



## Markenrecht : BGH entscheidet im Streit um die Löschung der Marke

23.10.2013

**Der BGH hatte sich mit der Rechtbeständigkeit der Wort-Bild-Marke "test" zu beschäftigen und ging dabei insbesondere auf die Verkehrsdurchsetzung von Marken ein.**

### Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde ?

Im Jahr 2004 meldete die Stiftung Warentest die Wort-Bild-Marke "test" zur Eintragung im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) an. Die Eintragung galt unter anderem für Testmagazine und deren Veröffentlichung. Im Jahr 2006 stellte der Axel Springer Verlag einen Antrag auf Löschung der Marke. Der Antrag wurde auf § 8 Abs. 2 MarkenG gestützt. Nach dieser Norm sind Marken nicht eintragungsfähig, wenn sie aus beschreibenden Angaben bestehen, die Marke mithin schon "Auskunft" über die geschützten Waren und Dienstleistungen gibt. Das DPMA hat dem Antrag stattgegeben und die Marke gelöscht. Auf die Beschwerde von Stiftung Warentest hin hat das Bundespatentgericht die Löschung aufgehoben. Als letzte Stelle hatte sich der BGH mit dem Bestand der Marke zu beschäftigen.

### Wie hat der BGH entschieden ?

Der BGH stellte - ebenso wenig wie das Bundespatentgericht - nicht in Abrede, dass die Marke "test" beschreibend für die angemeldeten Waren und Dienstleistung (z.B. Testzeitschriften) ist und die Marke dem Grunde nach gelöscht werden muss. Das Manko des "Beschreibens" kann allerdings durch Benutzung überwunden werden. Wenn die Verbraucher derart "vertraut" mit einer bestimmten Marke sind, dass sie in großer Zahl beim Wahrnehmen dieser Marke diese mit der Stiftung Warentest assoziieren (sog. Verkehrsdurchsetzung), dann kann eine Eintragung bestehen bleiben. Hinsichtlich der Benutzung lag sowohl ein empirisches Gutachten vor, das belegte, dass 43 % der Verbraucher in der Marke einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sehen. Weiterhin wurden von Seiten der Stiftung Warentest verschiedene Indizien (Marktanteil des Magazins "test", Auflage, Werbeaufwendungen, Dauer des Vertriebs) vorgelegt, die auf eine rege Markttätigkeit schließen lassen konnten.

Der BGH stellte jedoch primär auf das Ergebnis der empirischen Erhebung ab und entschied, dass 43 % für eine hinreichende Benutzung und Verkehrsdurchsetzung nicht ausreichend sind und die vorgelegten Indizien nicht über das Ergebnis dieser Studie hinweghelfen können. Der BGH hat die Sache entsprechend an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, welches erneut über die Angelegenheit entscheiden muss.

## Wie ist die Entscheidung zu werten ?

Der BGH hat klargestellt, dass eine Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nur mit einer (kostspieligen) empirischen Erhebung bewiesen werden kann, die einen entsprechend hohen Prozentsatz an Bekanntheit aufweist. Nach der Entscheidung des BGH muss dieser Prozentsatz bei mehr als 43 % liegen. Auch umfangreich vorgebrachte Indizien einer Verkehrsdurchsetzung können ein solches Gutachten nicht ersetzen oder gar entkräften.

Nach der Entscheidung des BGH wird auch deutlich, dass eine beschreibende Angabe nur äußerst schwer durch Verkehrsdurchsetzung zu überwinden ist. Bei der Anmeldung einer Marke ist daher zur Meidung von späteren Rechtsstreitigkeiten zwingend zu überprüfen, ob eine beschreibende Angabe oder ein anderer potentieller Lösungsgrund vorliegt. Dies gilt umso mehr, als dass ein Antrag auf Löschung von jedermann gestellt werden kann und eigene (ähnliche) Marken des Antragstellers gerade nicht notwendig sind.

Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder Eintragungen von Marken haben, kontaktieren Sie uns einfach per **E-Mail** unter [wagner\(at\)webvocat.de](mailto:wagner(at)webvocat.de) oder telefonisch unter **0681/ 95 82 82-0**.

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent.

### Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:

Rechtsanwalt Alexander Wolf

**WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better**

---

### WAGNER Rechtsanwälte webvocat®

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de)

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine Email an: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de)

---

### Impressum

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft, Attorneys at Law  
Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,  
Fon: +49 (0) 681/958282-0, Fax: +49 (0) 681/958282-10,  
E-Mail: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de),  
Internet: [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de) / [www.netvocat.de](http://www.netvocat.de) / [www.geistigeseigentum.de](http://www.geistigeseigentum.de)

Mitglieder der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Members of the Bar Association of the Saarland; UStd-Id/Vat-No.: DE 265452894; Partnerschaftsregister / Partnership Register: Amtsge-

richt Saarbrücken Nr./No. 98, Vertretungsberechtigte Partner/ authorized representatives: Manfred Wagner, Daniela Wagner; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.

---

## Rechtliche Hinweise

© 2013 WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns deren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersichtlich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen.