



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 92/08

vom

16. Juli 2009

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 304 21 418

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 16. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 22. Juli 2008 verkündeten Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

#### Gründe:

- 1 I. Die Widersprechende hat - soweit für das Rechtsbeschwerdeverfahren noch von Bedeutung - aus der am 26. August 2000 für Waren der Klassen 3, 5 und 10, unter anderem für

orthopädische Artikel, insbesondere Bandagen, medizinische Strümpfe für Arm und Bein (Kompressionsstrümpfe, Thrombose-Prophylaxe-Strümpfe, Stützstrümpfe), medizinische Strumpfhosen (Kompressions-, Thrombose-, Prophylaxe- und Stütz-Strumpfhosen) sowie Teile derselben; Artikel der Orthopädie, insbesondere Orthesen für die Bereiche Cervical, Rumpf, Schulter, Arm, Hand, Bein, Knie, Fuß, Sprunggelenk; Artikel für die Wärme- und Kältetherapie, insbesondere elektrische Heizkissen und -decken für medizinische Zwecke; medizinische Geräte und Artikel für krankengymnastische Übungen und Rekonvaleszenz; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Silikonprodukte für den Bereich Prothesen, insbesondere zur verbesserten Strumpfschafthftung; künstliche Augen und künstliche Zähne sowie Gegenstände für Endoprothetik, insbesondere Hüftgelenkprothesen, Implantate, Knochenschrauben

angemeldeten Gemeinschaftsmarke EU 1827005 (nachfolgend: Widerspruchsmarke)



gegen die Eintragung der am 20. April 2004 angemeldeten und am 22. Oktober 2004 für

textile Erzeugnisse, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidung, Strümpfe, Strumpfhosen, textile Fuß- und Beinbekleidungsstücke

in das Markenregister eingetragenen Marke Nr. 304 21 418



Widerspruch erhoben.

2 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat eine Verwechslungsgefahr  
verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Die dagegen beim Bundespa-  
tentgericht eingelegte Beschwerde der Widersprechenden hatte keinen Erfolg.

3 Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Rechtsbeschwer-  
de, mit der sie allein die Versagung rechtlichen Gehörs rügt.

4 II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

5 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist auch ohne  
Zulassung durch das Bundespatentgericht statthaft, da die Widersprechende  
den im Gesetz aufgeführten, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnen-  
den Verfahrensmangel der Versagung rechtlichen Gehörs rügt und diese Rüge  
im Einzelnen begründet (st. Rspr., vgl. BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 5/03,  
GRUR 2004, 76 = WRP 2004, 103 - turkey & corn; Beschl. v. 1.3.2007  
- I ZB 33/06, GRUR 2007, 534 Tz. 5 = WRP 2007, 643 - WEST).

6 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Das Verfahren vor  
dem Bundespatentgericht verletzt die Widersprechende nicht in ihrem Anspruch  
auf Gewährung rechtlichen Gehörs. Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteilig-  
ten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem  
der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt und zur  
Rechtsslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis  
nimmt und in Erwägung zieht (BVerfGE 8, 133, 144).

7 Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe  
den Vortrag der Widersprechenden zur Internetpräsenz unter [www.medi.de](http://www.medi.de)  
nicht berücksichtigt und deshalb fehlerhaft eine lediglich durchschnittliche Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke angenommen. Der vorgelegte Ausdruck des Internetauftritts ist zum Nachweis einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ungeeignet.

8 Das Bundespatentgericht ist ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass sich eine von Haus aus bestehende Unterscheidungskraft der Widerspruchsmarke nur aus ihrer graphischen Gestaltung herleiten lässt, da es sich bei dem Wort "medi" um eine die beanspruchten Waren des medizinisch-therapeutischen Bereichs beschreibende Angabe handelt. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung der Widerspruchsmarke im Verkehr hätte deshalb deren entsprechende Benutzung in der eingetragenen graphischen Gestaltung vorausgesetzt. Die Benutzung des bloßen Firmenschlagworts "medi" im Internet ohne die charakteristische graphische Gestaltung reicht dafür nicht aus.

9 Die Widerspruchsmarke findet sich in dem von der Rechtsbeschwerde in Bezug genommenen Ausdruck lediglich auf der letzten Seite vor den jeweiligen Kontaktdaten der Niederlassungen der Widersprechenden. Aus dem Umstand allein, dass diese Kontaktdaten im Internetauftritt der Widersprechenden zusammen mit der Widerspruchsmarke verwendet werden, lässt sich jedoch weder auf Zeitraum und Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke noch auf die Waren schließen, für die sie verwendet worden ist.

10 Da somit der Vortrag der Widersprechenden zu ihrer Internetpräsenz zum Nachweis einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ungeeignet und deshalb nicht entscheidungserheblich war, hatte das Bundespatentgericht keinen Anlass, sich damit in den Entscheidungsgründen vertieft auseinanderzusetzen.

11 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Bornkamm

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 22.07.2008 - 27 W(pat) 115/07 -