



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 30/10

vom

23. Februar 2012

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 1 177 265

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 23. Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Kirchhoff, Dr. Koch und Dr. Löffler

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 15. April 2010 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragstellerinnen zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Antragstellerinnen haben die Löschung der am 2. August 1990 angemeldeten und am 5. Juni 1991 als im Verkehr durchgesetztes Zeichen für die Deutsche Postreklame GmbH für

Werbung in Branchen-Fernsprechbüchern; Veröffentlichung und Herausgabe von Branchen-Fernsprechbüchern

eingetragenen Wortmarke Nr. 1 177 265

Gelbe Seiten

beantragt. Die Marke wurde am 1. September 1994 auf die DeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH und am 4. Februar 2009 auf die Markeninhaberin umgeschrieben.

2 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Löschung der Marke angeordnet. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Patent- und Markenamts aufgehoben. Dagegen wendet sich die Antragstellerin zu 2 mit ihrer vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehörs rügt. Die Antragstellerin zu 1 hat ihre Rechtsbeschwerde nach Einreichung der Begründung zurückgenommen.

3 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Löschungsgründe des § 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG kämen gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nicht in Betracht, weil zwischen dem Eintragungstag am 5. Juni 1991 und dem Eingang der Löschanträge am 30. November 2007 mehr als zehn Jahre lägen. Die Löschungsgründe des § 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 4, 5 und 9 MarkenG lägen ebenfalls nicht vor. Auch der Löschungsgrund der bösgläubigen Markenmeldung (§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) sei zu verneinen. Es könne nicht festgestellt werden, dass die Deutsche Postreklame GmbH in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen angemeldet habe. Auch der Tatbestand der Erschleichung einer Marke liege nicht vor.

4 III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

5 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG auch ohne Zulassung durch das Bundespatentgericht statthaft, da die Antragstellerin zu 2 den im Gesetz aufgeführten, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnenden Verfahrensmangel der Versagung rechtlichen Gehörs rügt und diese Rüge im Einzelnen begründet hat.

6 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Antragstellerin zu 2 nicht in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs.

7 a) Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und dass das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht (vgl. BVerfGE 96, 205, 216 f. mwN).

8 b) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe den Vortrag der Antragstellerin zu 1 im Kern nicht richtig erfasst, dass die Deutsche Postreklame GmbH den Begriff "Gelbe Seiten" für die beanspruchten Dienstleistungen vor der Markenmeldung nicht markenmäßig benutzt und deswegen unter den Gesichtspunkten der Störung eines fremden Besitzstandes oder der Markenerschleichung bösgläubig (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) angemeldet habe.

9 aa) Das Bundespatentgericht hat im Einzelnen ausgeführt, dass es im Anmeldezeitpunkt keinen schutzwürdigen Besitzstand eines Dritten an dem Zeichen "Gelbe Seiten" in Deutschland gab.

10 bb) Auch den Tatbestand der Markenerschleichung hat das Bundespatentgericht verneint, ohne den Anspruch der Antragstellerin zu 2 auf rechtliches Gehör zu verletzen.

11 Das Bundespatentgericht hat im Einzelnen begründet, dass die Deutsche Postreklame GmbH weder bei Anmeldung der Wort-/Bildmarke 1 033 815, auf deren Eintragung als verkehrsdurchgesetztes Zeichen später bei der Anmeldung der Wortmarke "Gelbe Seiten" Bezug genommen worden ist, noch bei der Anmeldung dieser Wortmarke Aussagen zu ihren Gunsten manipuliert oder falsche Angaben gemacht hat.

12 Das Bundespatentgericht hat auch das Vorbringen der Antragstellerin zu 1 zur angeblich fehlenden markenmäßigen Benutzung sowohl im tatbestandlichen Teil seines Beschlusses wiedergegeben als auch ausdrücklich in den Gründen behandelt. Dabei hat es den Vortrag der Antragstellerinnen nicht verkannt, sondern für unzutreffend gehalten. Das Bundespatentgericht hat die Feststellung einer markenmäßigen Benutzung für die eingetragenen Dienstleistungen nicht nur auf die Gestaltung der Umschlagseiten der Branchen-Fernsprechbücher, sondern etwa auch auf die Verwendung des Zeichens bei Werbemittelaufdrucken, Sponsoringaktivitäten und Hausfassadenwerbung gestützt. Ein Gehörsverstoß ist in diesem Zusammenhang nicht ersichtlich.

13 c) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe den Vortrag der Antragstellerinnen, die Anmeldung der Wortmarke "Gelbe Seiten" sei zweckfremd vor allem mit dem Ziel der Behinderung potentieller Mitbewerber erfolgt, nicht hinreichend berücksichtigt und deshalb im Kern nicht zutreffend erfasst.

