



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 26/01

vom

28. August 2003

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Löschung der Marke Nr. 394 10 600

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

PARK & BIKE

MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 3; § 78 Abs. 2; GG Art. 103 Abs. 1

Verwendungsbeispiele, mit denen das Gericht ein bestimmtes Verkehrsverständnis belegen möchte, müssen in das Verfahren eingeführt werden. Ergeht die Entscheidung aufgrund einer mündlichen Verhandlung, müssen sie zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden sein. Dies ist in der Sitzungsniederschrift oder spätestens in den Entscheidungsgründen unmißverständlich zu dokumentieren. Handelt es sich um Verwendungen im Internet, empfiehlt es sich, die entsprechenden Seiten auszudrucken und entsprechend zu kennzeichnen (im Anschluß an BGH, Beschl. v. 30.1.1997 – I ZB 3/95, GRUR 1997, 637 = WRP 1997, 762 – Top Selection).

BGH, Beschl. v. 28. August 2003 – I ZB 26/01 – Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. August 2003 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers wird der am 4. Oktober 2001 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Für den Markeninhaber ist seit 20. November 1996 die Marke

PARK & BIKE

für die Waren „Fahrräder; Fahrradzubehör (durch zahlreiche Beispiele näher bestimmt); Fahrradträger; Mofas“ im Markenregister eingetragen.

Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke beantragt. Sie hat die Auffassung vertreten, die angegriffene Marke sei entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG eingetragen worden.

Der Markeninhaber hat dem Löschungsantrag widersprochen.

Die zuständige Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht die Löschung der angegriffenen Marke unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde für die Waren Fahrräder, Fahrradzubehör und Fahrradträger – also mit Ausnahme der Ware „Mofas“ – angeordnet.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die – vom Bundespatentgericht nicht zugelassene – Rechtsbeschwerde des Markeninhabers. Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Marke „PARK & BIKE“ – soweit sie für Fahrräder, Fahrradzubehör und Fahrradträger eingetragen sei – wegen Nichtigkeit gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen sei, weil sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei und dieses Schutzhindernis gegenwärtig noch bestehe (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Hierzu hat es ausgeführt:

Bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine beschreibende Angabe, für die ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzunehmen sei. Die Wortfolge „Park & Bike“ sei heute vor allem im Internet vielfach als allgemein verständlicher Sachhinweis nachweisbar. Sie werde insbesondere von Kommunen verwendet, die damit auf ein entsprechendes Verkehrsplanungssystem hinweisen wollten, wonach die Verkehrsteilnehmer mit ihrem Fahrzeug ei-

nen Parkplatz anfahren und ihre Fahrt von dort aus mit dem Fahrrad fortsetzen sollten. Gleichmaßen werde die Wortfolge für Freizeit- und Tourismusprojekte verwendet. Außerdem finde sich der Slogan „Park & Bike“ auch in direktem Warenbezug als Werbung für ein Faltrad. Diese Nachweise seien Beleg dafür, daß die angegriffene Wortfolge zumindest heutzutage rein beschreibend verwendet werde. Auch wenn dabei regelmäßig ein Dienstleistungsangebot im Vordergrund stehe, sei der unmittelbare Sachbezug zur Ware „Fahrrad“ unübersehbar, um Fahrräder zu kennzeichnen, die für ein „Park-&-Bike“-System geeignet seien, weil sie entweder leicht zusammenzulegen seien oder als Mieträder besondere bauliche oder gestalterische Eigenschaften aufwiesen.

