



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 55/22

vom

23. Februar 2023

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

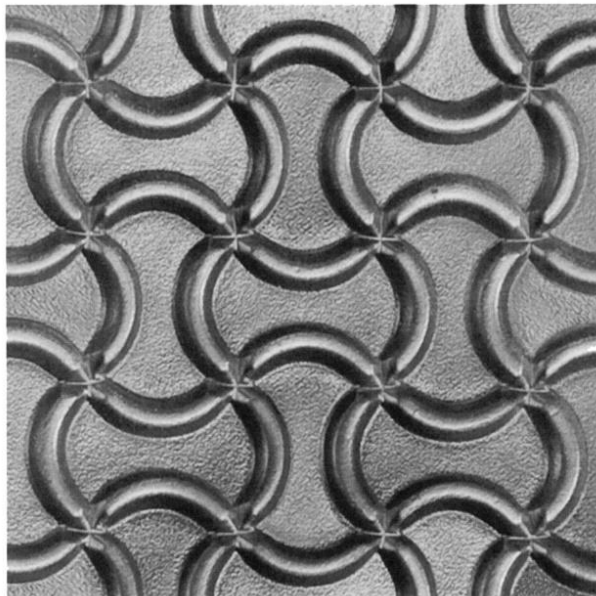
Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. Februar 2023 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Dr. Löffler, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen und die Richterin Wille

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 17. Juni 2022 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 I. Die Markeninhaberin ist Inhaberin der am 29. März 2012 angemeldeten und am 31. Mai 2012 in schwarz-weiß eingetragenen Bildmarke Nr. 30 2012 022 812



2 Deren Schutz erstreckt sich auf folgende Waren:

Klasse 10:

Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial, chirurgisches Nahtmaterial für operative Zwecke; Orthopädische Schuhwaren und solche zur Rehabilitation, zur Fußgymnastik und Therapie sowie sonstigen medizinischen Zwecken und deren Teile, einschließlich orthopädischer Schuhe, auch derartige Schuhe mit Fußbett oder orthopädischen Fußstützen sowie Fuß- und Schuheinlagen; derartige Fußstützen sowie Fuß- und Schuheinlagen und deren Teile, auch in der Form starrer thermoplastischer Einlagen, Schuhbauteile und Schuheinbauteile zur orthopädischen Schuhzurichtung, insbesondere Passteile, Keile, Kissen, Einlegesohlen, Innensohlen, Schaumpolster, Schaumpelotten sowie Fußformsohlen, auch in Form von vollplastischen Einlagen mit orthopädischem Fußbett aus Naturkork, Thermokork, Kunststoff, Latex oder geschäumten Kunststoffmaterialien auch aus elastischer Verbundmasse aus Kork, Latex-Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen; orthopädische Fuß- und Schuheinlagen; orthopädische Stützen für Füße und Schuhe; orthopädische Schuhwaren, insbesondere orthopädische Sandalen und Slipper, orthopädische Einlegesohlen; Einlagen, auch aus Kunststoff, Latex oder geschäumten Kunststoffmaterialien, auch aus elastischer Verbundmasse aus Kork-Latex-Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen;

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Geldbörsen; Taschen; Handtaschen; Dokumentenkoffer; Hüfttaschen; Kleidersäcke für die Reise; Schlüsseletuis (Lederwaren); Kosmetikkoffer; Kulturbeutel; Kulturtaschen; Reisetaschen; Rucksäcke;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, auch Bequemschuhwaren und solche für Arbeit, Freizeit, Gesundheit und Sport, einschließlich Sandalen, Gymnastiksandalen, Pantoletten, Slipper, Clogs, auch mit Fußbett, insbesondere mit anatomisch geformten Tieffußbett, Fußstützen sowie Fuß- und Schuheinlagen, Schutzeinlagen; Teile und Zubehör derartiger Schuhwaren, nämlich Schuhoberteile, Absätze, Laufsohlen, Einlegesohlen, Innensohlen, Schuhbodenteile, auch Fußbettungen, Fußstützen, Fuß- und Schuheinlagen, insbesondere mit Fußbett oder anatomisch geformtem Tieffußbett aus Naturkork, Thermokork, Kunststoff, Latex oder geschäumten Kunststoffmaterialien, auch aus elastischer Verbundmasse aus Kork-Latex-Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen; Innensohlen; Einlegesohlen; Schuhwaren, nämlich Schuhe und Sandalen; Stiefel, Schuhe, Sandalen, Slipper sowie Teile und Fittings für alle vorgenannten Waren, soweit in Klasse 25 enthalten; Gürtel; Schals; Halstücher

3 Die Antragstellerinnen haben im Juli 2015 die vollständige Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse beantragt.

