



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 44/05

vom

3. November 2005

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. M 70 602/25

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 3. November 2005 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 15. Februar 2005 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Gegen die am 15. August 1991 angemeldete und am 14. August 1992 bekannt gemachte Marke M 70 602/25

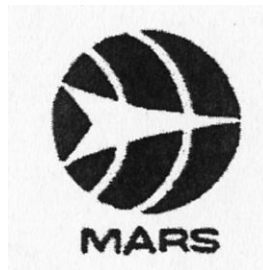


The image shows the word 'Mars' in a stylized, bold, italicized font with a thick outline and a textured, stippled fill. The letters are slanted to the right, giving it a dynamic, three-dimensional appearance.

für die die Anmelderin für eine Vielzahl von Waren Schutz begehrt, hat die Widersprechende aus der am 4. Februar 1966 für eine Vielzahl von Waren angemeldeten und am 30. April 1970 veröffentlichten Wortmarke Nr. 867 376

**MARS,**

aus der am 9. November 1974 für "Schuhwaren, insbesondere Sportschuhe" angemeldeten und am 15. Februar 1975 veröffentlichten Wort-/Bildmarke Nr. 926 493



sowie aus der am 1. Februar 1975 für "Sportbekleidungsstücke" angemeldeten und am 28. Februar 1976 veröffentlichten Wort-/Bildmarke Nr. 940 032



Widerspruch eingelegt.

- 2 Die Erstprüferin des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Eintragung der angemeldeten Marke wegen des Widerspruchs aus der Wortmarke Nr. 867 376 für "Spielwaren, Spielzeug; Fußbälle; Turn- und Sportgeräte; Ski-, Tennis- und Angelsportgeräte; Teile der vorgenannten Waren" und aus der Wort-/Bildmarke Nr. 926 493 für "Schuhwaren" versagt. Im Übrigen hat sie die Widersprüche zurückgewiesen.
- 3 Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angemeldete Marke auf die Erinnerung der Widersprechenden hin im Hinblick auf die Marke Nr. 926 493 weitergehend auch für "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen sowie Teile für diese Waren" sowie im Hinblick auf die Marke Nr. 940 032 auch für "Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, insbesondere Handtücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen sowie Teile für diese Waren" zurückgewiesen. Die weitergehende Erinnerung der Widersprechenden hatte keinen Erfolg.
- 4 Die Beschwerde der Anmelderin hat zur vollständigen Zurückweisung der Erinnerung geführt.
- 5 Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde, mit der sie die Verletzung des rechtlichen Gehörs rügt.
- 6 II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch für insgesamt unbegründet erachtet. Es ist hierbei davon ausgegangen, dass die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken Nr. 926 493 und Nr. 940 032 nicht glaubhaft gemacht habe. Die von der Widersprechenden benutzten Zeichen seien von der registrierten Form verschieden, da die Größenverhältnisse zwischen dem Wort und dem Bildelement umgekehrt worden sei-

en. Die angesprochenen Verkehrskreise sähen in der eingetragenen Form nicht dasselbe Kennzeichen wie in der benutzten Form. Bei der Beurteilung dieser Frage komme es in erster Linie auf die Kennzeichnungsfunktion an, die den jeweiligen Elementen der Marke und deren Verhältnis zueinander im Rahmen der eingetragenen Gesamtkombination zukomme. Der Umstand, dass der Bildbestandteil eine eigenständig kennzeichnende Stellung einnehme, könne dazu führen, dass der Verkehr in der benutzten Form nicht mehr die ihm bekannte eingetragene Marke sehe, wenn dessen Größe im Verhältnis zum Wortbestandteil verändert werde und stark zurücktrete. Dies sei im vorliegenden Fall gegeben. Es bestehe auch kein Erfahrungssatz, dass bei einer Modernisierung von Wort-/Bildmarken der Bildbestandteil zugunsten des Wortelements generell zurücktrete. Der Grundsatz, dass bei einer Wort-/Bildkombination in der Regel das Wort als die einfachste Benennungsform den Gesamteindruck präge, diene ausschließlich der Bestimmung des Schutzzumfangs.

7 III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

8 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist statthaft. Das Bundespatentgericht hat sie zwar nicht zugelassen. Ihre Statthaftigkeit folgt jedoch daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird (st. Rspr.; vgl. zuletzt BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 5/00, GRUR 2003, 1067 = WRP 2003, 1444 - BachBlüten Ohrkerze; Beschl. v. 2.12.2004 - I ZB 14/04, Mitt. 2005, 233, 234 - Kanold, jeweils m.w.N.). Im vorliegenden Fall beruft sich die Rechtsbeschwerde auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Dies hat sie im Einzelnen begründet. Darauf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an.

9                    2. Die Rechtsbeschwerde hat aber, da der gerügte Mangel nicht vorliegt, in der Sache keinen Erfolg.

10                   a) Die Vorschrift des Art. 103 Abs. 1 GG gewährt den an einem gerichtlichen Verfahren Beteiligten das Recht, sich zu den der gerichtlichen Entscheidung zugrunde liegenden Tatsachen und zur Rechtslage zu äußern. Dem Gericht obliegt die Verpflichtung, den Verfahrensbeteiligten den Zugang zu den ihm vorliegenden Informationen in weitem Umfang zu öffnen, sofern diese Informationen für die gerichtliche Entscheidung verwertbar sein sollen (vgl. BVerfGE 64, 135, 143 f.; 86, 133, 144 m.w.N.). Dementsprechend setzt eine wirksame Wahrnehmung des Anhörungsrechts hinlängliche Informationen über den jeweiligen Stand des gerichtlichen Verfahrens voraus. Das erfordert allerdings nicht in jedem Fall eine Unterrichtung durch das Gericht selbst; die Beibringung der notwendigen Informationen durch einen Verfahrensbeteiligten genügt, wenn sichergestellt ist, dass die Beteiligten die erforderlichen Informationen erhalten (BGH, Beschl. v. 14.10.1999 - I ZB 15/97, GRUR 2000, 512, 513 = WRP 2000, 542 - COMPUTER ASSOCIATES).

11                   b) An diesem Maßstab gemessen ist das Verfahren des Bundespatentgerichts nicht zu beanstanden. Nicht zu entscheiden ist hierbei die Frage, ob in der Nichterörterung eines Erfahrungssatzes ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG zu sehen ist, wenn dieser nicht jedermann sicher gegenwärtig ist (so BVerwGE 67, 83; BSG, Urt. v. 4.8.1992 - 2 RU 42/91, zitiert nach juris; differenzierend VGH Kassel ESVGH 47, 22, 24).

12                   aa) Die Rechtsbeschwerde sieht eine Versagung des rechtlichen Gehörs darin begründet, dass sich das Bundespatentgericht bei seiner Entscheidung auf den den Parteien nicht bekannt gegebenen Erfahrungssatz gestützt habe,

der Umstand, dass der Bildbestandteil bei einer Wort-/Bildmarke eine eigenständig kennzeichnende Stellung einnehme, könne dazu führen, dass der Verkehr in der benutzten Form nicht mehr die ihm bekannte eingetragene Marke sehe, wenn dessen Größe im Verhältnis zum Wortbestandteil verändert werde und nunmehr stark zurücktrete. Wenn das Bundespatentgericht auf diesen von ihm angenommenen Erfahrungssatz hingewiesen hätte, hätte die Widersprechende auf die einschlägige Judikatur des beschließenden Senats hingewiesen, der zufolge dieser Erfahrungssatz nicht existiere, und wäre die Entscheidung des Bundespatentgerichts daraufhin anders ausgefallen.

13           bb) Die Rechtsbeschwerde berücksichtigt hierbei das Vorbringen der Parteien im Beschwerdeverfahren nicht hinreichend:

14           Die Anmelderin hat in der Beschwerdebegründung ausgeführt, die Verlagerung des Schwerpunkts der Prägung vom Bildelement auf das Wordelement verändere die Kennzeichnungskraft des vormals beherrschenden Bildbestandteils und damit zugleich den Gesamteindruck des Zeichens. Der Verkehr habe mithin keinen Anlass mehr, in der abgewandelten Marke dasselbe Zeichen zu sehen wie in der eingetragenen Marke.

15           Die Widersprechende hat dem in der Beschwerdeerwiderung entgegengehalten, der kennzeichnende Charakter werde nach der Rechtsprechung nicht verändert, wenn Wortbestandteile einer registrierten (Wort-/Bild)Marke weggelassen und statt dessen andere Wort- und Bildbestandteile hinzugefügt würden. Der kennzeichnende Charakter dürfe daher erst recht nicht dann als verändert angesehen werden, wenn lediglich die Größenverhältnisse leicht verändert worden seien.

16 Bei dieser Sachlage brauchte das Bundespatentgericht nicht darauf hinzuweisen, dass es den hier von der Anmelderin geltend gemachten Erfahrungssatz seinerseits ebenfalls für zutreffend ansah und diesen daher auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen gedachte.

17 IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Widersprechenden (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.02.2005 - 27 W(pat) 4/04 -