

Hans-Christian Metternich

Vors. Richter am BPatG, 24./35./36. Senat

Markenforum 2016

Themenblock „Die Bedeutung der Demoskopie“

Diskussion und Vergleich Deutschland/Schweiz/EUIPO

1. Zum Themenpunkt „Erfordernis der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung in der Rechtsprechung des BPatG“:

Dass es zum Erfordernis der Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung im Verfahren vor dem Bundespatentgericht kaum Rechtsbeschwerden gibt, liegt wohl daran, dass diese Frage in der Praxis einfach keine wesentliche, d.h. keine entscheidungserhebliche Rolle gespielt hat. Die Verkehrsdurchsetzung ist in der Praxis kein alltäglicher Fall. Wenn sie geltend gemacht wird, reicht der Anmelder oder Markeninhaber üblicherweise umfangreiches Material ein, um die Verkehrsdurchsetzung zu belegen. Insbesondere werden in aller Regel auch bereits vom Anmelder oder Markeninhaber selbst eingeholte Verkehrsgutachten vorgelegt. Ich kann mich jedenfalls an keinen Fall erinnern, an dessen Entscheidung ich mitzuwirken hatte und in welchem die Verkehrsdurchsetzung an fehlender Glaubhaftmachung - oder vielleicht besser: fehlendem schlüssigen Sachvortrag - für eine zumindest mögliche Verkehrsdurchsetzung gescheitert ist.

Eine ganz „rechtsbeschwerdefreie Zone“ ist die Frage des Erfordernisses eines schlüssigen Sachvortrags in Zusammenhang mit der Verkehrsdurchsetzung aber auch nicht. Der BGH hat sich in der Sache „Farbige Arzneimittelkapsel“¹ in welcher die Rechtsbeschwerde unbeschränkt zugelassen war, hierzu geäußert. Aus Sicht des BGH hat das Bundespatentgericht in diesem Fall die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung wegen eines fehlenden schlüssigen Sachvortrags

¹ Beschluss vom 29. April 2004, I ZB 26/02, verfügbar über PAVIS PROMA.

rechtsfehlerfrei verneint – wobei es um die Abbildung einer in einer bestimmten Farbkombination gestalteten Arzneimittelkapsel ging und die zur tatsächlichen Benutzung eingereichten Unterlagen insoweit nicht so ganz dem entsprachen, was konkret als Marke angemeldet war.

Ergeben sich also aus den Unterlagen erhebliche Abweichungen zwischen dem Zeichen, so wie es angemeldet war, und dem tatsächlich benutzten Zeichen, gibt es doch einige Zweifel, ob ein Verkehrsgutachten noch angezeigt ist. Solche Zweifel könnten auch bei einer weiteren Fallgruppe in Betracht kommen, nämlich in Zusammenhang mit der Frage der markenmäßigen Benutzung. Zwar kann nach der Rechtsprechung des BGH² von einer markenmäßigen Benutzung ausgegangen werden, wenn eine Verkehrsbefragung einen Durchsetzungsgrad von über 50% ergibt. Daraus könnte der Schluss gezogen werden, dass es auf die Frage der markenmäßigen Benutzung als Voraussetzung für die Einholung eines Verkehrsgutachtens gar nicht ankommt. Es sind allerdings Fallgestaltungen nicht ausgeschlossen, in denen vielleicht doch die markenmäßige Benutzung vorrangig zu prüfen und von einem Gutachten ggf. abzusehen sein könnte. Wenn z.B. eine Benutzung des betreffenden Zeichens ausschließlich für Waren begehrt wird, die nach dem Sachvortrag und den eingereichten Unterlagen nur als bloße Werbegeschenke verteilt worden sind und bei denen nach der Werbegeschenk-Entscheidung des BGH aus dem Jahre 2011³ eine rechtserhaltende Benutzung des Zeichens, wenn es denn eingetragen wäre, zu verneinen wäre, könnte durchaus zweifelhaft erscheinen, ob noch Anlass für die Einholung eines Verkehrsgutachtens besteht.