Ein aktuelles Freihaltebedürfnis habe auch schon zum Zeitpunkt der Eintragung der angemeldeten Marke im Jahre 1996 bestanden, wie sich aus wenigen, aber ausreichenden Nachweisen ergebe. So habe die Antragstellerin Auszüge aus einem lokalpolitischen Aktionsprogramm sowie einen Artikel aus der Zeitschrift „Tour“ vorgelegt. In dem Aktionsprogramm werde die Wortfolge „Park & Bike“ ohne nähere Erläuterung für ein entsprechendes Verkehrssystem verwendet. Der Zeitschriftenartikel aus dem Jahre 1992 zeige allerdings, daß in den Vorjahren noch nicht von einem zwanglosen Verständnis ausgegangen werden könne; denn dort sei der Begriff ebenso wie in einem Leserbrief in der Zeitschrift „Auto, Motor & Sport“ aus dem Jahre 1990 noch erläutert. Offenbar habe von der ersten nachgewiesenen Verwendung Anfang der neunziger Jahre bis zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke eine sprachliche Entwicklung in dem Sinne stattgefunden, daß sich die Wortfolge „Park & Bike“ als allgemein verständlicher, beschreibender Sachhinweis etabliert habe. Dieser Eindruck werde durch zum Eintragungstag zeitnahe Belegstellen verstärkt.

III. Die Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat Erfolg.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist statthaft. Das Bundespatentgericht hat sie zwar nicht zugelassen. Ihre Statthaftigkeit folgt jedoch daraus, daß im Gesetz aufgeführte, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnende Verfahrensmängel gerügt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 2.10.2002 – I ZB 27/00, GRUR 2003, 546 = WRP 2003, 655 – TURBO-TABS, m.w.N.). Hier beruft sich die Rechtsbeschwerde auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs sowie darauf, daß der angefochtene Beschluß nicht mit Gründen versehen sei (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 und 6 MarkenG). Dies hat sie im einzelnen begründet. Darauf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an.

2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet.

a) Die Rüge des Markeninhabers, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG), greift allerdings nicht durch.

Die Rechtsbeschwerde steht auf dem Standpunkt, der angefochtene Beschluß liefere allenfalls eine Begründung dafür, daß die angegriffene Marke im Zeitpunkt der Entscheidung für ein Dienstleistungsangebot beschreibend verwendet worden sei. Ihm lasse sich jedoch nicht entnehmen, daß das Zeichen bereits im Zeitpunkt der Eintragung als Sachhinweis für Waren verwendet worden sei. Die Annahme, die Wortfolge „Park & Bike“ sei eine übliche und deshalb freihaltebedürftige Sachbezeichnung für bestimmte Waren, sei unter diesen Umständen nicht nachvollziehbar und erweise sich als inhaltslose Floskel.

Mit diesem Vorbringen hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Die Vorschrift des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG soll allein den Begründungszwang sichern.

Es kommt deshalb darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund – mag dieser tatsächlich vorgelegen haben oder nicht, mag er rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht – für die Entscheidung über die einzelnen Ansprüche und Verteidigungsmittel maßgebend gewesen ist; dies kann auch bei lückenhafter und unvollständiger Begründung der Fall sein. Dem Erfordernis einer Begründung ist deshalb schon dann genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt, das ein Verfahrensbeteiligter vorgebracht hat (vgl. BGH GRUR 2003, 546, 548 – TURBO-TABS, m.w.N.). Diesen Anforderungen an den Begründungszwang genügt der angefochtene Beschluß. Ihm läßt sich insbesondere entnehmen, weshalb das Bundespatentgericht in dem angegriffenen Zeichen auch schon für den Zeitpunkt der Eintragung einen freihaltebedürftigen Sachhinweis für die in Rede stehenden Waren gesehen hat. Ob diese Ansicht zutrifft oder nicht, ist im vorliegenden Zusammenhang ohne Belang.

b) Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt den Markeninhaber jedoch in seinem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

aa) Die Rechtsbeschwerde verweist zunächst darauf, daß dem Markeninhaber die von der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vom 25. Juli 2001 überreichten Unterlagen weder zur Einsicht überlassen noch in Abschrift ausgehändigt worden seien. Auch lasse sich weder dem Verhandlungsprotokoll noch den Entscheidungsgründen des angefochtenen Beschlusses entnehmen, daß diese Unterlagen verlesen und mit den Parteien erörtert worden seien. Mit dieser Rüge hat die Rechtsbeschwerde keinen Verstoß gegen das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs dargetan.

