



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 97/06

vom

25. Oktober 2007

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke 302 34 986

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 25. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 30. Oktober 2006 aufgehoben.

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

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Gegen die am 10. September 2002 eingetragene Wortmarke Nr. 302 34 986 "Erlander" hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marke Nr. 300 33 893 "Melander" Widerspruch erhoben.
- 2 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat aufgrund des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke mit der Begründung angeordnet, es bestehe Verwechslungsgefahr.

3 Gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt. Mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2006 hat die Markeninhaberin erstmals die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt. Der am 12. Oktober 2006 beim Bundespatentgericht eingegangene Schriftsatz ist zunächst nicht dem zuständigen Senat des Bundespatentgerichts zugeleitet worden, sondern erst am 7. November 2006 zu den Gerichtsakten des Beschwerdeverfahrens gelangt. Zwischenzeitlich hatte das Bundespatentgericht mit einem den Beteiligten am 2. November 2006 zugestellten Beschluss vom 30. Oktober 2006 die Beschwerde der Markeninhaberin ohne mündliche Verhandlung und ohne Berücksichtigung der Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen.

4 Gegen diesen Beschluss richtet sich die - vom Bundespatentgericht nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin.

5 II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

6 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist statthaft. Das Bundespatentgericht hat sie zwar nicht zugelassen. Ihre Statthaftigkeit folgt jedoch daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und hat dies im Einzelnen begründet. Darauf, ob die Rüge durchgreift, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (BGH,

Beschl. v. 10.4.2007 - I ZB 15/06, GRUR 2007, 628 Tz. 7 = WRP 2007, 788 - MOON).

7 2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Markeninhaberin in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

8 a) Nach § 69 Nr. 1 MarkenG findet eine mündliche Verhandlung über die Beschwerde statt, wenn sie von einem Beteiligten beantragt wird. Die Markeninhaberin hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Sie konnte davon ausgehen, eine Entscheidung werde dem Verfahrensrecht entsprechend nicht ohne mündliche Verhandlung ergehen und sie werde noch Gelegenheit haben, ergänzend vorzutragen. Daraus, dass der Markeninhaberin diese Möglichkeit abgeschnitten wurde, folgt eine Verletzung ihres Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs (BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 5/00, GRUR 2003, 1067, 1068 = WRP 2003, 1444 - BachBlüten Ohrkerze).

9 Eine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs ergibt sich zudem daraus, dass das Bundespatentgericht die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG in seiner Entscheidung nicht berücksichtigt hat. Der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht (BVerfGE 86, 133, 144). Das Bundespatentgericht hat die Einrede mangelnder Benutzung nicht zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen. Dass die mangelnde Berücksichtigung dieses Vorbringens der Markeninhaberin ebenso wie die unterbliebene Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht auf einer fehlerhaften Verfahrensgestaltung

des Marken-Beschwerdesenats, der die angefochtene Entscheidung getroffen hat, sondern auf der zunächst fehlerhaften Zuordnung des Schriftsatzes der Markeninhaberin beruht, ist für die Verletzung des rechtlichen Gehörs ohne Bedeutung.

- 10 b) Die angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts beruht auch auf der Versagung des rechtlichen Gehörs. Es lässt sich nicht ausschließen, dass im Falle der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung und der Berücksichtigung der Einrede mangelnder Benutzung die Entscheidung des Bundespatentgerichts anders ausgefallen wäre.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Schaffert

Bergmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.10.2006 - 28 W(pat) 136/05 -