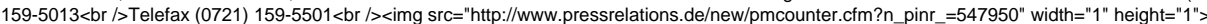




Bundesgerichtshof entscheidet im Streit um Löschung der Marke 'test'

Bundesgerichtshof entscheidet im Streit um Löschung der Marke "test" - Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat gestern über die Rechtsbeständigkeit der Eintragung der Wort-Bild-Marke "test" der Stiftung Warentest entschieden. Die auf rotem Grund in weißer Schrift gehaltene Wort-Bild-Marke "test" war 2004 vom Deutschen Patent- und Markenamt unter anderem für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eingetragen worden. Der Axel Springer Verlag hat 2006 die Löschung der Marke beantragt. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat dem Löschungsantrag stattgegeben und die Löschung der Marke angeordnet. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht die Löschungsanordnung aufgehoben. Der Bundesgerichtshof hat wie zuvor das Bundespatentgericht angenommen, dass die Wort-Bild-Marke "test" für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eine beschreibende Angabe ist, weil sie den Inhalt der Druckschriften bezeichnet. Das danach bestehende Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft kann durch Benutzung der Marke überwunden werden. Davon war das Bundespatentgericht aufgrund der Marktstellung des von der Stiftung Warentest herausgegebenen Magazins mit der Bezeichnung "test" und eines Meinungsforschungsgutachtens ausgegangen. Der Bundesgerichtshof hat anders als das Bundespatentgericht angenommen, dass das Ergebnis des Ende 2009 eingeholten Meinungsforschungsgutachtens für die Annahme, das Wort-Bild-Zeichen habe sich beim allgemeinen Publikum als Marke durchgesetzt, nicht ausreicht. Nach diesem Gutachten sahen nach Bereinigung von Fehlzuordnungen lediglich 43% der Befragten in dem Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, was für eine Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht ausreicht. Da die Markeninhaberin die Marke seit Mai 2008 auch nicht mehr in der eingetragenen Form benutzt, war zudem nicht auszuschließen, dass dieser Anteil sich bis zu dem für die Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Löschung maßgeblichen Zeitpunkt im Juni 2012 weiter verringert hatte. Die übrigen Indizien (Marktanteil, Auflage, Werbeaufwendungen und Dauer des Vertriebs des Magazins) reichten für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht aus, weil dem das Ergebnis des Meinungsforschungsgutachtens entgegenstand. Meinungsforschungsgutachten sind normalerweise das zuverlässigste Beweismittel zur Beurteilung der Frage der Verkehrsdurchsetzung einer Marke. Der Bundesgerichtshof hat die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, das noch weitere Feststellungen treffen muss. Insbesondere ist noch zu klären, ob die Marke "test" - wie das Patent- und Markenamt angenommen hat - im Jahre 2004 zu Unrecht eingetragen worden ist. Denn eine wegen Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke kann nur gelöscht werden, wenn sie - mangels Verkehrsdurchsetzung - zu Unrecht eingetragen worden ist und bis zur Entscheidung über den Löschungsantrag auch keine Verkehrsdurchsetzung erlangt hat. Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12 - BPatG, Beschluss vom 27. Juni 2012 - 29 W (pat) 22/11 - GRUR 2013, 388 - Karlsruhe, den 18. Oktober 2013 - Pressestelle des Bundesgerichtshofs - 76125 Karlsruhe - Telefon (0721) 159-5013 - Telefax (0721) 159-5501 - 

Pressekontakt

Bundesgerichtshof BGH

76125 Karlsruhe

Firmenkontakt

Bundesgerichtshof BGH

76125 Karlsruhe

Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das oberste Gericht der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit, d.h. der Zivil- und Strafrechtspflege, die in den unteren Instanzen von den zur Zuständigkeit der Länder gehörenden Amts-, Land- und Oberlandesgerichten ausgeübt wird. Im Anschluss an die Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 wurde am 1. Oktober 1950 der Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingerichtet. Der Bundesgerichtshof ist ? bis auf wenige Ausnahmen ? Revisionsgericht. Er hat vor allem die Sicherung der Rechtseinheit durch Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen und die Fortbildung des Rechts zur Aufgabe. Der Bundesgerichtshof ist in 12 Zivilsenate und fünf Strafsenate mit insgesamt 127 Richterinnen und Richtern aufgliedert. Hinzu kommen acht Spezialsenate, nämlich die Senate für Landwirtschafts-, Anwalts-, Notar-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfer-, Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen, der Kartellsenat und das Dienstgericht des Bundes.