Zutreffend geht die Rechtsbeschwerde davon aus, daß Anschauungsbeispiele aus der Praxis, mit denen das Gericht den beschreibenden Gebrauch einer

Wortfolge belegen möchte, grundsätzlich in das Verfahren eingeführt werden müssen, um den Parteien Gelegenheit zu geben, hierzu Stellung zu nehmen (vgl. BGH, Beschl. v. 30.1.1997 – I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 = WRP 1997, 762 – Top Selection; Beschl. v. 19.6.1997 – I ZB 7/95, GRUR 1998, 394, 395 = WRP 1998, 185 – Active Line; Beschl. v. 19.6.1997 – I ZB 21/95, GRUR 1998, 396, 397 = WRP 1998, 184 – Individual; Beschl. v. 12.2.1998 – I ZB 23/97, GRUR 1998, 817, 818 = WRP 1998, 766 – DORMA). Im Streitfall sind jedoch die von der Antragstellerin dem Gericht in der mündlichen Verhandlung übergebenen Unterlagen in das Verfahren eingeführt worden. Dem Markeninhaber ist weder dadurch, daß ihm – entgegen der verfahrensrechtlichen Sollbestimmung (§ 66 Abs. 4 MarkenG, vgl. auch § 133 Abs. 1 Satz 1 ZPO) – keine Abschriften der fraglichen Unterlagen überlassen worden sind, noch dadurch, daß die Unterlagen in der mündlichen Verhandlung weder verlesen noch ausdrücklich erörtert worden sind, das rechtliche Gehör versagt worden. Denn der Markeninhaber hatte Gelegenheit, Einsicht in die dem Gericht überlassenen Unterlagen zu nehmen und eine Stellungnahme abzugeben. Dies brauchte nicht in dem Verhandlungstermin zu geschehen, in dem die Antragstellerin die Unterlagen übergeben hatte. Der Markeninhaber war nicht gehalten, sich in diesem Termin auf das zu den Akten gereichte Material einzulassen. Er hätte vielmehr darauf bestehen können, daß ihm die Unterlagen – zumindest im Wege der Akteneinsicht – zur Kenntnis gegeben werden und ihm eine Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb zu setzender Frist eingeräumt wird (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit §§ 132, 283 ZPO).

bb) Dem Markeninhaber ist jedoch – von der Rechtsbeschwerde ebenfalls gerügt – das rechtliche Gehör insoweit versagt worden, als das Bundespatentgericht seine Entscheidung zusätzlich auf weitere Internetrecherchen gestützt hat. Ob und inwieweit diese Erkenntnisse ebenfalls Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren, läßt sich weder der Sitzungsniederschrift noch dem angefoch-

tenen Beschluß mit der erforderlichen Klarheit entnehmen. Es muß daher für das Rechtsbeschwerdeverfahren davon ausgegangen werden, daß der Markeninhaber insoweit keine ausreichende Gelegenheit zur Stellungnahme hatte.

Das Bundespatentgericht hat seine Auffassung, daß es sich bei der Wortfolge „Park & Bike“ um einen allgemein verständlichen Sachhinweis handele, vor allem mit entsprechenden Verwendungen im Internet belegt (S. 6/7 des angefochtenen Beschlusses). Die dort angeführten Belegstellen lassen sich nur zu einem Teil den Unterlagen zuordnen, die die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vom 25. Juli 2001 vorgelegt hat. Für eine Reihe von Verwendungsbeispielen (Internetauftritte der Städte Oldenburg, Klagenfurt, Salzburg und Amsterdam; Positionspapier zum Tourismus in Brandenburg; Touristeninfo Stiftsort Levern; direkter Warenbezug für Fahrrad der Marke Brompton) finden sich dagegen keine Unterlagen in den Akten; diese Verwendungsbeispiele stammen daher offensichtlich nicht von der Antragstellerin, sondern aus der an anderer Stelle des angefochtenen Beschlusses erwähnten Internetrecherche des Gerichts.

