



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 228/12

vom

18. Dezember 2014

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 18. Dezember 2014 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Koch, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Die Anhörungsrüge gegen das Senatsurteil vom 18. September 2014 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 Die gemäß § 321a ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige Anhörungsrüge der Beklagten ist nicht begründet. Zu Unrecht meint die Anhörungsrüge, das Senatsurteil stelle sich als eine das rechtliche Gehör der Beklagten verletzende Überraschungsentscheidung dar.

- 2 I. Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) gewährleistet das Recht der Verfahrensbeteiligten, vor einer gerichtlichen Entscheidung, die ihre Rechte betrifft, zu Wort zu kommen, um Einfluss auf das Verfahren und sein Ergebnis nehmen zu können (BVerfGE 84, 188, 190). Auf einen Gesichtspunkt, mit dem ein gewissenhafter und kundiger Prozessbeteiligter nach dem bisherigen Prozessverlauf nicht zu rechnen braucht, darf das Gericht ohne vorherigen Hinweis oder Erörterung mit den Parteien nicht abstellen (BVerfGE 86, 133, 144; BVerfGE 98, 218, 263). Das Gericht ist nach Art. 103 Abs. 1 GG allerdings grundsätzlich nicht verpflichtet, vor einer Entscheidung auf seine Rechtsauffassung hinzuweisen (BVerfGE 74, 1, 6; 84, 188, 190). Die Partei hat

auch keinen Anspruch darauf, dass das Gericht sich in dem von ihr für richtig erachteten Sinn mit ihrem Vorbringen befasst (BGH, Beschluss vom 3. April 2014 - I ZR 237/12, MarkenR 2014, 343 Rn. 2 - BAVARIA).

3 II. Eine Verletzung des Anspruchs der Beklagten auf Gewährung rechtlichen Gehörs liegt nicht vor.

4 1. Entgegen der Meinung der Anhörungsrüge liegt keine das rechtliche Gehör der Beklagten verletzende Überraschungsentscheidung darin, dass der Senat zu der Auffassung gelangt ist, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft einer abstrakten Farbmarke sei nicht notwendige Voraussetzung für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung des angegriffenen Farbtons. Für einen gewissenhaften und kundigen Prozessbeteiligten war erkennbar, dass es sich bei der Frage der markenmäßigen Verwendung um eine der zentralen Rechtsfragen des Verfahrens handelte. Hierzu haben sich die Parteien im gesamten Rechtsstreit umfassend geäußert. Der Senat war deshalb nicht gehalten, die Beklagte auf diesen Gesichtspunkt und die Bedeutung einer normalen Kennzeichnungskraft der Klagemarke für die Annahme einer markenmäßigen Benutzung der beanstandeten Benutzungformen ausdrücklich hinzuweisen.

5 a) Das Berufungsgericht hat die Farbmarke Gelb der Klägerin als jedenfalls normal kennzeichnungskräftig angesehen. Auf der Grundlage normaler Kennzeichnungskraft der Klagemarke hat es eine markenmäßige Verwendung der gelben Farbe in den angegriffenen Verwendungsformen der Beklagten bejaht. Dabei hat es maßgeblich auf die Verkehrsauffassung abgestellt, die durch die Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Markt der Sprachlernprodukte und die Verwendung des gelben Farbtons durch die Beklagte in Art einer Hausfarbe bestimmt wird. Dem Umstand, dass es keine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klagemarke festgestellt hat, hat das Beru-

fungungsgericht dagegen keine streitentscheidende Bedeutung beigemessen. Danach musste die Beklagte im Revisionsverfahren von sich aus in die Beurteilung einbeziehen, dass auch ohne gesteigerte Kennzeichnungskraft der Klage-
marke eine markenmäßige Verwendung der angegriffenen Benutzungsformen in Betracht kam. Für dieses Ergebnis spricht weiter, dass die Frage der Maßgeblichkeit der Verkehrsauffassung und der sie beeinflussenden Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Markt für die Beurteilung der markenmäßigen Verwendung aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Senats zu den maßgeblichen Grundsätzen gehört (vgl. EuGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - C-48/05, GRUR 2007, 318 Rn. 23 = WRP 2007, 299 - Opel/Autec; vgl. zu Art. 3 Abs. 3 auch EuGH, Urteil vom 6. Mai 2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 = GRUR 2003, 604 Rn. 62 - Libertel; BGH, Urteil vom 4. September 2003 - I ZR 23/01, BGHZ 156, 126, 136 f. - Farbmarkenverletzung I), die die Beteiligten eines Rechtsstreits von sich aus in ihre Beurteilung einbeziehen müssen. Hiervon ausgehend haben die Parteien im Nichtzulassungsbeschwerde- und Revisionsverfahren zu der Bedeutung der Kennzeichnungskraft der abstrakten Farbmarke im Zusammenhang mit der Frage der markenmäßigen Verwendung des angegriffenen Farbtons kontrovers vorgetragen. Die Beklagte konnte angesichts der bisherigen Rechtsprechung des Senats nicht sicher davon ausgehen, dass eine markenmäßige Verwendung der angegriffenen Farbe nur in Betracht kommt, wenn die Klagemarke über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.

