



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 123/19

vom

7. Oktober 2020

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Wort-Bild-Marke Nr. 30 2013 019 118

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 7. Oktober 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert und Dr. Löffler sowie die Richterinnen Pohl und Dr. Schmaltz

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 9. Dezember 2019 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist am 21. Mai 2013 die am 25. Februar 2013 angemeldete Wort-Bild-Marke



unter der Nummer 30 2013 019 118 für Dienstleistungen der Klasse 35 und 39 in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen worden.

- 2 Die Rechtsvorgängerin der Widersprechenden hat gegen die Eintragung aus drei Marken Widerspruch erhoben, darunter aus der Wort-Bild-Marke Nr. 30 2008 049 501



die am 31. Juli 2008 angemeldet und am 19. Dezember 2008 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 16, 22, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42 und 45 eingetragen worden ist. Die Marke ist im Februar 2017 auf die Widersprechende umgeschrieben worden.

- 3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 28. August 2015 auf den Widerspruch aus dieser Marke die vollständige Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und das Verfahren über die Widersprüche aus den beiden anderen Marken bis zur Rechtskraft der Entscheidung ausgesetzt. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin, die im Beschwerdeverfahren die Einrede der Nichtbenutzung erhoben hat, hat das Bundespatentgericht die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts teilweise aufgehoben, den Widerspruch in diesem Umfang und die Beschwerde im Übrigen zurückgewiesen (BPatG, GRUR 2020, 746).

- 4 Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehörs und eine mangelnde Begründung der Entscheidung rügt. Sie beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit er zu Lasten der Markeninhaberin ergangen ist. Die Widersprechende beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

5 II. Das Bundespatentgericht hat - soweit für das Rechtsbeschwerdeverfahren relevant - ausgeführt, der Widerspruch sei im Umfang der zu den benutzten Widerspruchsdienstleistungen identischen und ähnlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke begründet. Dem Dienstleistungsvergleich seien nur die Widerspruchsdienstleistungen "Vermietung von Werbeflächen" und "Verbreitung von Werbeanzeigen" der Klasse 35, "Bereitstellung des Zugriffs auf einen Online-Automarkt" der Klasse 38 und "Veröffentlichung und Herausgabe von Publikationen (auch in elektronischer Form) (ausgenommen für Werbezwecke)" der Klasse 41 zugrunde zu legen. Ausgehend davon bestehe zwischen einem Teil der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen eine Identität und Ähnlichkeit, teilweise Unähnlichkeit. Die Widerspruchsmarke verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht wegen einer hochgradigen Ähnlichkeit nicht ein. Die klanglichen Übereinstimmungen würden auch nicht durch einen unterschiedlichen Bedeutungsgehalt oder die unterschiedliche Grafik der sich gegenüberstehenden Marken neutralisiert.

6 III. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat keinen Erfolg.

7 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig (§§ 83, 85 MarkenG). Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass sie sich gegen einen rechtsbeschwerdefähigen Beschluss wendet (vgl. BGH, Beschluss vom 31. Januar 2019 - I ZB 58/18, GRUR 2019, 548 Rn. 7 = WRP 2019, 623 - Future-Institute) und 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) und einen Begründungsmangel (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG).

Diese Rügen hat die Rechtsbeschwerde im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die erhobenen Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit des Rechtsmittels nicht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 22. Mai 2014 - I ZB 34/12, GRUR 2014, 1232 Rn. 6 = WRP 2015, 53 - S-Bahn, mwN; Beschluss vom 9. November 2017 - I ZB 17/17, juris Rn. 7).

8 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Weder ist der verfassungsrechtlich garantierte Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt noch leidet die angegriffene Entscheidung an einem Begründungsmangel.

9 a) Der Markeninhaberin wurde im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht das rechtliche Gehör im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG in Verbindung mit Art. 103 Abs. 1 GG versagt.

10 aa) 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 verletzt, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das Gericht dieser Pflicht nicht nachgekommen ist. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Gerichte das Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen haben. Geht ein Gericht jedoch auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags eines Verfahrensbeteiligten zu einer Frage, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist, in den Entscheidungsgründen nicht ein, so lässt dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (BVerfG, NVwZ 2019, 1276 Rn. 17 mwN). Das Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde dient nicht der Überprüfung, ob die Entscheidung des Bundespatentgerichts in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht

fehlerfrei ist (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Mai 2018 - I ZB 68/17, MarkenR 2018, 389 Rn. 9 mwN). Diesen Anforderungen genügt die angegriffene Entscheidung.

11 bb) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe bei der Feststellung, die Vergleichsmarken seien hochgradig ähnlich, maßgeblichen Parteivortrag übergangen.

12 (1) Die Rechtsbeschwerde trägt vor, das Bundespatentgericht habe bei seiner Annahme, die visuellen Unterschiede könnten die klangliche Ähnlichkeit nicht neutralisieren, übereinstimmenden Parteivortrag zum Vertriebsweg und zu den Vermarktungsgewohnheiten der in Rede stehenden Dienstleistungen außer Acht gelassen. Diese würden ausschließlich über das Internet angeboten und damit stets "auf Sicht" in Anspruch genommen. Diese Rüge verhilft der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg.

13 (2) Das Bundespatentgericht hat angenommen, im Streitfall könne gerade nicht davon ausgegangen werden, dass die Dienstleistungen regelmäßig nur auf Sicht in Anspruch genommen würden, weil der Inanspruchnahme durchaus mündliche Nachfragen, Empfehlungen und Gespräche unter Verbrauchern vorausgingen, bei denen es - wie auch bei der akustischen Werbung - zu klanglichen Verwechslungen kommen könne. Damit hat es die Modalitäten der Inanspruchnahme der Dienstleistungen abweichend von der Markeninhaberin beurteilt, nicht aber deren Anspruch aus Art. 103 Abs. 1 GG verletzt.

14 cc) Die Rechtsbeschwerde rügt die Verletzung des Anspruchs der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör weiterhin mit der Begründung, dass das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat.

15 (1) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Markeninhaberin habe im Schriftsatz vom 29. August 2019 dargetan, dass der Streitfall rechtsgrundsätzliche Fragen zur Anwendung der Neutralitätstheorie aufwerfe. Ungeachtet dessen habe das Bundespatentgericht die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde nicht begründet. Mit diesem Vorbringen hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg.

16 (2) 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. Das setzt voraus, dass die Rechtsbeschwerde erfolgreich rügt, das Bundespatentgericht habe unter Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör entscheidungserhebliches Vorbringen der Beschwerdeführerin übergangen, mit dem diese geltend gemacht habe, der Streitfall erfordere eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG (vgl. BGH, GRUR 2014, 1232 Rn. 14 - S-Bahn).

17 Ein Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör liegt allerdings nicht schon allein darin, dass sich aus einer Entscheidung nicht ersehen lässt, von welchen Erwägungen sich das Bundespatentgericht bei der Entscheidung hat leiten lassen, die Rechtsbeschwerde nicht zuzulassen. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts, die Rechtsbeschwerde nicht zuzulassen, ist fachgerichtlich nicht überprüfbar und unterliegt damit keinem verfassungsrechtlichen Begründungszwang (BVerfG, Beschluss vom 11. Februar 2008 - 1 BvR 2702/07, juris Rn. 5). Das Bundespatentgericht muss deshalb im Regelfall eine unterbliebene Zulassung der Rechtsbeschwerde nur begründen, wenn ein Verfahrensbeeteiligter einen entsprechenden Zulassungsgrund geltend gemacht hat (vgl. BVerfG, GRUR 2012, 601 Rn. 28; BGH, GRUR 2014, 1232 Rn. 15 - S-Bahn).

18 (3) Nach diesen Maßstäben liegt keine Verletzung des Anspruchs der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör vor. Diese hat im Beschwerdeverfahren keinen Zulassungsgrund geltend gemacht, den das Bundespatentgericht unter Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG übergangen hat. Der von der Rechtsbeschwerde in Bezug genommene Vortrag im Schriftsatz vom 29. August 2019 und die dort angesprochene "grundsätzliche Bedeutung" bezieht sich erkennbar nicht auf den Zulassungsgrund der Grundsatzbedeutung, sondern auf den konkreten Einzelfall, in dem nach Auffassung der Markeninhaberin eine Neutralisierung klar auf der Hand lag. Selbst wenn mit diesem Vortrag eine grundsätzliche Bedeutung im Sinne von § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG postuliert worden sein sollte, fehlte es an jeglicher Begründung für diese pauschale Behauptung. Einen Zulassungsgrund, mit dem sich das Bundespatentgericht in den Gründen seiner Entscheidung hätte auseinandersetzen müssen, hat die Markeninhaberin damit nicht geltend gemacht.

19 dd) Die Rechtsbeschwerde sieht eine Gehörsverletzung ferner darin begründet, dass sich das Bundespatentgericht nicht mit den Erwägungen der Markeninhaberin auseinandergesetzt habe, das Worтеlement "Bild" der Widerspruchsmarke werde durch den zusätzlichen Buchstaben "l" als Gleitlaut länger und wesentlich weicher ausgesprochen als der Wortbestandteil "bid" der angegriffenen Marke mit dem Explosivlaut "d". Auch damit hat sie keinen Erfolg.

20 Das Bundespatentgericht hat angenommen, mit einer Benennung der Marken nur mit "bid" einerseits und "Bild" andererseits sei nicht zu rechnen. Danach bestand für das Bundespatentgericht schon keine Veranlassung, sich mit den Ausführungen der Markeninhaberin zur - isolierten - Betrachtung der Wortbestandteile "Bild" und "bid" zu befassen. Vielmehr hat das Bundespatentgericht

bei der Prüfung der klanglichen Übereinstimmung zutreffend auf den Gesamteindruck der prägenden Wortbestandteile der Vergleichszeichen - "autobid" und "Auto Bild" - abgestellt. Dabei hat es den zusätzlichen Buchstaben "l" in der Endsilbe der Widerspruchsmarke berücksichtigt, insoweit aber andere rechtliche Schlüsse gezogen als die Markeninhaberin. Darin liegt keine Verletzung rechtlichen Gehörs.

21 ee) Die Rechtsbeschwerde macht schließlich einen Willkürverstoß und eine Gehörsverletzung im Zusammenhang mit den Feststellungen des Bundespatentgerichts im Rahmen des Dienstleistungsvergleichs geltend. Auch mit diesem Vorbringen hat sie keinen Erfolg.

22 Ein Verstoß gegen das Willkürverbot aus Art. 3 Abs. 1 GG kann mit der Rechtsbeschwerde im Verfahren nach § 83 Abs. 3 MarkenG nicht erfolgreich gerügt werden (vgl. BGH, Beschluss vom 10. April 2008 - I ZB 98/07, GRUR 2008, 1027 Rn. 24 = WRP 2008, 1438 - Cigarettenpackung). Mit ihrer Gehörsrüge setzt die Rechtsbeschwerde lediglich ihre eigene Würdigung an die Stelle der Würdigung des Bundespatentgerichts, ohne auf übergangenen Sachvortrag zu verweisen oder eine Verletzung der gerichtlichen Hinweispflicht substantiiert darzulegen.

23 b) Die angegriffene Entscheidung leidet auch nicht unter Begründungsmängeln im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG.

24 aa) Die Rechtsbeschwerde rügt einen Begründungsmangel, soweit das Bundespatentgericht seine Entscheidung zur hochgradigen Zeichenähnlichkeit unter der Prämisse getroffen habe, dass die sich gegenüber stehenden Dienstleistungen identisch beziehungsweise ähnlich seien. Der angegriffene Beschluss

differenziere nicht zwischen Identität und Ähnlichkeit. Es wäre eine eigenständige Begründung erforderlich gewesen, je nachdem, ob zwischen den Dienstleistungen Identität oder lediglich Ähnlichkeit festzustellen sei.

25 Auch sei der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht eindeutig bestimmt worden. Das Bundespatentgericht habe die Kennzeichnungskraft als durchschnittlich eingestuft, an anderer Stelle die Widerspruchsmarke dagegen als kennzeichnungsschwache Angabe eingeordnet. Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft habe es nicht nach den jeweiligen Dienstleistungen differenziert.

26 bb) Die Vorschrift des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG soll allein den Anspruch der Beteiligten auf Mitteilung der Gründe sichern, aus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hat. Es kommt deshalb nur darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund für die Entscheidung maßgebend gewesen ist; dies kann auch bei lückenhafter und unvollständiger Begründung der Fall sein. Nicht entscheidend ist, ob die Beurteilung in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerfrei ist. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Entscheidungsgründe nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG in Verbindung mit § 313 Abs. 3 ZPO nur eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen enthalten müssen. Dem Erfordernis einer Begründung ist daher schon dann genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt (BGH, MarkenR 2018, 389 Rn. 18 mwN; BGH, Beschluss vom 30. April 2020 - I ZB 101/19, juris Rn. 24). Nach diesem Maßstab liegt kein Begründungsmangel vor.

27 cc) Die von der Rechtsbeschwerde behauptete fehlende Differenzierung zwischen Ähnlichkeit und Identität beim Dienstleistungsvergleich hat das Bundespatentgericht tatsächlich vorgenommen; das verkennt auch die Rechtsbeschwerde nicht, die in diesem Zusammenhang eine Willkür- und eine Gehörsrüge erhoben hat (vgl. oben Rn. 21 f.). Soweit die Rechtsbeschwerde meint, bei der Prüfung der klanglichen Ähnlichkeit habe das Bundespatentgericht fehlerhaft nicht (erneut) zwischen ähnlichen und identischen Dienstleistungen differenziert, wendet sie sich gegen die sachliche Richtigkeit der Entscheidung, die im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zur Überprüfung steht, legt aber keinen Begründungsmangel im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG dar. Dasselbe gilt für die gerügte fehlende Differenzierung der Kennzeichnungskraft nach den jeweils in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen.

28 Mit der Behauptung, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht eindeutig bestimmt worden, wird schon kein Begründungsmangel dargelegt. Überdies verkennt die Rechtsbeschwerde, dass sich die Feststellung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf die Marke in ihrer Gesamtheit, mithin unter Berücksichtigung der grafischen Ausgestaltung, bezieht, die Feststellung einer kennzeichnungsschwachen Angabe dagegen allein die Wortbestandteile betrifft. Darauf weist die Rechtsbeschwerdeerwiderung zutreffend hin.

29

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

Koch

Schaffert

Löffler

Pohl

Schmaltz

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 17.07.2019 - 29 W (pat) 503/16 -