markenmäßige Benutzung abstrakter Farbmarke bei Durchsetzungsgrad von > 50 %
  - bei weitem Oberbegriff f. W/DL → generalisierte Untergruppenbildung (nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise)
  - bei Befragung reine Farbkarte vorlegen (ohne Untergrund u. Umrandung)
- Konturlose Einfarbmarke „Blau“ Pantone 280 C





# Bundesgerichtshof

- BGH, Beschluss vom 21.07.2016 – I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot (1)
  - Kollektivmarke „Rot“ (HKS 13)





# Bundesgerichtshof

- BGH, Beschluss vom 21.07.2016 – I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot (2)
  - Eingangsfrage darf herkunftshinweisenden Charakter nicht suggerieren (falsch: „...im Zusammenhang mit Geldinstituten“)
  - *Dienstleistungsbundle* kann Gegenstand einer einzigen Befragung sein
  - Nachweis VDS, wenn Gutachten keine grundlegenden methodischen Mängel und Kennzeichnungsgrad über 50 %
    - 48 % spricht nicht entscheidend gegen VDS
  - größere Zeiträume zwischen Gutachtenerstattung u. Anmeldetag/Löschungsentscheidung stehen regelmäßig Verwertung entgegen



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!