



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 40/09

vom

24. Juni 2010

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 305 16 820

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

LIMES LOGISTIK

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1, § 83 Abs. 3 Nr. 3

Eine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs i.S. von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG kann vorliegen, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt in einem Lösungsverfahren wegen bösgläubiger Markenmeldung einen wertvollen Besitzstand des Lösungsantragstellers zum Zeitpunkt der Markenmeldung bejaht hat und das Bundespatentgericht das Vorbringen als unsubstantiiert seiner Entscheidung zugrunde legt, ohne einen richterlichen Hinweis zu erteilen.

BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 - I ZB 40/09 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. Juni 2010 durch die Richter Dr. Bergmann, Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der an Verkündungs Statt am 28. April 2009 zugestellte Beschluss des 32. 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:

- 1 I. Für den Markeninhaber ist seit dem 1. März 2006 die am 21. März 2005 angemeldete Marke Nr. 305 16 820

LIMES LOGISTIK

- 2 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 19, 35, 37, 39 und 41 bis 44 eingetragen.

3 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt, weil der Markeninhaber bei der Anmeldung bösgläubig gewesen sei.

4 Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der Marke angeordnet und entschieden, dass der Antragstellerin keine Kosten erstattet werden.

5 Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und den Löschantrag der Antragstellerin sowie ihre gegen die Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts gerichtete Anschlussbeschwerde zurückgewiesen (BPatG, Beschl. v. 28.4.2009 - 32 W(pat) 77/07, juris).

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

7 II. Das Bundespatentgericht hat die Auffassung vertreten, die Marke sei nicht i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bösgläubig angemeldet worden. Die Anmeldung sei weder rechtsmissbräuchlich noch wettbewerbswidrig erfolgt. Eine Löschung der Marke unter dem Gesichtspunkt der Störung eines schutzwürdigen Besitzstands komme nicht in Betracht, weil die Antragstellerin einen solchen Besitzstand nicht substantiiert dargetan und ihren vom Markeninhaber bestrittenen Vortrag zudem nicht unter Beweis gestellt habe. Es lasse sich auch nicht feststellen, dass der Markeninhaber die Marke in der Absicht angemeldet habe, sie zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen.

8 III. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat Erfolg.

- 9 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 des Rechtsmittels nicht an (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 20.5.2009 - I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Tz. 10 = WRP 2009, 1104 - Schuhverzierung).
- 10 2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts beruht auf einer Verletzung des rechtlichen Gehörs der Antragstellerin.
- 11 a) Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt vor Erlass der Entscheidung zu äußern. Dazu gehört auch, dass die Verfahrensbeteiligten bei Anwendung der von ihnen zu verlangenden Sorgfalt erkennen können, auf welchen Tatsachenvortrag es für die Entscheidung ankommen kann. Aus Art. 103 Abs. 1 GG ergibt sich zwar keine Verpflichtung des Gerichts, vor der Entscheidung auf seine Rechtsauffassung hinzuweisen oder allgemein von seinem Frage- und Aufklärungsrecht Gebrauch zu machen. Es stellt jedoch eine Versagung des rechtlichen Gehörs dar, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis Anforderungen an den Sachvortrag stellt, mit denen auch ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter - selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen - nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchte, weil dies im Ergebnis der Verhinderung des Vortrags eines Verfahrensbeteiligten gleichkommt (vgl. BVerfGE 84, 188, 190; BVerfG NJW 1994, 1274).

- 12 b) Die Rechtsbeschwerde rügt mit Erfolg, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Antragstellerin auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt, indem es deren Vorbringen zu einem wertvollen Besitzstand mit der Begründung nicht berücksichtigt habe, der Vortrag sei unsubstantiiert. Mit dieser Beurteilung brauchte die Antragstellerin ohne richterlichen Hinweis nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen.
- 13 aa) Nach der Rechtsprechung des Senats ist von einer Bösgläubigkeit des Anmelders auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Das Markengesetz knüpft an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschananspruch aus § 1 UWG a.F. oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengesetzes an. Die zu diesem Anspruch entwickelten Grundsätze sind auch zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders unter Geltung des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. heranzuziehen (BGH, Beschl. v. 30.10.2003 - I ZB 9/01, GRUR 2004, 510, 511 = WRP 2004, 766 - S100; Beschl. v. 2.4.2009 - I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Tz. 11 = WRP 2009, 820 - Ivadal). Sie gelten nach der Novellierung des § 50 Abs. 1 MarkenG unter der Einführung des Eintragungshindernisses der bösgläubigen Marken-anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG weiter, weil hierdurch die für die bösgläubige Marken-anmeldung bestehenden Maßstäbe nicht geändert werden sollten, sondern das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert werden sollte (vgl. Begründung zu Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 lit. c und Nr. 5 lit. a des Regierungsentwurfs eines Gesetzes zur Reform des Geschmacksmusterrechts - Geschmacksmusterreformgesetz, BT-Drucks. 15/1075, S. 67 f.). Eine bösgläubige Marken-anmeldung kommt danach in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben

zu haben, und wenn besondere Umstände hinzukommen, die das Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen (vgl. BGH GRUR 2009, 780 Tz. 13 - Ivadal; zu § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F.: BGH, Urte. v. 10.8.2000 - I ZR 283/97, GRUR 2000, 1032, 1034 = WRP 2000, 1293 - EQUI 2000; zu § 4 Nr. 10 UWG: BGH, Urte. v. 26.6.2008 - I ZR 190/05, GRUR 2008, 917 Tz. 20 = WRP 2008, 1319 - EROS; vgl. auch zu Art. 51 Abs. 1 lit. b GMV: EuGH, Urte. v. 11.6.2009 - C-529/07, Slg. 2009, I-4893 = GRUR 2009, 763 Tz. 53 - Lindt & Sprüngli/Hauswirth).

14 bb) Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte in der Löschungsentscheidung einen wertvollen Besitzstand der Antragstellerin aufgrund der von ihr ergriffenen Maßnahmen im Rahmen der Gründung ihres Geschäftsbetriebs bejaht. Im Beschwerdeverfahren ist der Markeninhaber dieser Beurteilung nur bei-läufig mit Schriftsatz vom 27. November 2007 entgegengetreten. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat die Antragstellerin den von ihr im Jahr 2004 unter der angegriffenen Bezeichnung erzielten Umsatz zusätz-lich zu dem bisherigen Vorbringen mit 700.000 € beziffert.

15 Unter diesen Umständen hätte das Bundespatentgericht die Antragstelle-rin darauf hinweisen müssen, dass es ihren Vortrag zu einem wertvollen Besitz-stand nicht als ausreichend und die Umsatzangaben als unsubstantiiert ansah und ohne weitere Darlegungen und einen Beweisantritt auch nicht beabsichtig-te, den Sachverhalt von Amts wegen nach § 73 MarkenG zu ermitteln. Ohne

einen solchen Hinweis brauchte die Antragstellerin nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht damit zu rechnen, das Bundespatentgericht werde einen wertvollen Besitzstand verneinen. Einen entsprechenden Hinweis hat das Bundespatentgericht nicht erteilt.

16 cc) Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf der Versagung rechtlichen Gehörs.

17 (1) Ein Gehörsverstoß i.S. von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG setzt voraus, dass die angefochtene Entscheidung auf der Versagung rechtlichen Gehörs beruht oder beruhen kann. Liegt der Gehörsverstoß in der Verletzung einer Hinweispflicht, muss mit der Rüge ausgeführt werden, wie die betreffende Partei auf einen Hinweis reagiert hätte, weil nur so das Rechtsbeschwerdegericht beurteilen kann, ob die angefochtene Entscheidung auf dem Gehörsverstoß beruht (vgl. BGH, Beschl. v. 24.4.2008 - I ZB 72/07, GRUR 2008, 1126 Tz. 12 = WRP 2008, 1550 - Weisse Flotte).

18 (2) Die Rechtsbeschwerde hat dargelegt, die Antragstellerin habe unter dem mit der Marke übereinstimmenden Zeichen im Jahr 2004 Umsätze von annähernd 450.000 € und im Jahr 2005 von 627.000 € erzielt und hat hierzu Aufstellungen und Rechnungsdurchschriften vorgelegt. Unter diesen Umständen ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht auszuschließen, dass die Antragstellerin zu dem für das Vorliegen der Voraussetzungen der bösgläubigen Markenmeldung maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung der angegriffenen Marke am 1. März 2006 (vgl. BGH GRUR 2009, 780 Tz. 11 - Ivadal) über einen wertvollen Besitzstand verfügte.

19 Die Rechtsbeschwerde hat weiter geltend gemacht, im Falle eines Hinweises hätte die Antragstellerin die Unterlagen über die von ihr unter der Be-

zeichnung "LIMES LOGISTIK" erzielten Umsätze vorgelegt und sich auf das Zeugnis des Peter S. hierzu berufen. Das Bundespatentgericht hat - von seinem Standpunkt folgerichtig - keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob die Markenmeldung mit dem Ziel der Störung des Besitzstands der Antragstellerin erfolgt ist. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist daher zugunsten der Antragstellerin davon auszugehen, dass der Markeninhaber die angegriffene Marke mit einer entsprechenden Zielsetzung angemeldet hat.

20 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).

Bergmann

Pokrant

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.12.2008 - 32 W(pat) 77/07 -