4

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 19. Dezember 2018 die Löschung der Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft für die Waren "Pferdegeschirre und Sattlerwaren" in Klasse 18 und "Schals; Halstücher" in Klasse 25 angeordnet und die Löschanträge im Übrigen zurückgewiesen. Auf die hiergegen gerichteten Beschwerden der Antragstellerinnen hat das Bundespatentgericht (Beschluss vom 17. Juni 2022 - 29 (W) pat 10/19, juris) die Löschung der angegriffenen Marke auch für folgende Waren angeordnet:

Klasse 10:

orthopädische Artikel; Orthopädische Schuhwaren und solche zur Rehabilitation, zur Fußgymnastik und Therapie sowie sonstigen medizinischen Zwecken und deren Teile, einschließlich orthopädischer Schuhe, auch derartige Schuhe mit Fußbett oder orthopädischen Fußstützen sowie Fuß- und Schuheinlagen; derartige Fußstützen sowie Fuß- und Schuheinlagen und deren Teile, auch in der Form starrer thermoplastischer Einlagen, Schuhbauteile und Schuheinbauteile zur orthopädischen Schuhzurichtung, insbesondere Passteile, Keile, Kissen, Einlegesohlen, Innensohlen, Schaumpolster, Schaumpelotten sowie Fußformsohlen, auch in Form von vollplastischen Einlagen mit orthopädischem Fußbett aus Naturkork, Thermokork, Kunststoff, Latex oder geschäumten Kunststoffmaterialien auch aus elastischer Verbundmasse aus Kork, Latex-Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen; orthopädische Fuß- und Schuheinlagen; orthopädische Stützen für Füße und Schuhe; orthopädische Schuhwaren, insbesondere orthopädische Sandalen und Slipper, orthopädische Einlegesohlen; Einlagen, auch aus Kunststoff, Latex oder geschäumten Kunststoffmaterialien, auch aus elastischer Verbundmasse aus Kork-Latex-Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen;

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Geldbörsen; Taschen; Handtaschen; Dokumentenkoffer; Hüfttaschen; Kleidersäcke für die Reise; Schlüsseletuis (Lederwaren); Kosmetikkoffer; Kulturbeutel; Kulturtaschen; Reisetaschen; Rucksäcke;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, auch Bequemenschuhwaren und solche für Arbeit, Freizeit, Gesundheit und Sport, einschließlich Sandalen, Gymnastiksandalen, Pantoletten, Slipper, Clogs, auch mit Fußbett, insbesondere mit anatomisch geformtem Tieffußbett, Fußstützen sowie Fuß- und Schuheinlagen, Schutzeinlagen; Teile und Zubehör derartiger Schuhwaren, nämlich Schuhoberteile, Absätze, Laufsohlen, Einlegesohlen, Innensohlen, Schuhbodenteile, auch Fußbettungen, Fußstützen, Fuß- und Schuheinlagen, insbesondere mit Fußbett oder anatomisch geformtem Tieffußbett aus Naturkork, Thermokork, Kunststoff, Latex oder geschäumten Kunststoffmaterialien, auch aus elastischer Verbundmasse aus Kork-Latex-Mischungen oder Kunststoff-Kork-Mischungen; Innensohlen; Einlegesohlen; Schuhwaren, nämlich Schuhe und Sandalen; Stiefel, Schuhe, Sandalen, Slipper sowie Teile und Fittings für alle vorgenannten Waren, soweit in Klasse 25 enthalten; Gürtel.