Allerdings verweist der angegriffene Beschluß darauf, daß „diese (gemeint sind die auf S. 7 oben angeführten Belegstellen) und weitere Nachweise ... Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren“. Daraus ergibt sich jedoch nicht mit der erforderlichen Klarheit, daß auch die Verwendungsbeispiele, die nicht von der Antragstellerin als Anlage zu Protokoll gegeben worden waren, mit den entscheidungserheblichen Details Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren. Zwar braucht dieser Umstand nicht in die Sitzungsniederschrift aufgenommen zu werden, da es sich insoweit nicht um notwendige Feststellungen nach § 160 Abs. 3 ZPO handelt. Vielmehr reicht es aus, wenn sich aus den Entscheidungsgründen ergibt, daß für die Verfahrensbeteiligten Gelegenheit bestand, zu weiteren Verwendungsbeispielen Stellung zu nehmen. Dabei müssen jedoch die Einzelheiten der herangezogenen Verwendungsbeispiele dargelegt werden, wobei es

sich im Falle von Internetrecherchen wegen des steten Wandels der Suchergebnisse empfiehlt, die entsprechenden Seiten auszudrucken und den Verfahrensbeteiligten zur Verfügung zu stellen, damit nachvollzogen werden kann, daß sie genau zu den Beispielen Stellung nehmen konnten, auf die das Gericht seine Beurteilung stützt. Dies ist im Streitfall nicht geschehen. Der angefochtene Beschluß stellt zwar einen – dem Gegenbeweis zugänglichen – Beweis dar, daß „diese und weitere Nachweise ... Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren“ (§ 418 Abs. 1 und 2 ZPO). Er sagt aber nichts darüber aus, ob der entsprechende Hinweis hinreichend detailliert war, um dem Markeninhaber eine sachliche Stellungnahme zu ermöglichen.

cc) Die angefochtene Entscheidung beruht auf der Versagung des rechtlichen Gehörs (vgl. dazu BGH GRUR 1997, 637, 638 f. – Top Selection). Das Bundespatentgericht hat seine Entscheidung entgegen § 78 Abs. 2 MarkenG auch auf Verwendungsbeispiele gestützt, zu denen der Markeninhaber sich – nach dem im Rechtsbeschwerdeverfahren zu unterstellenden Verfahrensablauf – nicht oder nicht hinreichend äußern konnte. Ob die anderen Verwendungsbeispiele, die ordnungsgemäß zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden sind, für sich genommen das Ergebnis tragen könnten, bedarf unter diesen Umständen keiner Erörterung.

IV. Die Begründetheit der Rüge nach § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht (§ 89 Abs. 4 MarkenG). Eine Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses auf sonstige Verstöße gegen das formelle oder gegen das materielle Recht findet – anders als bei der zugelassenen Rechtsbeschwerde (§ 83 Abs. 2 MarkenG) – bei Begründetheit einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht statt (vgl. BGH GRUR 1997, 637, 639 – Top Selection, m.w.N.).

Bei der Fassung des Tenors hat der Senat berücksichtigt, daß der aufzuhebende Beschluß – entgegen dem Verkündungsvermerk auf der Beschlußausfertigung – nicht am 25. Juli 2001, dem Tag der mündlichen Verhandlung, verkündet worden ist. Aus der Sitzungsniederschrift ergibt sich, daß das Bundespatentgericht an diesem Tag lediglich einen Beschluß verkündet hat, wonach die zu treffende Entscheidung an Verkündungs Statt zugestellt wird. Diese Zustellung ist am 4. Oktober 2001 bewirkt worden.

Die von der Rechtsbeschwerde angeregte Zurückverweisung der Sache an einen anderen Senat des Bundespatentgerichts ist nicht veranlaßt. Es ist nicht zu erwarten, daß der bisher mit der Sache befaßte Senat einer Stellungnahme des Markeninhabers mit Voreingenommenheit begegnen wird. Der Umstand, daß dieser Senat eine vom Markeninhaber nicht geteilte Rechtsauffassung vertreten hat, rechtfertigt es nicht, die Sache an einen anderen Senat zurückzuverweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Büscher