



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 123/05

Verkündet am:
24. April 2008
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 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 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 28. September 2005 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 22. September 1997 die Wortmarke Nr. 397 37 205

"X. "

für zahlreiche Waren der Klassen 1, 2, 9 und 16 eingetragen.

2 Die Widersprechende hat gegen diese Marke aus ihrer seit dem 17. Februar 1920 eingetragenen Wortmarke Nr. 242 733 "Xe. " Widerspruch eingelegt.

3 Die Markenstelle hat den Widerspruch und die Erinnerung zurückgewiesen.

4 Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Schrift und Bild, nämlich Fotokopiergeräte, Telekopierer und Laserdrucker sowie Ersatzteile und Komponenten für diese; Büroausrüstungsgegenstände, nämlich Fotokopiergeräte, Fernkopierer, Laserdrucker sowie Ersatzteile, Komponenten" angeordnet.

5 Hiergegen richtet sich die - vom Bundespatentgericht nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin. Die Widersprechende beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

6 II. Das Bundespatentgericht hat hinsichtlich der zuletzt von der Widersprechenden beanstandeten Waren (Fotokopiergeräte etc.) eine hinreichende Ähnlichkeit zu den von ihr beanspruchten Fotoobjektiven bejaht und angenommen, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Marken wegen deren schriftbildlicher Nähe Verwechslungsgefahr bestehe. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ergebe sich sowohl aus dem Internet-Auftritt der Widersprechenden als auch aus dem wegen seiner Bestimmung für das Widerspruchsverfahren offenbar aus dem Jahr 2005 stammenden Fotoabzug

von vier mit der Marke Xe. gekennzeichneten Objektiven der Widersprechenden. Die eidesstattliche Versicherung des Mitarbeiters E. der Widersprechenden vom 9. Februar 2005 lasse zwar nicht erkennen, wo die dort für die Jahre 2000 bis 2004 genannten Umsätze von rund 800.000 € bzw. über 750.000 € erzielt worden seien und welchen Anteil die Xe. -Objektive daran gehabt hätten. Die Gesamtumstände zeigten aber, dass die Widerspruchsmarke in Deutschland seit 1991 dauerhaft und wirtschaftlich angemessen für hochpreisige Teleobjektive verwendet werde. Diese Objektive würden, wie die Internet-Recherche zeige, beispielsweise zusammen mit R. -Kameras verkauft und im Internet intensiv beworben.

7 III. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat keinen Erfolg.

8 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig. Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel 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 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.).

9 2. Die Rechtsbeschwerde ist aber nicht begründet.

10 a) Vergeblich rügt die Markeninhaberin, das Bundespatentgericht habe sich nicht mit ihrem substantiierten Vortrag auseinandergesetzt, dass die recherchierte Marke "T. -Xe. " eine separate Marke sei und daher, selbst

wenn sich aus der Recherche eine hinreichende Benutzung für das Kennzeichen T. -Xe. ergäbe, daraus jedenfalls nicht ohne weiteres eine hinreichende Benutzung für die Marke "Xe. " folge. Die Rechtsbeschwerdeerwiderung weist hierzu mit Recht auf die auf Seite 10 unter II 2 d des angefochtenen Beschlusses gemachten Ausführungen hin.

- 11 b) Ebenfalls ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Markeninhaberin auf Gewährung rechtlichen Gehörs dadurch verletzt, dass seine Ausführungen zur Bewerbung der Widerspruchsmarke im Internet nicht erkennen ließen, inwiefern sich deren funktionsgemäße Benutzung aus den hierfür allein in Betracht kommenden Auszügen aus dem Internet-Auftritt der Widersprechenden gemäß Anlage III zum Schriftsatz vom 29. März 2005 ergeben sollte. Der von der Rechtsbeschwerde in dieser Hinsicht gehaltene Vortrag ist nicht geeignet, eine Gehörsverletzung i.S. des § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG zu begründen. Denn insoweit genügte es, dass die Markeninhaberin zu den dem Gericht vorgelegten Unterlagen Stellung nehmen konnte.
- 12 c) Aus demselben Grund hat auch die Rüge der Rechtsbeschwerde keinen Erfolg, der angefochtene Beschluss verletze den Anspruch der Markeninhaberin auf Gewährung rechtlichen Gehörs, weil die von der Widersprechenden als Anlage I zum Schriftsatz vom 29. März 2005 vorgelegte Google-Recherche nicht erkennen lasse, woraus sich der Verkauf der Xe. -Objektive der Widersprechenden zusammen mit R. -Kameras ergeben sollte.
- 13 d) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde schließlich, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Markeninhaberin auf Gewährung rechtlichen

Gehörs deshalb verletzt, weil die von ihm zugrunde gelegten Erkenntnisse möglicherweise einer Internet-Recherche entstammten, zu der die Markeninhaberin nicht habe Stellung nehmen können. Es bestehen keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass das Bundespatentgericht dem Internet weiteres Anschauungsmaterial entnommen und seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, zu dem die Markeninhaberin nicht Stellung nehmen konnte.

14 IV. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin ist danach mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen.

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 28.09.2005 - 29 W(pat) 171/03 -