Im Übrigen, insbesondere in Bezug auf den Umfang der Benutzung, wäre ich hinsichtlich einer Glaubhaftmachung als Voraussetzung für die Einholung eines Verkehrsgutachtens grundsätzlich großzügig. Wer z.B. bei relativ geringen Umsatzzahlen gleichwohl davon überzeugt ist, dass es sich bei seinem Zeichen um eine verkehrsdurchgesetzte Marke handelt, den muss man vielleicht nicht daran hindern, Geld für ein Verkehrsgutachten in die Hand zu nehmen. Wobei ich auch klarstellen möchte: Die Kosten - oder besser gesagt: Auslagen - für ein gerichtlich

² Vgl. Beschluss vom 9. Juli 2009, I ZB 88/07 – Rocher-Kugel, dort Tz. 32 – 35 und Beschluss vom 9. Juli 2015, I ZB 65/13 – Nivea-Blau, dort Tz. 33 - 35, beides verfügbar über PAVIS PROMA.

³ Beschluss vom 9. Juni 2011, I ZR 41/10, verfügbar über PAVIS PROMA.

einzuholendes Gutachten im Rahmen eines Marken-Beschwerdeverfahrens sind aus meiner Sicht bei Beschwerdegebühren i.H.v. 200,- bzw. 500,- €⁴ nicht im Preis mit inbegriffen. Vielmehr sollte der allgemeine Grundsatz gelten: Ohne Schuss kein Jus. Ist seitens des Bundespatentgerichts ein Verkehrsgutachten einzuholen, könnte als Grundlage für die Anforderung eines Auslagenvorschusses die Paragrafenkette 82 MarkenG und 402, 379 ZPO darstellen. Der Gedanke, arbeits- und kostenaufwändige Ermittlungen zu vermeiden und deswegen eine Glaubhaftmachung von Voraussetzungen der Verkehrsdurchsetzung zu fordern, wie dies in der „Ausgangsentscheidung“ des 24. Senats aus dem Jahre 1964⁵ hervorgehoben wurde, tritt meines Erachtens dann auch zurück, wenn das Geld da ist.

2. Zum Themenpunkt „Demoskopie oder richterliche Gesamtschau“:

Aber warum überhaupt Verkehrsgutachten? Bei § 8 Abs. 3 MarkenG geht es ja um die Feststellung des Bedeutungswandels eines Zeichens innerhalb der beteiligten Verkehrskreise, also z.B. bei Farben von einem reinen Dekorationselement hin zu einem betrieblichen Herkunftshinweis. Es liegt also nahe, die beteiligten Verkehrskreise danach zu fragen. Alle zum jeweiligen Verkehrskreis gehörigen Personen zu befragen, ist regelmäßig wenig praktikabel, vielleicht geht es bei Waren wie „Atomuhren“. Bei Massenwaren und –dienstleistungen können indessen unmöglich alle zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehörenden Personen befragt werden. Hier liegt es also nahe, sich den Mitteln der Demoskopie als ein Instrument zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung und Demoskopen als Sachverständiger zu bedienen. Es liegt auch nahe, weil Indikatoren wie z.B. Umsatz- oder Stückzahlen oder auch Werbeaufwendungen, welche bei der Verkehrsdurchsetzung ins Feld geführt werden, meines Erachtens Schwächen für die Feststellung des genannten Bedeutungswandels aufweisen. Wenn es nach Stückzahlen ginge, wäre z.B. Ferrari in Deutschland eine gänzlich unbekannte Marke. Ferrari hat im Jahre 2015 in Deutschland nach der Zulassungsstatistik des

⁴ Vgl. die Ziff. 401 300 und 401 100 des Gebührenverzeichnisses zu § 2 Abs. 1 PatKostG.

⁵ BPatGE 7, 154.