- 6 b) Im Übrigen ist die Frage, ob die kennzeichenmäßige Verwendung der Farbe Gelb in den beanstandeten Verwendungsformen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft voraussetzt, Gegenstand der Erörterung in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat gewesen. Der Senatsvorsitzende hat bei der Einführung in den Sach- und Streitstand in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat die Frage aufgeworfen, ob die Annahme einer markenmäßigen Verwen-

dung des angegriffenen gelben Farbtons zwingend voraussetzt, dass die Klage-
marke über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, oder ob die tatsächlichen
Feststellungen des Berufungsgerichts zu den Kennzeichnungsgewohnheiten
auf dem betroffenen Warenssektor auch bei durchschnittlicher Kennzeich-
nungskraft die Annahme einer markenmäßigen Verwendung der Farbe Gelb auf
Seiten der Beklagten rechtfertigen können. Dabei sind auch Gegenstand der
Erörterung die tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts gewesen,
die Verkehrsgewohnheiten bei zweisprachigen Wörterbüchern strahlten auf den
Markt der Sprachlernsoftware aus und die Beklagte habe die Farbe Gelb als
Wiedererkennungszeichen verwendet. Hierzu haben sich die Parteien in der
mündlichen Verhandlung äußern können und haben dies auch getan.

- 7 2. Die Anhörungsrüge macht ohne Erfolg geltend, auch die Entschei-
dung, das markenrechtliche Verletzungsverfahren nicht bis zum Abschluss des
beim Senat anhängigen Lösungsverfahrens (I ZB 61/13) auszusetzen, sei
überraschend und verletze den Anspruch der Beklagten auf Gewährung rechtli-
chen Gehörs.
- 8 a) Die mit dem Ziel der Fortführung des Verfahrens eingelegte Anhö-
rungsrüge kann mit dieser Begründung schon deshalb keinen Erfolg haben,
weil damit eine Entscheidung des Senates herbeigeführt werden soll, mit der
das vorliegende Verfahren gemäß § 148 ZPO bis zur Erledigung des Lö-
schungsverfahrens ausgesetzt wird. Das Lösungsverfahren ist zwischenzeit-
lich durch den die Rechtsbeschwerde der Beklagten zurückweisenden Be-
schluss des Senates vom 23. Oktober 2014 (I ZB 61/13 - Langenscheidt Gelb)
beendet worden. Damit fehlt es an einem anderen anhängigen Verfahren, das
Voraussetzung für eine Aussetzungsanordnung im vorliegenden Rechtsstreit
wäre.

- 9 b) Im Übrigen liegt ein entscheidungserheblicher Gehörsverstoß nicht darin, dass der Senat die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union "Sparkassen-Rot" (Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13 und C-218/13, GRUR 2014, 776 = WRP 2014, 940 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander) nicht zum Anlass genommen hat, den vorliegenden Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Löschungsantrag auszusetzen.
- 10 Voraussetzung für eine Verfahrensaussetzung nach § 148 ZPO ist, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Marke im registerrechtlichen Verfahren besteht, die die mit der Aussetzung verbundene Prozessverzögerung rechtfertigt (vgl. BGH, Urteil vom 28. August 2003 - I ZR 257/00, BGHZ 156, 112, 119 - Kinder I). Eine solche überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine Löschungsentscheidung hat der Senat nicht feststellen können. Darauf, dass die Beklagte insoweit einen anderen Rechtsstandpunkt vertritt, kommt es nicht

an. Das Verfahren der Anhörungsrüge nach § 321a ZPO dient nicht dazu, die Senatsentscheidung nochmals inhaltlich zur Überprüfung zu stellen oder einer Partei die Möglichkeit zu eröffnen, mit dem Senat nach dessen Entscheidung ihren gegenteiligen Rechtsstandpunkt zu diskutieren.

Büscher

Schaffert

Koch

Löffler

Schwonke

Vorinstanzen:

LG Köln, Entscheidung vom 19.01.2012 - 31 O 352/11 -

OLG Köln, Entscheidung vom 09.11.2012 - 6 U 38/12 -