

IP Newsletter

Verkehrsdurchsetzung verlangt Präzision – Aktuelle Rechtsprechung zur Aussagekraft von Verkehrsbefragungen

Zwei aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts (BPatG) und des Bundesgerichtshofs (BGH) geben Anlass, eine zentrale Säule des Markenrechts in den Fokus zu rücken: die Verkehrsdurchsetzung – insbesondere die Anforderungen an Verkehrsumfragen (demoskopische Gutachten).

Hintergrund

Verkehrsumfragen sind regelmäßig das zentrale Beweismittel, wenn ein Zeichen als Marke eingetragen werden soll, das für sich genommen keine originäre Unterscheidungskraft besitzt, d.h. nicht geeignet ist, als Hinweis auf die Herkunft eines Produkts aus einem bestimmten Unternehmen zu dienen. Dies gilt z. B. für Farben, die meist als bloße Designelemente verstanden werden. Gleichwohl kann die Farbe eines Produkts allgemein bekannt werden und dann als Farbmarke fungieren. Will das Unternehmen sie als Marke schützen lassen, muss es nachweisen, dass mehr als 50% der Adressaten der Marke die Farbe als Hinweis auf das Unternehmen versteht, d.h. dass sich die Farbe als Marke „durchgesetzt“ hat. Entsprechendes gilt, wenn eine Farbmarke eingetragen wurde, ein Wettbewerber sie aber wieder löschen lassen will, weil sie mangels Verkehrsdurchsetzung nicht hätte eingetragen werden dürfen.

Die Fälle: „Orange“ – zweimal gestritten

1. **Fall BPatG („OBI-Orange“)** – Beschluss vom 5. Juni 2025, 29 W (pat) 24/18:

Die Farbe Orange eines Baumarktunternehmens war wegen langjähriger Nutzung, Marktführerschaft, umfangreicher Werbemaßnahmen und maßgeblich aufgrund eines demoskopischen Gutachtens als Farbmarke eingetragen worden. Wettbewerber stellten die Verkehrsdurchsetzung der Farbe in Frage – erfolgreich. Das BPatG stellte fest, dass das Gutachten den Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nicht genügt hatte. Gravierende methodische Mängel – etwa suggestive Fragestellungen oder die unklare Definition des befragten Personenkreises – schwächten die Aussagekraft und hätten Abschlüsse erforderlich gemacht, die den Durchsetzungsgrad auf deutlich unter 45% gedrückt hätten. Das von der Markeninhaberin vorgelegte neue Gutachten kam zwar zu einem Durchsetzungsgrad von 49,6%, ein Gegengutachten aber zu einem Durchsetzungsgrad von nur 30%. Da diese Diskrepanz nicht aufgelöst werden konnte, konnte das neue Gutachten nicht verwertet werden. Die Markeninhaberin blieb den Nachweis eines Verkehrsdurchsetzungsgrades von über 50% schuldig.

2. Fall BGH („NJW-Orange“) – Beschluss vom 24. April 2025, I ZB 50/24:

Im Löschungsverfahren um die Farbe Orange eines Verlages hob der BGH eine Entscheidung des BPatG auf, das die Verkehrsdurchsetzung der Farbe bejaht hatte. Zeitgleich zur Verkehrsbefragung hatte die Markeninhaberin eine Werbekampagne durchgeführt, die die Umfrageergebnisse beeinflusst haben konnte. Das BPatG hatte diesen Einwand der Antragstellerin nicht ausreichend gewürdigt. Der BGH stellte klar: Bei möglichen Beeinflussungen liegt die Darlegungslast bei der Markeninhaberin – sie muss aktiv nachweisen, dass ihre Kampagne die Umfrage nicht verzerrt hat.

Was bedeutet das für Markeninhaber oder -anmelder?

1. Sorgfältige Planung der Verkehrsbefragung ist entscheidend.

Schon kleine methodische Fehler – etwa in der Fragestellung, bei der Farbwiedergabe oder der Auswahl des Teilnehmerkreises – können ausreichen, um die Aussagekraft einer Verkehrsumfrage zu entwerten. Die Messlatte liegt hoch. Nur wer mit einem methodisch sauberen Gutachten, glaubwürdiger Nutzung und Werbung zum richtigen Zeitpunkt auftritt, kann seine Markenrechte langfristig sichern.

2. Kein „Timing-Trick“: Werbekampagnen müssen ruhen.

Finden während oder kurz vor der Befragung groß angelegte Werbemaßnahmen statt, leidet die Neutralität der Umfrage. Das Gutachten kann dann unter Umständen nicht verwertet werden.

3. Auch eingetragene Marken sind angreifbar.

Selbst wenn eine Marke schon als verkehrsdurchgesetzt eingetragen wurde, muss die Verkehrsdurchsetzung im Fall eines Löschungsantrags erneut belegt werden – sowohl zum Anmeldezeitpunkt als auch zum Entscheidungszeitpunkt. Bei lang zurückliegender Anmeldung ist eine nachträgliche neue Umfrage meist nicht mehr möglich. Daher muss die im Rahmen der Anmeldung eingereichte Umfrage auch später noch unangreifbar sein.

Unsere Empfehlung: Was Sie tun können

- Lassen Sie Verkehrsbefragungen professionell begleiten. Dies beginnt mit der Auswahl der Marktforscher und dem Entwurf des Fragebogens.
- Vermeiden Sie Werbemaßnahmen rund um Befragungszeiträume.
- Dokumentieren Sie Nutzung, Werbeaufwendungen und Marktanteile lückenlos.

Wir stehen Ihnen gern beratend zur Seite, wenn Sie ein neues Zeichen eintragen lassen oder bestehende Marken verteidigen möchten.



Kontakt:

Dr. Martin Viefhues

Rechtsanwalt / Geschäftsführer
Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz
Tel +49 (0)221 27758-212
viefhues@jonas-lawyers.com

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenstaufenring 62 · 50674 Köln
Tel. +49 (0)221 27758-0 · Fax +49 (0)221 27758-1
info@jonas-lawyers.com · www.jonas-lawyers.com