



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 33/06

vom

1. März 2007

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die IR-Marke Nr. 730 038

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

WEST

MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 3

Ist im markenrechtlichen Lösungsverfahren nicht auszuschließen, dass die angefochtene Beschwerdeentscheidung auf der Versagung rechtlichen Gehörs beruht, so muß der Rechtsbeschwerdeführer nicht vortragen, was er auf einen Hinweis des Gerichts ausgeführt hätte; die insoweit im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde nach § 544 ZPO geltenden Grundsätze sind nicht anzuwenden.

BGH, Beschl. v. 1. März 2007 - I ZB 33/06 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 1. März 2007 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 25. Januar 2006 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. Die Widersprechende ist Inhaberin der für "Filterzigaretten" aufgrund von Verkehrsdurchsetzung eingetragenen Marke Nr. 1 152 164

WEST.

Aus dieser Marke hat sie gegen die Schutzbewilligung für die IR-Marke der Markeninhaberin Nr. 730 038

WELT

in der Bundesrepublik Deutschland Widerspruch erhoben. Diese Marke ist für "Cigarettes et autres articles de tabac" eingetragen.

- 2 Die Markenstelle hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Zwischen der Widerspruchsmarke, bei der nur von normaler Kennzeichnungskraft ausgegangen werden könne, und der angegriffenen Marke bestehe trotz einer teilweisen Identität der Waren keine Verwechslungsgefahr.
- 3 Der hiergegen eingelegten Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht stattgegeben. Gegen diesen Beschluss richtet sich die - vom Bundespatentgericht nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin.
- 4 II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht (§ 89 Abs. 4 MarkenG).
- 5 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung statthaft, weil die Markeninhaberin einen im Gesetz aufgeführten, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnenden Verfahrensmangel - die Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) - mit konkreter Be-

gründung gerügt hat (vgl. BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 5/03, GRUR 2004, 76 = WRP 2004, 103 - turkey & corn; Beschl. v. 1.6.2006 - I ZB 121/05, Um-
druck S. 4).

6 2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass die Entscheidung des Bundespatentgerichts auf einer Verletzung
des rechtlichen Gehörs der Markeninhaberin beruht (Art. 103 Abs. 1 GG).

7 a) Das Bundespatentgericht hat bei seiner Entscheidung maßgeblich auf
eine erheblich überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
abgestellt. Dafür hat es sich auf den Umsatz und den Marktanteil der
Widerspruchsmarke sowie den großen Werbeaufwand für diese Marke gestützt.
Dass die Widerspruchsmarke für Zigaretten dauerhaft und intensiv beworben
worden sei, ergebe sich aus der Vielzahl der im Verfahren vor der Markenstelle
zu den Akten gereichten Werbebeispiele und sei zudem gerichtsbekannt. Die
Werbung für die Widerspruchsmarke sei in allen Bereichen, in denen für Ziga-
retten geworben werden dürfe, nahezu omnipräsent. Aufgrund der Dauer und
des Umfangs dieser Werbung, z.B. auf Werbewänden, auf Litfasssäulen, in Zei-
tungen und Zeitschriften sowie anlässlich von Sportveranstaltungen, insbeson-
dere solchen des Motorrennsports, sei davon auszugehen, dass die Widerspre-
chende den Bekanntheitsgrad ihrer Marke seit dem Zeitpunkt der Eintragung
nochmals nicht unerheblich gesteigert habe.

8 b) Die Rechtsbeschwerde rügt u.a., das Bundespatentgericht habe an-
ders als das Deutsche Patent- und Markenamt festgestellt, die für eine erhöhte
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke maßgeblichen Umstände seien
gerichtsbekannt und damit nicht beweisbedürftig, ohne der Markeninhaberin
zuvor durch einen entsprechenden Hinweis Gelegenheit zur Stellungnahme zu

geben. Dies sei jedoch zur Wahrung des Anspruchs der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör notwendig gewesen, weil die Markeninhaberin vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestritten habe.

9 c) Das Bundespatentgericht hat das Recht der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör dadurch verletzt, dass es seiner Entscheidung bestimmte Tatsachen als gerichtsbekannt zugrunde gelegt hat. Dabei handelt es sich um die Ausführungen zu Bereichen, Dauer und Umfang der Werbung für die Widerspruchsmarke. Möchte das Gericht offenkundige Tatsachen (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit § 291 ZPO), zu denen auch die gerichtsbekannteten Tatsachen zählen, seiner Entscheidung zugrunde legen, so muss es sie zuvor in das Verfahren einführen, damit die Beteiligten Stellung nehmen können (BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 = WRP 1997, 762 - Top Selection; Beschl. v. 19.6.1997 - I ZB 21/95, GRUR 1998, 396, 397 = WRP 1998, 184 - Individual). Sofern keine mündliche Verhandlung stattfindet, ist ein schriftlicher Hinweis an die Verfahrensbeteiligten geboten.

10 Eine derartige Hinweispflicht besteht allerdings dann nicht, wenn es sich um Umstände handelt, die allen Beteiligten ohne Weiteres gegenwärtig sind und von deren Entscheidungserheblichkeit sie wissen. Denn in einem solchen Fall kann angenommen werden, dass die Beteiligten auch ohne einen ausdrücklichen Hinweis hinreichende Gelegenheit zur Stellungnahme haben (BGHZ 31, 43, 45; BGH GRUR 1997, 637, 638 - Top Selection). Im Streitfall kann jedoch nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass der Markeninhaberin, einem polnischen Unternehmen, Einzelheiten der Zigarettenwerbung in Deutschland geläufig sein müssen.

11 Nach der Begründung des angefochtenen Beschlusses kann auch nicht angenommen werden, dass die als gerichtsbekannt behandelten Tatsachen neben den von der Widersprechenden vor der Markenstelle eingeführten Tatsachen nur als zusätzliche, die Entscheidung letztlich nicht tragende Begründung herangezogen werden sollten. Damit ist nicht auszuschließen, dass die angefochtene Entscheidung auf der Versagung des rechtlichen Gehörs beruhen kann (BGH GRUR 1997, 637, 638 - Top Selection). Die Markeninhaberin musste nicht vortragen, was sie auf einen Hinweis des Gerichts zu den für gerichtsbekannt erachteten Tatsachen ausgeführt hätte. Die insoweit im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde nach § 544 ZPO geltenden Grundsätze

(vgl. BGH, Beschl. v. 11.2.2003 - XI ZR 153/02, NJW-RR 2003, 1003) sind im markenrechtlichen Lösungsverfahren, das durch den Amtsermittlungsgrundsatz geprägt ist, nicht anzuwenden.

v. Ungern-Sternberg

Büscher

Schaffert

Bergmann

Kirchhoff

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 25.01.2006 - 26 W(pat) 324/03 -