KBA⁶ 659 PKW verkauft bei einer Gesamt-Zulassungszahl von über 3,2 Mio. Fraglich erscheint mir auf der anderen Seite aber auch, ob selbst hohe Umsatzzahlen, die vielleicht auf eine Bekanntheit des betr. Zeichens schließen lassen, ohne weiteres den Schluss auf den erforderlichen Bedeutungswandel bei den beteiligten Verkehrskreisen hin zum betrieblichen Herkunftshinweis zulassen – und wenn ja, ob es eine Formel gibt, ab welcher konkreten Umsatzhöhe oder welchem konkreten Marktanteil dies der Fall sein soll. Ob ferner Werbeaufwendungen nach dem Grundsatz „Viel hilft viel“ die Feststellung eines Bedeutungswandels eines originär nicht unterscheidungskräftigen Zeichens erlauben, halte ich ebenfalls für zweifelhaft – oder hat jemand eine Formel zur Hand, ab wieviel Mio. € Werbeaufwendungen der Verkehr eine bestimmte Farbe in Zusammenhang z.B. mit „Zuckerwaren“ als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt? Die genannten Indikatoren kommen zwar als Mosaiksteine bei einer Gesamtbeurteilung in Betracht, fraglich ist aber, ob diese Mosaiksteine ohne Verkehrsgutachten im Allgemeinen ein aussagekräftiges Gesamtbild ergeben. Bei besonders spezialisierten, eng begrenzten Waren kann es möglicherweise anders aussehen. Eine Gesamtschau von Dauer der Benutzung mit hohen Marktanteilen und Umsätzen hat z.B. in einem spezifischen, eng begrenzten Warenssektor zur Bejahung der Verkehrsdurchsetzung ohne Verkehrsgutachten geführt⁷. Ob und wann dies möglich ist, ist letztlich eine Frage des Einzelfalles. Doch kann gleichwohl im Allgemeinen gesagt werden: Verkehrsgutachten mögen nicht alles sein, aber ohne Verkehrsgutachten, das „häufig zuverlässigste Beweismittel“⁸, ist sehr oft alles andere nichts.

Ist damit eine Verlagerung der Entscheidungsverantwortung von Behörden und Gerichten auf Demoskopen verbunden? Gerichte und Behörden sind, soweit Ihnen der entscheidungserhebliche Sachverhalt nicht aus eigener Anschauung bekannt ist, bei dessen Feststellung – und nur darum geht es, nicht um die Übertragung von rechtlichen Entscheidungsbefugnissen - auf sog. Hilfspersonen wie insbesondere auch Sachverständige angewiesen. Demoskopen sind in diese Kategorie einzuordnen. Es besteht bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung unter Beauftragung von Demoskopen letztlich keine andere Situation als die alltägliche

⁶http://www.kba.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ/2015/fz18_2015.pdf.

⁷ Vgl. z.B. BPatG, Beschluss vom 13. August 2008, 29 W (pat) 61/07 – Farbmarke Sonnengelb, verfügbar über PAVIS PROMA.

⁸ Vgl. BGH Beschluss vom 27. Juni 2012, I ZB 65/12 – test, Tz. 32 a.E., verfügbar über PAVIS PROMA.

Situation in zivilrechtlichen Rechtsstreitigkeiten, in denen z.B. zur Beurteilung der Frage, ob Gewährleistungsansprüche für behauptete Baumängel bestehen oder ob und in welcher Höhe Schadenersatz aus Verkehrsunfällen zu leisten ist, Gutachten von Bausachverständigen bzw. unfallanalytische Sachverständigengutachten einzuholen sind. Warum soll es uns im Markenrecht „besser“ gehen?

3. Zu den Themenpunkten „Methodik der Verkehrsgutachten“, „Befragungsmodalität“, „Bildung wirtschaftlich sinnvoller Untergruppen bei breiten Warenoberbegriffen“ und „Gerichtlicher Beweisbeschluss“:

Bei der Methodik der Verkehrsgutachten halte ich eine möglichst einheitliche Methodik für wünschenswert, schon aus Gründen der Gleichbehandlung und der Vergleichbarkeit. Mit dem grundsätzlich dreistufigen Aufbau - Ermittlung von Bekanntheitsgrad, Kennzeichnungsgrad und Zuordnungsgrad – hat sich eine tendenziell vereinheitlichte Methodik entwickelt, wobei allerdings in einzelnen Punkten immer wieder mal nachjustiert wird – aktuell nur der Hinweis auf folgende Punkte:

- Anforderungen an Farbkarten⁹,
- Anforderungen an Fragestellungen¹⁰,
- Anforderungen an die Bildung von Produktgruppen bei breiten Oberbegriffen einerseits¹¹ und andererseits die Möglichkeit, nach einem Bündel von Dienstleistungen fragen zu können, wenn der Verkehr bei Inanspruchnahme der wichtigsten dieser Dienstleistungen auch die Erbringung der anderen zu diesem „Bündel“ gehörenden Dienstleistungen erwartet¹². Gerade diese Fragestellungen werden uns in kommenden Beschwerdeverfahren noch viel Arbeit machen.

