



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 32/22

vom

15. September 2022

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Markenmeldung Nr. 30 2019 106 141.1

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 15. September 2022 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler und die Richterinnen Dr. Schwonke, Pohl und Dr. Schmaltz

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 15. Dezember 2021 wird auf Kosten der Anmelderin zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 I. Die Anmelderin hat am 10. Mai 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung des Zeichens Nr. 30 2019 106 141.1



- 2 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 41 und 45 als "sonstige Markenform" begehrt.

- 3 Der Anmeldung war folgende Markenbeschreibung beigefügt:

Die Marke besteht aus einem in weißer Schrift gehaltenen Buchstaben "k" in roter, nicht-formgebundener Umgebung. Die rote Farbe entspricht HKS (Z) 13. Die rote Umgebung ist an keine Form gebunden, und kann auch ohne Rand verlaufend sein.

4 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Bescheid vom 11. Juli 2019 die Anmeldung beanstandet, weil ihr absolute Schutzhindernisse entgegenstünden. Daraufhin verzichtete die Anmelderin mit Schreiben vom 13. August 2019 auf den letzten Satz der Markenbeschreibung, so dass diese nunmehr wie folgt lautet:

Die Marke besteht aus einem in weißer Schrift gehaltenen Buchstaben "k" in roter, nicht-formgebundener Umgebung. Die rote Farbe entspricht HKS (Z) 13.

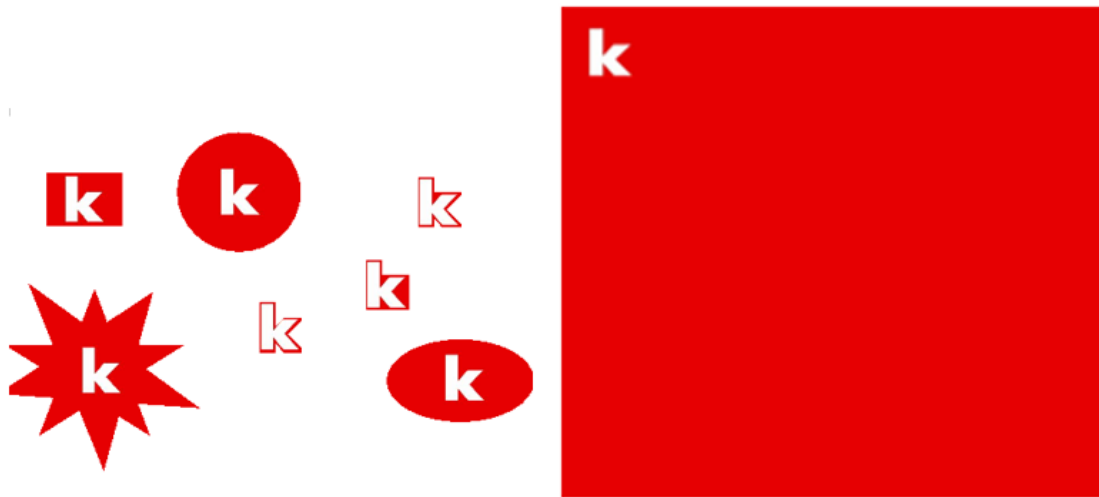
5 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 26. August 2019 die Anmeldung wegen fehlender eindeutiger Bestimmbarkeit des Schutzgegenstands zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG, GRUR 2022, 725).

6 Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie Verletzungen ihres Grundrechts auf rechtliches Gehör rügt.

7 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, bei dem Anmeldezeichen handele es sich um ein abstrakt variables Zeichen, dem mangels Zeichenqualität die erforderliche Markenfähigkeit im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG fehle. Zur Begründung hat es ausgeführt:

8 Das Anmeldezeichen beanspruche Schutz für eine abstrakt unbestimmte Zahl unterschiedlicher Erscheinungsformen oder allgemeiner Gestaltungsprinzipien. Da die Eintragung gerade nicht für eine Bildmarke, sondern eine sonstige Markenform beansprucht werde, komme der Beschreibung eine den Schutzgegenstand bestimmende Bedeutung zu und sei untrennbarer Bestandteil der Markendarstellung. Zwar sei der durch die Anmeldung beanspruchte Kleinbuchstabe "k" in seiner konkreten Ausgestaltung hinreichend bestimmt. Auch die Farbe der Umgebung sei eindeutig definiert. Allerdings fehlten sowohl eine Aussage zum

Größenverhältnis des Buchstabens zur umgebenden roten Fläche als auch Angaben zur konkreten Form der den Kleinbuchstaben umgebenden Fläche, die damit offengehalten - nämlich mit oder ohne Rand und an keine bestimmte Form gebunden - und daher variabel sei. Gegenstand der Anmeldung sei entgegen der Ansicht der Anmelderin keine Kombination aus Buchstabe und abstrakter Farbe. Vorliegend trete eine figürliche Begrenzung innerhalb der roten Farbe hinzu, indem nach innen der Buchstabe "k" in Weiß eingefügt werde. Die in der Beschreibung enthaltene Formulierung, dass sich der weiße Buchstabe "in roter, nicht-formgebundener Umgebung" befinde, sei nicht im Sinne einer abstrakten Farbmarke zu lesen. Sie bedeute entsprechend der Erläuterung des gestrichenen letzten Satzes der Beschreibung, dass eine Festlegung der Umgebung des Buchstabens auf eine bestimmte Form nicht erfolge. Das Zeichen könne danach ganz verschieden aussehen, so dass eine unendliche Vielfalt der Umgebungsfläche mit gegebenenfalls unterschiedlichsten Bildwirkungen beansprucht werde, wie beispielsweise:



9

Der gestrichene Satz der Markenbeschreibung habe der klarstellenden Erläuterung der eingereichten, lediglich als Bildmarke ausgestalteten bildlichen Wiedergabe des angemeldeten Zeichens und der beiden vorangehenden Sätze

der Markenbeschreibung gedient. Da er den Anmeldegegenstand nicht verändere, sei er in die vorangegangenen Sätze mit hineinzulesen. In seiner Streichung liege keine Veränderung des Anmeldezeichens, so dass der Entscheidung die Beschreibung in der Fassung vom 13. August 2019 zugrunde gelegt werden könne. Ginge man davon aus, dass die Streichung zum Wegfall der Variabilität führe, würde der Anmeldegegenstand in unzulässiger Weise im Hinblick auf die Markenform verändert.

10 III. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat keinen Erfolg.

11 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 (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Diese Rügen hat die Rechtsbeschwerde im Einzelnen begründet. Darauf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 6. Juli 2017 - I ZB 59/16, GRUR 2018, 111 [juris Rn. 7] = WRP 2018, 197 - PLOMBIR; Beschluss vom 10. September 2020 - I ZB 13/20, juris Rn. 5; Beschluss vom 15. April 2021 - I ZB 64/20, juris Rn. 5, jeweils mwN).

12 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet, weil die gerügten Verfahrensmängel nicht vorliegen. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Anmelderin nicht in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG, Art. 103 Abs. 1 GG).

13 a) Das Gebot rechtlichen Gehörs verpflichtet ein Gericht, die Ausführungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Art. 103 Abs. 1 GG ist allerdings erst dann verletzt, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das Gericht dieser Pflicht nicht nachgekommen ist. Grundsätzlich ist

davon auszugehen, dass die Gerichte das von ihnen entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen haben. Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs ist nicht verletzt, wenn das Gericht einen Parteivortrag zwar zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen, daraus jedoch andere rechtliche Schlüsse gezogen hat als die vortragende Partei. Das Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde dient nicht der Überprüfung, ob die Entscheidung des Bundespatentgerichts in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht fehlerfrei ist (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2018, 111 [juris Rn. 11] - PLOMBIR, mwN).

- 14 b) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe den Vortrag der Anmelderin nicht hinreichend berücksichtigt, sie habe eine Kombination aus einer abstrakten Einzelfarbmarke und einer aus einem einzelnen Buchstaben bestehenden Marke als zusammengesetzte Marke zur Eintragung angemeldet. Bei dem angemeldeten Zeichen handele es sich nicht um eine variable Marke.
- 15 aa) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, Kern des Vorbringens der Anmelderin sei es gewesen, dass das Anmeldezeichen eine Kombination von zwei gesetzlich zugelassenen Markenformen sei. An dem Kern dieses Vorbringens gingen die Ausführungen des Bundespatentgerichts vorbei. Seine Argumentation, Gegenstand der Anmeldung sei keine Kombinationsmarke aus einem Buchstaben und abstrakter Farbe, weil die abstrakte Farbmarke ihren Charakter als solche durch die Kombination mit einem Buchstaben verliere, sei zudem zirkelschlüssig. Die Anmelderin habe das in Rede stehende Zeichen weder als Farbmarke noch als Kombinationszeichen angemeldet, sondern als sonstige Marke. Sie habe vorgetragen, dass Gegenstand einer abstrakten Einzelfarbmarke die einzelne Farbe als solche sei, ohne figürliche Begrenzung. Trete eine figürliche Begrenzung hinzu, so entstehe ein Bild. Dann liege eine Bildmarke und keine abstrakte Farbmarke vor. Die konkrete Verwendung des Anmeldezeichens sei

dagegen nicht Gegenstand des Eintragungsverfahrens und dürfe im Prüfungsverfahren auch nicht hinzugedacht werden. Das Bundespatentgericht habe der Anmelderin fälschlicherweise unterstellt, dass sie eine Marke in vielen verschiedenen Formen angemeldet habe. Das Bundespatentgericht habe verkannt, dass sich der Vortrag der Anmelderin nicht auf eine figürliche Begrenzung nach innen zum Buchstaben "k" beziehe, sondern auf eine Begrenzung nach außen.

16 bb) Ein Gehörsrechtsverstoß ergibt sich aus diesem Vorbringen nicht. Das Bundespatentgericht hat sich mit dem von der Rechtsbeschwerde als übergangen gerügten Vorbringen der Anmelderin befasst. Es stellt keinen Gehörsverstoß dar, dass es entgegen der Ansicht der Anmelderin in der angemeldeten Marke eine variable Marke gesehen hat.

17 cc) Das Bundespatentgericht hat mit dieser Beurteilung auch nicht in gehörsverletzender Weise den Kern des Vorbringens der Anmelderin unbeachtet gelassen.

18 Es hat vielmehr maßgeblich auf den Wortlaut der Markenbeschreibung abgestellt, in dem von einer fehlenden figürlichen Begrenzung oder einer Konturlosigkeit der roten Farbe nicht die Rede ist. Es hat angenommen, dass deren erster Satz dahingehend zu verstehen sei, dass "... in roter, nicht-formgebundener Umgebung" bedeute, dass damit eine Festlegung auf eine bestimmte Form nicht erfolge und dementsprechend eine Vielfalt der Umgebungsfläche mit gegebenenfalls unterschiedlichsten Bildwirkungen beansprucht werde (BPatG, GRUR 2022, 725 [juris Rn. 54]). Für diese Auslegung der Markenbeschreibung hat es den von der Anmelderin später gestrichenen letzten Satz der Markenbeschreibung herangezogen, den es - ebenso wie die Anmelderin - als bloße Erläuterung der bildlichen Wiedergabe des angemeldeten Zeichens und der beiden verbliebenen Sätze der Markenbeschreibung ausgelegt hat (BPatG, GRUR 2022, 725

[juris Rn. 60 f.]). Das Bundespatentgericht ist bei seiner Auslegung der Markenbeschreibung zu dem Ergebnis gelangt, dass eine rote, "nicht-formgebundene Umgebung" als eine Umgebung zu verstehen sei, die entweder einen Rand oder auch keinen Rand haben könne (BPatG, GRUR 2022, 725 [juris Rn. 65]).

19 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde werden nach der Auslegung der nach Streichung des letzten Satzes verbliebenen Markenbeschreibung durch das Bundespatentgericht die von ihm angeführten Beispiele des Anmeldezeichens von der Anmelderin beansprucht, weil sie allesamt einen weißen Kleinbuchstaben "k" in roter Umgebung zeigen. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die Auslegung der Markenbeschreibung durch das Bundespatentgericht sei in der Sache unrichtig, beansprucht werde eine nach außen hin konturlose rote Farbe, macht sie damit keinen Gehörsverstoß geltend, sondern versucht, ihre eigene Sichtweise an die Stelle derjenigen des Bundespatentgerichts zu setzen.

20 c) Die Rechtsbeschwerde rügt außerdem ohne Erfolg, es liege eine Verletzung des Anspruchs der Anmelderin auf rechtliches Gehör vor, weil das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen habe.

21 aa) Eine unterbliebene Zulassung der Rechtsbeschwerde kann gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG in Verbindung mit Art. 103 Abs. 1 GG eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnen. Dies setzt voraus, dass die Rechtsbeschwerde erfolgreich rügt, das Bundespatentgericht habe unter Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör entscheidungserhebliches Vorbringen des Beschwerdeführers übergangen, mit dem dieser geltend gemacht habe, der Streitfall erfordere eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG (BGH, Beschluss vom 22. Mai 2014 - I ZB 34/12, GRUR 2014, 1232 [juris Rn. 14] = WRP 2015, 53 - S-Bahn). Die Entscheidung des Bundespatentgerichts, die Rechtsbeschwerde nicht zuzulassen, ist fachgerichtlich nicht überprüfbar und

unterliegt damit keinem verfassungsrechtlichen Begründungszwang. Das Bundespatentgericht muss deshalb im Regelfall eine unterbliebene Zulassung der Rechtsbeschwerde nur begründen, wenn ein Verfahrensbeteiligter einen entsprechenden Zulassungsgrund geltend gemacht hat (BGH, GRUR 2014, 1232 [juris Rn. 15] - S-Bahn, mwN). Nach diesen Maßstäben liegt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht vor.

22 bb) Das Bundespatentgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung, die Rechtsbeschwerde nicht zuzulassen, angenommen, einer Zulassung bedürfe es nicht schon deswegen, weil es sich bei der beanspruchten Gestaltung um eine "neue" Markenform handele, zu der es denklogisch noch keine einschlägige höchstrichterliche Rechtsprechung geben könne. Jedenfalls unterlägen neue Markenformen den Voraussetzungen für die Markenfähigkeit und Bestimmbarkeit (vormals grafische Darstellbarkeit). Hierzu lägen zahlreiche Entscheidungen vor. Die sich im Streitfall stellende Frage nach der Eintragungsfähigkeit von Marken, deren Schutzgegenstand eine Variable aufweise, sei durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union hinreichend geklärt. Auch der Bundesgerichtshof gehe davon aus, dass variablen Marken, mit denen Schutz für eine abstrakt unbestimmte Zahl unterschiedlicher Erscheinungsformen oder allgemeiner Gestaltungsprinzipien beansprucht werde, die erforderliche Markenfähigkeit im Sinne von § 3 Abs. 1 MarkenG fehle.

23 cc) Damit hat das Bundespatentgericht das von der Rechtsbeschwerde als übergangen gerügte Vorbringen zur Frage der Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Kenntnis genommen und beschieden. Dass es im Ergebnis die von der Anmelderin als klärungsbedürftig angesehene Rechtsfrage als nicht entscheidungserheblich angesehen hat, begründet keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör.

- 24 Das Bundespatentgericht hat damit auch nicht den Kern des Vorbringens der Anmelderin übergangen. Die Anmelderin hat die Zulassung der Rechtsbeschwerde im Hinblick auf die von ihr als grundsätzlich angesehene Frage der Darstellbarkeit einer abstrakten Farbmarke mit einem Buchstaben begehrt. Auf diese Frage kam es nach der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht entscheidungserheblich an, weil es nicht von einer Kombination einer konturlosen Farbmarke mit einer Buchstabenmarke ausgegangen ist, sondern von einer Marke, die sich aus einem Buchstaben und einer variablen roten Umgebung zusammensetzt.
- 25 d) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Anmelderin auf rechtliches Gehör dadurch verletzt, dass es den Gerichtshof der Europäischen Union nicht um eine Vorabentscheidung ersucht habe.
- 26 aa) Eine Verletzung der Pflicht zur Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV kann gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG in Verbindung mit Art. 103 Abs. 1 GG eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnen. Dies setzt voraus, dass die Rechtsbeschwerde erfolgreich rügt, das Bundespatentgericht habe unter Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör entscheidungserhebliches Vorbringen des Beschwerdeführers übergangen, mit dem dieser geltend gemacht habe, der Streitfall werfe eine Zweifelsfrage zur Auslegung des Unionsrechts auf, so dass die Sache gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV dem Gerichtshof der Europäischen Union vorzulegen sei (BGH, Beschluss vom 3. April 2014 - I ZB 6/12, GRUR 2014, 1132 [juris Rn. 19] = WRP 2014, 1320 - Schwarzwälder Schinken I).
- 27 bb) Im Streitfall fehlt es an einem entscheidungserheblichen Gehörsverstoß in Bezug auf eine Vorlagefrage.

- 28 (1) Die Rechtsbeschwerde hält ein Vorabentscheidungsersuchen zu der Frage für erforderlich, ob das Bestimmbarkeitserfordernis gemäß Art. 3 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 über die Marken der Kombination einer Farbmarke mit einer Buchstabenmarke entgegenstehe, wenn der Buchstabe in einer einfarbigen, nicht formgebundenen Umgebung gehalten sei.
- 29 (2) Die Rechtsbeschwerde legt bereits nicht dar, dass die Anmelderin vor dem Bundespatentgericht geltend gemacht hat, dass sich im Streitfall eine solche Frage zur Auslegung des Unionsrechts stelle, die im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV vom Gerichtshof der Europäischen Union zu klären sei.
- 30 (3) Jedenfalls ist diese Frage nicht entscheidungserheblich, weil das Bundespatentgericht bei dem angemeldeten Zeichen von einer solchen Kombination von Markenformen nicht ausgegangen ist.

31 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Koch

Löffler

Schwonke

Pohl

Schmaltz

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 15.12.2021 - 29 W(pat) 572/19 -