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

6 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Eintragung der angegriffenen Bildmarke stehe für die im Tenor seiner Entscheidung genannten Waren im Anmeldezeitpunkt und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Nichtigkeitsantrag das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

7 Die angegriffene Bildmarke beschränke sich auf die Darstellung eines üblichen dekorativen, ornamentalen Musters, das von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werde. Zwar könne ein als Bildmarke eingetragenes Zeichen nicht allein mit der Begründung als bloßes Oberflächenmuster qualifiziert werden, dass es im Fall einer unendlichen Wiederholung wie eine Musterung wirke. Wenn aber das Bild bereits selbst aus einer sich wiederholenden Sequenz von Bestandteilen zusammengesetzt sei, bestehe nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union eine diesem Zeichen innewohnende Wahrscheinlichkeit, dass es nur als Oberflächenmuster verwendet werde. So liege es bei der Streitmarke. Bei den im Tenor genannten Waren der Klassen 10, 18 und 25 seien dekorative Muster gebräuchlich. Eine Gewohnheit, dass diese Waren herkunftshinweisend mit Zeichen, die als Oberflächenmuster verwendet werden könnten, gekennzeichnet seien, lasse sich nicht feststellen. Das in der angegriffenen Marke dargestellte Muster eigne sich zur Dekoration dieser Waren. Es hebe sich im Vergleich zu anderen in den betroffenen Warenbereichen verwendeten Mustern nicht besonders ab. Es verfüge deshalb nicht über eine so besondere Eigenart, dass der Verkehr es als Herkunftshinweis und nicht nur als Muster wahrnehme. Soweit sich die Markeninhaberin auf eine Verkehrsdurchsetzung berufe, sei ihr Vortrag nicht ausreichend, um den erforderlichen Nachweis zu erbringen.

8 III. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat keinen 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 mehrfache 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 15. September 2022 - I ZB 32/22, MarkenR 2022, 493 [juris Rn. 11] mwN).

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

11 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).

- 12 b) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht sei auf den Kern des Tatsachenvortrags der Markeninhaberin zu der Frage nicht eingegangen, ob die angegriffene Marke die erforderliche Unterscheidungskraft besitze.
- 13 aa) Die Beschwerde macht geltend, die Markeninhaberin habe vorgetragen, die Marke beschränke sich nicht auf die Darstellung eines üblichen dekorativen, ornamentalen Musters, das von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werde. Die angegriffene Marke könne als Herstellerkennzeichen im Etikett, als Emblem oder auf der Verpackung angebracht werden. Eine solche Verwendung sei naheliegend und unterscheidungskräftig. Wie das Deutsche Patent- und Markenamt hinsichtlich der einzelnen Waren, für die die angegriffene Marke Schutz beansprucht, zutreffend ausgeführt habe, sei das Anbringen eines Herstelleremblems an den unterschiedlichen Teilen dieser Waren üblich und würden entsprechende Zeichen bereits durch ihre marktübliche Platzierung auf dem Produkt durch den Verkehr als Herkunftshinweis aufgefasst.
- 14 bb) Das Bundespatentgericht hat den von der Rechtsbeschwerde angesprochenen Vortrag der Markeninhaberin nicht übergangen, sondern ihn im Rahmen der Darstellung des Sach- und Streitstands umfassend wiedergegeben (BPatG, Beschluss vom 17. Juni 2022 - 29 (W) pat 10/19, juris Rn. 28) und auch in seine rechtlichen Erwägungen einbezogen.
- 15 Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass sich die angegriffene Bildmarke aus einer sich wiederholenden Sequenz von Bestandteilen zusammensetze. Dies begründe nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu der mit der angegriffenen Marke identischen IR-Bildmarke Nr. 1132742 (EuGH, Urteil vom 13. September 2018 - C-26/17, GRUR-RR 2018, 507 [juris Rn. 41] - Birkenstock Sales/EUIPO [Oberflächenmuster]) eine diesem Zeichen innewohnende Wahrscheinlichkeit, dass es nur als Oberflächenmuster verwendet werde (BPatG, Beschluss vom 17. Juni 2022 - 29 (W) pat 10/19, juris Rn. 71). Der Senat könne keine eigenen Feststellungen dazu treffen, dass es für die im Tenor seiner Entscheidung genannten

