



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 72/07

vom

24. April 2008

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Markenmeldung Nr. 305 28 286.7

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Weisse Flotte

MarkenG § 73 Abs. 1 Satz 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3, § 85 Abs. 4 Nr. 3

Wird im Rahmen einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde die Verletzung einer Hinweispflicht als Versagung des rechtlichen Gehörs gerügt, muss der Rechtsbeschwerdeführer darlegen, dass die angefochtene Entscheidung auf dem Verstoß beruht. Hierzu muss er darlegen, was er auf den Hinweis hin vorgetragen hätte. Aus dem Umstand, dass im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren das Amtsermittlungsprinzip gilt, ergibt sich nichts anderes (Abgrenzung zu BGH, Beschl. v. 30.1.1997 – I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 639 = WRP 1997, 762 – Top Selection; Klarstellung von BGH, Beschl. v. 1.3.2007 – I ZB 33/06, GRUR 2007, 534 Tz. 11 = WRP 2007, 643 – WEST).

BGH, Beschl. v. 24. April 2008 – I ZB 72/07 – Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 30. Mai 2007 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin hat die Eintragung des Zeichens

Weisse Flotte

für Dienstleistungen der Klassen 39, 41 und 43 beantragt. Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, die angemeldete Wortfolge entbehre für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft.

2            Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin zurückge-  
wiesen.

3            Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer nicht zugelassenen  
Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung des rechtlichen Gehörs rügt.

4            II. Das Bundespatentgericht hat die Auffassung vertreten, der Eintragung  
der angemeldeten Marke stehe im Hinblick auf die angemeldeten Dienstleistun-  
gen der Versagungsgrund der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8  
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Daneben liege ein Freihaltebedürfnis i.S. von  
§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vor. Eine Überwindung der absoluten Schutzhinder-  
nisse im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG komme  
auch dann nicht in Betracht, wenn man das Vorbringen der Anmelderin als rich-  
tig unterstelle, sie sei im Küstenbereich die einzige, die mit dem Begriff "Weisse  
Flotte" in Verbindung gebracht werde; denn die Anmelderin habe für eine Ver-  
kehrsdurchsetzung der angemeldeten Wortfolge im gesamten Bundesgebiet  
keinen ausreichenden Vortrag gehalten.

5            III. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat keinen Erfolg.

6            1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbe-  
schwerde ist zulässig. Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz auf-  
geführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensman-  
gel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des  
rechtlichen Gehörs und hat dies im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die  
erhobenen Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit des Rechtsmit-

tels nicht an (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 10.4.2007 – I ZB 15/06, GRUR 2007, 628 Tz. 7 = WRP 2007, 788 – MOON, m.w.N.).

7                    2. Die Rechtsbeschwerde ist aber nicht begründet.

8                    a) Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten ein gerichtliches Verfahren insbesondere, dass das Gericht ihr Vorbringen, soweit dieses entscheidungserheblich ist, zur Kenntnis nimmt und bei seiner Entscheidung in Erwägung zieht (vgl. BVerfGE 47, 182, 188; 86, 133, 144; BVerfG NJW-RR 2004, 1710, 1712; BGH GRUR 2007, 628 Tz. 10 – MOON; zu § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG BGH, Beschl. v. 11.2.2008 – X ZA 2/07, juris Tz. 5 m.w.N.).

9                    b) Vergeblich rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe nicht erkannt und gewürdigt, dass die Anmelderin sich auch im Zusammenhang mit ihrem Vortrag zur Verkehrsdurchsetzung darauf berufen habe, ihre Leistungen seit dem 1. Januar 1957 ohne Unterbrechung unter der angemeldeten Bezeichnung und unter dem Namen "Weisse Flotte" angeboten zu haben. Das Bundespatentgericht hat dieses Vorbringen im angefochtenen Beschluss durchaus bei seiner Prüfung berücksichtigt, ob die von ihm festgestellten Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG aufgrund Verkehrsdurchsetzung i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden waren. Es hat das Vorbringen jedoch als nicht erheblich angesehen und dies damit begründet, die Anmelderin habe eine Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke allein für den Küstenbereich geltend gemacht. Im Hinblick darauf, dass das Dienstleistungsangebot der Anmelderin sich an weite Verkehrskreise richte, müsse das Zeichen aber im gesamten Bundesgebiet durchgesetzt sein. Diese Ausführungen lassen erkennen, dass das Bundespatentgericht bei seiner Beurteilung,

die von ihm festgestellten Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG seien nicht durch eine Verkehrsdurchsetzung der Marke i.S. des § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden, den Vortrag der Anmelderin zur Bekanntheit ihres Zeichens im küstennahen Bereich berücksichtigt hat.