- 14 Das Bundespatentgericht hat ausführlich dargelegt, dass die Anmelderin ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Eintragung der Marke hatte und keine Behinderungsabsicht gegenüber Mitbewerbern verfolgte. Die Rechtsbeschwerde greift lediglich diese Würdigung des Sachverhalts durch das Bundespatentgericht an, was ihr im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde verwehrt ist.
- 15 d) Das Bundespatentgericht hat auch den Antrag der Antragstellerin zu 2, zur Frage der Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Anmeldung die Zeugen N. , O. und H. B. anzuhören, entgegen der Rechtsbeschwerde nicht stillschweigend übergangen. Es hat vielmehr ausdrücklich von einer Vernehmung dieser Zeugen abgesehen, weil die unter Beweis gestellten Behauptungen entweder unstreitig oder unerheblich seien. Dass diese Bewertung des Bundespatentgerichts auf einem Verstoß gegen den Anspruch der Antragstellerin zu 2 auf rechtliches Gehör beruht, legt die Rechtsbeschwerde nicht dar.
- 16 e) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe weiteren Vortrag der Antragstellerin zu 2 zur Bösgläubigkeit der Anmeldung des angegriffenen Zeichens nicht berücksichtigt oder jedenfalls im Kern nicht richtig erfasst, ist unbegründet.
- 17 aa) Das Protokoll der Aufsichtsratssitzung der Deutschen Postreklame GmbH vom 25./26. November 1968 hat das Bundespatentgericht zur Kenntnis genommen und lediglich anders gewürdigt, als es die Rechtsbeschwerde für richtig hält. Im Übrigen ist ein Protokoll aus dem Jahr 1968 für eine Behinderungsabsicht bei einer Markenmeldung im Jahr 1990 wenig aussagekräftig.

- 18 bb) Der Ende der 1960er Jahre veröffentlichte Werbeflyer belegt lediglich, dass Begriffe wie "Gelbe Seiten", "Yellow Pages" oder "Page d'Or" schon zu diesem Zeitpunkt in verschiedenen Staaten verwendet wurden. Für die hier allein maßgebliche Frage, ob die aufgrund Verkehrsdurchsetzung in Deutschland eingetragene Marke bösgläubig angemeldet wurde, ist das unerheblich. Das Bundespatentgericht hatte deshalb keinen Anlass, sich ausdrücklich mit diesem Werbeflyer zu befassen.
- 19 cc) Von vornherein ungeeignet für den Nachweis einer Behinderungsabsicht im Jahr 1990 ist auch das Schreiben der Geschäftsleitung der Deutschen Postreklame GmbH an das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen vom 6. August 1974. Der dort beschriebene Sachverhalt, dass die Deutsche Postreklame GmbH nur mit bestimmten Vertragsverlegern zusammenarbeite, kann den Vorwurf einer bösgläubigen Markenmeldung in Behinderungsabsicht im Jahr 1990 nicht begründen. Dem stünde auch schon die vom Bundespatentgericht festgestellte Benutzungsabsicht der Deutschen Postreklame GmbH für die angemeldete Marke entgegen. Das Bundespatentgericht brauchte daher in den Gründen seiner Entscheidung nicht ausdrücklich auf das Schreiben vom 6. August 1974 einzugehen.
- 20 f) Schließlich macht die Rechtsbeschwerde vergeblich geltend, der angefochtene Beschluss verletze die Antragstellerin zu 2 deshalb in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs, weil das Bundespatentgericht im Rahmen seiner Entscheidung über die Zulassung der Rechtsbeschwerde Vortrag der Antragstellerin zu 1 nicht hinreichend berücksichtigt und zudem einen falschen Hinweis gegeben habe.

- 21 aa) Das Bundespatentgericht hat den betreffenden Vortrag im Tatbestand des angefochtenen Beschlusses wiedergegeben und bei seiner Zulassungsentscheidung in der Sache behandelt.
- 22 bb) Auch eine gehörswidrige Überraschungsentscheidung liegt in diesem Zusammenhang nicht vor. Das Bundespatentgericht hat mit Hinweis vom 3. Mai 2010 klargestellt, dass die Zulassung der Rechtsbeschwerde entgegen dem Vorbringen der Antragstellerin zu 1 in ihrer Anhörungsrüge vom 27. April 2010 in der mündlichen Verhandlung am 3. März 2010 nicht als sicher dargestellt worden sei. Die Antragstellerin zu 2 hatte deshalb Anlass, von sich aus alle für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde sprechenden Gründe vorzutragen.
- 23 cc) Die Ausführungen der Rechtsbeschwerde dazu, was die Antragstellerin zu 2 zur Zulassungsfrage noch ergänzend vorgetragen hätte, wären zudem ungeeignet gewesen, das Bundespatentgericht zu einer abweichenden Zulassungsentscheidung zu bewegen. Denn die beiden von der Rechtsbeschwerde angeführten Zulassungsgründe beruhen auf Prämissen, die im Widerspruch zu den Feststellungen des Bundespatentgerichts stehen. Weder hat das Bundespatentgericht eine Nutzung der Marke ausschließlich in der Werbung für Branchen-Fernsprechbücher angenommen, noch ist es davon ausgegangen, dass die Marke nur für ein Produkt und nicht für eine Dienstleistung benutzt worden sei.

24

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

Bornkamm

Pokrant

Kirchhoff

Koch

Löffler

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 13.04.2010 - 29 W (pat) 85/10 -