Waren entsprechende Kennzeichnungsgewohnheiten gebe, wonach Bildzeichen, die aus zusammengesetzten Sequenzen mit sich wiederholenden Bestandteilen in Form von Oberflächenmustern bestehen, als Produktkennzeichen eingesetzt würden (BPatG, Beschluss vom 17. Juni 2022 - 29 (W) pat 10/19, juris Rn. 73). Für die im Tenor der Entscheidung genannten Waren eigne sich das in der verfahrensgegenständlichen Bildmarke dargestellte Muster zur Dekoration der eingetragenen Waren. Sie könnten entweder großflächig mit einem solchen Muster versehen sein oder das Muster an bestimmten Stellen als Applikation aufweisen. Insoweit würden die maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen unmittelbar und ohne besonderes Nachdenken als Darstellung eines dekorativ interessanten oder ansprechenden Details der fraglichen Ware und nicht als Hinweis auf deren betriebliche Herkunft wahrnehmen. Soweit bei den vorliegend in Rede stehenden Waren neben der Verwendung des Zeichens als nach außen gerichtetem dekorativem Muster auch eine Verwendung zum Beispiel im Etikett eines Bekleidungsstücks oder auf der Innenseite einer Kopfbedeckung oder eines Schuhs zu berücksichtigen sei, werde der Verkehr auch bei dieser Verwendungsform den dekorativen Charakter des Zeichens, der diesem immanent sei, im Vordergrund sehen und ihm keine herkunftshinweisende Funktion beimessen. Es treffe nicht zu, dass eine grafische Darstellung auf dem Etikett immer eine Marke sei und vom Verkehr als Herkunftshinweis erkannt werde. Wenn es sich, wie bei der Darstellung eines Musters, um eine beschreibende Angabe handele, ändere auch das Anbringen an einer Stelle, an der sich (branchen)üblicherweise die Marke befinde, nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft (BPatG, Beschluss vom 17. Juni 2022 - 29 (W) pat 10/19, juris Rn. 75).

- 16 cc) Das Bundespatentgericht hat sich mit diesen Ausführungen mit dem als übergegangen gerügten Vortrag der Markeninhaberin auseinandergesetzt. Dabei ist es auch auf deren Vortrag eingegangen, dass die Anbringung eines Zeichens an marktüblicher Stelle dazu führe, dass es als Herstellerhinweis verstanden werde. Dass das Bundespatentgericht zu einer anderen rechtlichen Bewertung gelangt ist als die Mar-

keninhaberin, kann mit der erhobenen Gehörsrüge nicht erfolgreich angegriffen werden. Dies gilt auch für die weitere Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht sei mit seiner rechtlichen Beurteilung von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (Urteil vom 12. September 2019 - C-541/18, GRUR 2019, 1194 [juris Rn. 30 f.] = WRP 2019, 1444 - AS/DPMA [#darferdas?]) in entscheidungserheblicher Weise abgewichen.

17 c) Die Rechtsbeschwerde rügt des Weiteren ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe den Vortrag der Markeninhaberin übergangen, bei der angegriffenen Marke handele es sich um ein komplexes Muster aus verschiedenen Elementen, das dennoch mit seiner Schlichtheit und Klarheit überzeuge. Die Markeninhaberin habe vorgetragen, es entstehe der Gesamteindruck eines stilisierten Knochenmusters aus den verschiedenen Elementen Doppellinien/Bögen, Kreuzungspunkte, Innenflächen und Windfächern. Bei keinem dieser Elemente handele es sich um ein einfaches geometrisches oder sonst übliches Element. Die Beschwerde macht geltend, dass das Bundespatentgericht, wenn es diesen Vortrag berücksichtigt hätte, zu dem Ergebnis gelangt wäre, dass die angegriffene Marke die erforderliche Unterscheidungskraft habe.

18 Ein Gehörsrechtsverstoß ergibt sich aus diesem Vorbringen nicht. Das Bundespatentgericht hat sich mit dem von der Rechtsbeschwerde als übergangen gerügten Vorbringen der Markeninhaberin befasst, wie die Rechtsbeschwerde nicht in Abrede stellt. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass das in Rede stehende Muster im Vergleich zu anderen in den betroffenen Warenbereichen verwendeten Mustern nicht besonders heraussteche. Auch wenn man es nicht als banal bezeichnen müsse, habe es keine so besondere Eigenart, dass der Verkehr es als Herkunftshinweis und nicht nur als - möglicherweise interessantes - Muster wahrnehme (BPatG, Beschluss vom 17. Juni 2022 - 29 (W) pat 10/19, juris Rn. 74). Mit diesen Erwägungen hat sich das Bundespatentgericht in einer dem Anspruch auf rechtliches Gehör der Markeninhaberin genügenden Weise mit ihrem Vortrag auseinandergesetzt. Es stellt keinen Gehörsverstoß dar, dass es zu einem von der Ansicht der Markeninhaberin abweichenden Ergebnis gelangt ist.

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

Koch

Löffler

Schwonke

Feddersen

Wille

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 17.06.2022 - 29 W (pat) 10/19 -