10 c) Die Rechtsbeschwerde rügt des Weiteren ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe bei seiner Entscheidung den Vortrag der Anmelderin nicht berücksichtigt, sie sei Inhaberin aller denkbaren deutschen Internet-Adressen, die die prägenden Bestandteile der angemeldeten Marke enthielten.

11 Dieser Vortrag wäre nur dann entscheidungserheblich gewesen, wenn sich aus dem Vorbringen der Anmelderin auch ergeben hätte, dass diese über die Internet-Adressen Dienstleistungen der Klassen 39, 41 und 43 in einem Umfang beworben und vertrieben hätte, der eine Überwindung der vom Bundespatentgericht festgestellten Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG durch eine Verkehrsdurchsetzung der Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG bewirkte. Nach den getroffenen Feststellungen kann von einem entsprechenden Vortrag nicht ausgegangen werden.

12 d) Die Rechtsbeschwerde rügt schließlich auch ohne Erfolg, das Bundespatentgericht hätte, soweit es den Vortrag der Anmelderin zur Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke im Hinblick auf die Inhaberschaft der Anmelderin an den entsprechenden Internet-Adressen als nicht ausreichend angesehen habe, die Anmelderin hierauf hinweisen müssen. Abgesehen davon, dass nicht jede Verletzung einer prozessualen Hinweispflicht eine Versagung des rechtlichen Gehörs darstellt (vgl. BVerfGE 66, 116, 146 f.; 67, 90, 95 f.; BayVerfGH NJW 1992, 1094; Stein/Jonas/Leipold, ZPO, 22. Aufl., § 139 Rdn. 122; ferner BGH, Urt. v. 22.2.2001 – I ZR 227/00, GRUR 2001, 754, 755

– Zentrum für Implantologie), entspricht der Vortrag der Rechtsbeschwerde schon nicht den förmlichen Erfordernissen des § 85 Abs. 4 Nr. 3 MarkenG. Denn sie legt nicht dar, was die Anmelderin auf einen entsprechenden Hinweis hin vorgetragen hätte. Ein Gehörsverstoß (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) setzt voraus, dass die angefochtene Entscheidung auf der Versagung des rechtlichen Gehörs beruht oder beruhen kann. Liegt der Gehörsverstoß in der Verletzung einer Hinweispflicht, muss die Rüge ausführen, wie die betreffende Partei auf einen entsprechenden Hinweis reagiert hätte, insbesondere was sie im Einzelnen vorgetragen und welche rechtlichen Ausführungen sie in diesem Fall gemacht hätte. Denn nur hierdurch wird das Rechtsbeschwerdegericht in die Lage versetzt zu beurteilen, ob die angefochtene Entscheidung auf dem Gehörsverstoß beruht. Insoweit verhält es sich anders als in den Fällen, in denen der Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör darin besteht, dass das Beschwerdegericht seiner Entscheidung Tatsachen zugrunde gelegt hat, die in das Verfahren nicht eingeführt waren. In einem solchen Fall liegt der Gehörsverstoß in der Verwertung von Entscheidungsgrundlagen, zu denen die betroffene Partei nicht Stellung nehmen konnte (vgl. BVerfGE 29, 345, 347 f.). Hat das Gericht seine Entscheidung ausdrücklich auf derartige nicht verwertbare Tatsachen gestützt, bestehen an der Kausalität im Allgemeinen keine Zweifel, ohne dass es darauf ankommt, was die betroffene Partei – wäre ihr dazu Gelegenheit gegeben worden – zu den neuen Tatsachen vorgetragen hätte (vgl. BGH, Beschl. v. 30.1.1997 – I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 639 = WRP 1997, 762 – Top Selection). Soweit der Senat in der Entscheidung "WEST" (Beschl. v. 1.3.2007 – I ZB 33/06, GRUR 2007, 534 Tz. 11 = WRP 2007, 643) die Entbehrlichkeit eines solchen mit der Rüge verbundenen Vortrags in derartigen Fällen mit dem das markenrechtliche Lösungsverfahren beherrschenden Amtsermittlungsprinzip begründet hat, wird hieran nicht festgehalten (vgl. auch BVerwG, Beschl. v. 24.1.1991 – 8 B 164/90, NVwZ 1991, 574, 575; Beschl. v.

27.2.2007 – 6 B 81/06, Buchholz 402.41 Polizeirecht Nr. 83 Tz. 58; Kopp/Schenke, VwGO, 15. Aufl., § 139 Rdn. 15, jeweils m.w.N.).

13 IV. Danach ist die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Anmelderin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.05.2007 - 26 W(pat) 99/06 -