Wie die Verkehrsdurchsetzung in den markenrechtlichen Anmelde- und Lösungsverfahren festgestellt werden kann und wie man sich dabei

⁹ Vgl. BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015, I ZB 65/13 – Nivea-Blau, dort Tz. 46 - 47, verfügbar über PAVIS PROMA.

¹⁰ Vgl. BGH Beschluss vom 21. Juli 2016, I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot, Tz. 40 – 44, verfügbar über PAVIS PROMA.

¹¹ Vgl. BGH Beschluss vom 9. Juli 2015, I ZB 65/13 – Nivea-Blau, dort Tz. 42 – 45.

¹² Vgl. BGH Beschluss vom 21. Juli 2016, I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot, Tz. 62 – 64.

demoskopischer Gutachten bedienen kann, ist somit noch nicht in allen Details abschließend geklärt, sondern stellt eine im Fluss befindliche Entwicklung dar, insbesondere bei der Problematik von breiten Oberbegriffen und deren „Aufdröselung“. Wo vielleicht auch an ein weiteres Nachjustieren gedacht werden könnte, ist die Fragestellung zum Kennzeichnungsgrad, jedenfalls im Zusammenhang mit Form- und Farbmarken. Ob bei der Ermittlung des Kennzeichnungsgrades - gerade vor dem Hintergrund der Vorgaben des BGH in „Sparkassen-Rot“¹³ für die Eingangsfrage zum Bekanntheitsgrad - eine nur auf „Unternehmen“ gerichtete Fragestellung bei Zeichen, die ja mehrere andere Funktionen erfüllen können, unproblematisch ist, wird noch weiter diskutieren sein; insoweit kommen mir die Ausführungen des BGH in der Entscheidung „Sparkassen-Rot“ etwas knapp vor.

Auch wenn die Entwicklung im Zusammenhang mit demoskopischen Verkehrsbefragungen weiter im Fluss ist, ist die Frage, ob wir in der Lage sind, auf dieser Grundlage Beweisbeschlüsse zur Einholung gerichtlich anzuordnender Verkehrsgutachten zu fassen, gleichwohl mit „Ja!“ zu beantworten. Grundsätzlich steht uns ein taugliches und auch gut entwickeltes Grundgerüst zur Verfügung, auch wenn, wie gesagt, hier und da noch weiter nachzujustieren ist.

Ich würde auch dazu tendieren, in einem Beweisbeschluss möglichst konkrete Vorgaben für die Gutachtenserstellung zu machen, und zwar insbesondere

1. welches Zeichen Gegenstand einer Befragung ist – Stichwort: Farbkartenproblematik,
2. auf welche Waren und Dienstleistungen sich die Befragung bezieht - Stichwort: Produktgruppenbildung, Dabei könnte es sich empfehlen, dass die Beteiligten begründete Vorschläge einreichen, wie im jeweiligen Fall Produktgruppen gebildet werden könnten;
3. unter Einbeziehung der Beteiligten, welche konkreten Fragen zu stellen sind. Es gibt nun mal Aussagen des BGH zu methodischen Mängeln (siehe oben zu Mängeln bei Eingangsfragen). Folglich wäre es misslich, wenn ein demoskopischer Gutachter ohne Vorgaben an eine Verkehrsbefragung ginge, man im Nachhinein eine Fragestellung beanstanden und ein Gutachten ggf. wiederholen müsste, nachdem bereits einiger Aufwand, einige Zeit und, siehe oben zum Thema „Auslagenvorschuss“, auch einiges Geld investiert wurde;

¹³ Siehe Fußnote 10.

4. schließlich, nicht zu vergessen: wer beauftragt wird – da können die Beteiligten ja auch Vorschläge machen, aber vielleicht ist es vermessen, in zweiseitigen Verfahren auf übereinstimmende Vorschläge zu hoffen.

Bei der Frage der Anerkennung von durch die Verfahrensbeteiligten eingereichten Gutachten bin ich ein wenig hin- und hergerissen. Nach allgemeinen ZPO-Regeln handelt es sich dabei um Privatgutachten, also Parteivortrag. Andererseits ist die Eignung von Privatgutachten als Beleg für eine Verkehrsdurchsetzung im Markenrecht gleichsam gewohnheitsrechtlich anerkannt. Die Relevanz bzw. die Verwertbarkeit von Privatgutachten ist wohl inzident auch in der „Sparkassen-Rot“-Entscheidung¹⁴ anerkannt worden, denn sonst hätte die Entscheidung eigentlich anders aussehen müssen. Privatgutachten können auch eine Art „Filterfunktion“ haben, ohne die vielleicht in größerem Umfang Verkehrsdurchsetzung für Zeichen geltend gemacht wird, wo hinsichtlich einer Verkehrsdurchsetzung letztlich nichts dran ist. Wenn allerdings – wie bei „Sparkassen-Rot“ – der Eindruck entsteht, das Ergebnis hängt von der Person des Auftraggebers ab, macht dies mindestens nachdenklich. Vielleicht könnte eine einheitliche oder standardisierte Methodik (einschl. Fragestellung) dazu beitragen, diese Problematik etwas zu entschärfen.

4. Zum Themenpunkt „Höhe des Durchsetzungsgrads“:

Ob ein Durchsetzungsgrad von erheblich über 50% auch z.B. bei beschreibenden Angaben noch zu fordern sein wird, erscheint fraglich. Denn wenn ein Durchsetzungsgrad vom über 50% (i.V.m. weiteren Indikatoren) bei abstrakten Farbmarken reicht¹⁵, warum dann nicht auch bei beschreibenden Angaben? Zurückhaltung ist aber meines Erachtens bei der weiteren Frage „Müssen es überhaupt mindestens 50% sein oder darf’s noch etwas weniger sein?“ angebracht. Dann stellt sich die Frage, wie weit man bei einer Untergrenze denn runtergehen sollte. Ich gebe zu bedenken: Je geringer die Anforderungen an den Durchsetzungsgrad, desto enger die Räume für die Wettbewerber, für deren (ebenfalls verfassungsrechtlich relevante) wirtschaftliche Handlungsfreiheit und damit

¹⁴ Vgl. BGH Beschluss vom 21. Juli 2016, I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot, Tz. 65 ff. zu einem vom Inhaber der streitgegenständlichen Marke eingeholten Verkehrsgutachten.

¹⁵ Vgl. BGH Beschluss vom 9. Juli 2015, I ZB 65/13 – Nivea-Blau, dort Tz. 30 ff. und BGH Beschluss vom 21. Juli 2016, I ZB 52/15 – Sparkassen-Rot, Tz. 93.

für den Wettbewerb selbst. Insoweit besteht also ein Spannungsverhältnis zwischen den Interessen der Markenmelder bzw. Markeninhaber und denjenigen der Allgemeinheit wie dies in anderen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes in vergleichbarer Weise der Fall ist. Die Allgemeininteressen sind z.B. bei der Auslegung des Begriffs des „erfinderischen Schritts“ im Gebrauchsmusterrecht berücksichtigt worden¹⁶. Ich erinnere mich ferner an Diskussionen im Patentbereich mit dem Ergebnis: Je niedriger die Anforderungen an die Erteilung von Schutzrechten, desto eher verfehlt ein Schutzrechtssystem seinen Zweck, ja es wird letztlich dysfunktional¹⁷. Und warum soll für die Marke anderes gelten?

¹⁶ Vgl. BGH GRUR 2006, 842, 845, Tz. 20 – Demonstrationsschrank.

¹⁷ Vgl. das Gutachten „Patentschutz und Innovation“ des wissenschaftlichen Beirats beim BMWi., verfügbar unter <http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/G/gutachten-des-wissenschaftlichen-beirats-patentschutz-und-innovation,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf>