

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Marke ohne Eintragung - BPatG zur Verkehrsdurchsetzung der Marke „Landlust“

Das Bundespatentgericht entschied in seinem Beschluss vom 28. November 2012 (Az.: 29 W (pat) 524/11), dass es der Marke „Landlust“, einer Wohn- und Gartenzeitschrift, zwar an jeglicher Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG mangelt, dieses Eintragungshindernis jedoch durch Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden wird.

Fall

Mit Beschluss vom 21. Juni 2011 entschied die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), dass es dem am 30. Juni 2010 angemeldeten Wort-/Bildzeichen „Landlust“ für die Waren der Klasse 16 (Wohn- und Gartenzeitschriften) an jeglicher Unterscheidungskraft fehle, so dass die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen werden müsse.

Zur Begründung führte das DPMA an, dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen „Landlust“ um eine sprachübliche Wortverbindung zweier gängiger Begriffe handele, die in ihrer Gesamtheit ohne weiteres mit der Bedeutung von „Lust am Land“ verständlich sei und somit keinerlei Unterscheidungskraft aufwiese.

Dies könne ihrer Ansicht nach auch nicht durch eine Verkehrsdurchsetzung überwunden werden, da sich die Frage, ob und inwieweit der beteiligte Verkehr dem Zeichen auch eine markenmäßige, auf die betriebliche Herkunft hinweisende Bedeutung beimesse, erst mit Hilfe einer demoskopischen Befragung der angesprochenen Verkehrskreise klären ließe.

Hiergegen legte die Anmelderin Beschwerde ein, so dass der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts die Sach- und Rechtslage zu klären hatte.

Entscheidung

Das BPatG gab der Beschwerde letztendlich statt und hob den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamt auf.

Das Gericht schloss sich insoweit der Einschätzung des DPMA ein, wonach der Eintragung der Marke „Landlust“ wegen mangelnder Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ein Eintragungshindernis entgegenstehe.

Nach ständiger Rechtsprechung kommt solchen Wortmarken eine markenrechtlich relevante Unterscheidungskraft zu, welche dazu geeignet sind von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Unterscheidungsmittel zu konkurrierender Unternehmen wahrgenommen zu werden

Dies ist dann nicht der Fall, wenn eine Wortmarke aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen

besteht, die vom Verkehr nur als solche und somit nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden oder wenn ihr lediglich ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet wird.

Nach Auffassung des Gerichts wird die beschreibende Wortkombination „Landlust“ von Durchschnittsverbrauchern im Sinne von „Freude am Land(leben)“ verstanden, was diese wegen des engen Warenbezugs jedenfalls nicht als herkunftsmäßig unterscheidend auffassen.

“

"Die Wortkombination erschöpft sich daher in Bezug auf die angemeldeten „Wohn- und Gartenzeitschriften“ in dem schlagwortartigen Sachhinweis darauf, dass diese sich thematisch mit der „Freude am (Land)leben“ oder der „Sehnsucht nach ländlicher Ruhe und Ursprünglichkeit“ beschäftigen. Der Umstand, dass der Gesamtbegriff „Landlust“ lexikalisch nicht nachweisbar (www.duden.de) ist, ändert nichts an seiner Schutzunfähigkeit für die in Rede stehenden Waren"

”

Auch die bildliche Ausgestaltung sei hier zu einfach gehalten, um als Herkunftshinweis dienen zu können. Insbesondere die Typographie weise keine hinreichend charakteristischen Merkmale auf.

Das durch die fehlende Unterscheidungskraft entstandene Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wird nach Einschätzung des Gerichts jedoch durch die Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden.

Voraussetzung für eine solche durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft ist, dass ein wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Marke mit einem Unternehmen in Verbindung bringt.

Hierbei wurde im Fall der Marke „Landlust“ die hohe Bekanntheit der Zeitschrift, sowie ihre extrem schnell wachsende Verbreitung im gesamten Bundesgebiet und bis heute unangefochtene Marktführerschaft in diesem Segment als gerichtskundig angesehen.

Besondere Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Verkehrsdurchsetzung, die zwingend eine Klärung durch eine Verkehrsbefragung erfordern würden, sahen die Richter daher auch nicht gegeben.

“

"Es ist ferner als allgemeinkundig im Sinne des § 291 ZPO anzusehen, dass eine Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise einschließlich der Senatsmitglieder dieses Kennzeichen der den Markt beherrschenden Herausgeberin der Wohn- und Gartenzeitschrift kennt."

”

Bei einer Gesamtschau aller von der Anmelderin vorgelegten und von Amts wegen ermittelten Unterlagen kam der Senat daher zu dem Ergebnis, dass der Nachweis einer Durchsetzung der Wort-/Bildmarke „Landlust“ für die Warengruppe „Wohn- und Gartenzeitschriften“ in den maßgeblichen Verkehrskreisen erbracht worden sei.

Fazit

Das Bundespatentgericht hat den vorliegenden Fall als Anlass genommen die Chiemsee-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu bestätigen.

Danach bedarf es für den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung keiner aufwendigen demoskopischen Verkehrsbefragung, wenn die Feststellung der Verkehrsdurchsetzung auf keine besonderen Schwierigkeiten stößt.

Um der eigenen Beschwerde zum Erfolg zu verhelfen muss somit unbedingt eine strategische Fokussierung auf folgende Kriterien erfolgen:

- 1) Der von der Marke gehaltene Marktanteil
- 2) Die geografische Verbreitung und die Dauer der Markenbenutzung
- 3) Der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und die dadurch erreichte Bekanntheit in den angesprochenen Verkehrskreisen.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement