



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 3/24

vom

25. Juli 2024

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 396 56 544

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 25. Juli 2024 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, den Richter Feddersen, die Richterinnen Pohl und Dr. Schmaltz sowie den Richter Odörfer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 10. August 2023 wird auf Kosten des Markeninhabers zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 I. Für den Markeninhaber wurde am 13. Februar 1997 das am 23. Dezember 1996 angemeldete Wortzeichen "BANDIT" für Waren der Klassen 9, 18, 25 und 29, unter anderem für "Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsportveranstaltungen", eingetragen.
- 2 Die Antragstellerin, ein schwedisches Unternehmen, ist seit 2012 direkte Vertriebspartnerin der S. P. P. Inc., eines Unternehmens, das Schutzkleidung für den Motorsport anbietet und seit dem Jahr 1988 -zunächst über die G-T-H. GmbH- in Deutschland Motorradhelme unter dem Kennzeichen "BANDIT" vertreiben lässt.
- 3 Am 11. April 2002 schlossen die B. H. GmbH, deren Geschäftsführer der Markeninhaber ist, und die T. S., Inc., eine Vorgängergesellschaft der S. P. P., Inc., in einem Verletzungsverfahren vor dem Oberlandesgericht München einen Vergleich. Die T. S., Inc. verpflichtete sich darin, die Benutzung der Zeichen "BANDIT SIX" und "BANDIT" zu unterlassen und in die Löschung der deutschen Marke "BANDIT SIX" einzuwilligen.

4 Am 30. Juni 2017 hat die Antragstellerin beantragt, die angegriffene Marke wegen Bösgläubigkeit für nichtig zu erklären und zu löschen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Antrag zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht den Beschluss teilweise aufgehoben und die Eintragung der Marke "BANDIT" für die Waren "Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsportveranstaltungen" für nichtig erklärt und gelöscht. Dagegen wendet sich der Markeninhaber mit seiner nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Antragstellerin beantragt, und rügt Verletzungen seines Anspruchs auf Gewährleistung rechtlichen Gehörs.

5 II. Das Bundespatentgericht hat den Antrag für zulässig, insbesondere für nicht rechtsmissbräuchlich gehalten. Es sei nicht ersichtlich, dass eine vertragliche Nichtangriffsverpflichtung bestehe. Der Vergleich vom 11. April 2002 enthalte keine Aussagen darüber, dass die T. S. , Inc. die streitgegenständliche Marke nicht angreifen dürfe.

6 Für die Waren "Motorradsturzhelme, Fahrradsturzhelme, Sicherheitskopfbedeckungen für Motorsportveranstaltungen" sei auch von einer bösgläubigen Markenmeldung auszugehen. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke habe ein Besitzstand der T. S. , Inc. vorgelegen, dessen Störung die Antragstellerin geltend machen könne. Die G-T-H. GmbH habe ab dem Jahr 1988 bis zur Anmeldung der angegriffenen Marke unter dem Kennzeichen "BANDIT" Motorradhelme umfangreich im Bundesgebiet beworben. Auch wenn die Umsatzangaben nicht belegt seien, sei davon auszugehen, dass mit "BANDIT" gekennzeichnete "Streetfighter"-Helme in signifikantem Umfang vor der Anmeldung der angegriffenen Marke in Deutschland vertrieben worden seien. In der Publikation "Der Helmprofi" aus dem Jahr 1996 werde der "S. BANDIT" als "Der Klassiker unter den Streetfightern" beworben. Der Artikel "STREETFIGHTER-HELM" in der Zeitschrift "MOTORRAD" vom 9. Juni 2000 bestätige diese Einschätzung mit der Aussage, der S. Bandit sei der

Streetfighter-Helm schlechthin, mit der Tendenz zum Kultobjekt. Die Umschreibungen als "Klassiker" und "tendenzielles Kultobjekt" rechtfertigten die Annahme, dass dem Helm bereits 1996 eine besondere Wertschätzung entgegengebracht und er als Original angesehen worden sei. Dies sei nur möglich, wenn er schon damals präsent und stark verbreitet sowie umfassend bekannt gewesen sei.

- 7 Die angegriffene Marke sei in Kenntnis dieses Besitzstandes angemeldet worden. Um erfolgreich in das Geschäft mit "Streetfighter"-Helmern einsteigen zu können, müssten zunächst die Kunden und die Marktbedingungen analysiert werden. Es erscheine angesichts der Werbemaßnahmen der G-T-H. GmbH kaum vorstellbar, dass bei einer solchen Recherche die "BANDIT"-Helme der T. S. , Inc. unerkant geblieben sein sollen. Der Markeninhaber habe sich mit seinen Helmen zudem bewusst an die S. -Helmgestaltungen anlehnen wollen. In seinem Flyer aus dem Jahr 2000 werde der von ihm vertriebene Helm "BANDIT Street - G 3" wie folgt beworben:

Die BANDIT G-Serie ist unser Ur-BANDIT, der bereits seit über 10 Jahren produziert wird ... Die günstige Möglichkeit, einen echten BANDIT zu fahren.

- 8 Diese Aussage könne der angesprochene Verkehr dahingehend verstehen, dass der Markeninhaber Nachahmungen der originalen BANDIT-Helme zu einem niedrigeren Preis anbiete.

- 9 Die Marke sei auch ohne rechtfertigenden Grund mit dem Ziel der Störung des Besitzstands der T. S. , Inc. angemeldet worden. Der Markeninhaber habe im Jahr 1987 einen VEGA-Helm gekauft und nach Beginn der Produktion von eigenen Motorradhelmen am 25. März 1996 die Marke "VEGA" und am 23. Dezember 1996 die angegriffene Marke angemeldet, die ebenfalls von einem Dritten vorbenutzt worden sei. Er habe sich mithin zumindest zweimal bereits in den Markt eingeführte Kennzeichen als Marke schützen lassen. Das spreche dafür, dass er bewusst Zeichen auswähle, die bereits einen guten Ruf genossen.

10 III. Die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde des Markeninhabers bleibt
ohne Erfolg.

11 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwer-
de ist zulässig. Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter,
die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt
wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf Verletzungen des rechtlichen Gehörs
(§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und hat diese Rügen im Einzelnen begründet. Dar-
auf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechts-
beschwerde nicht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 23. Februar 2023
- I ZB 55/22, MarkenR 2023, 329 [juris Rn. 9] mwN).

12 2. Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet. Das Verfahren vor dem Bun-
despatentgericht hat den Markeninhaber nicht in seinem Anspruch auf Gewäh-
rung rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG, Art. 103 Abs. 1 GG) ver-
letzt.

13 a) Die Garantie rechtlichen Gehörs verpflichtet die Gerichte, die Ausfüh-
rungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu zie-
hen. Das Gericht braucht dabei zwar nicht jedes Vorbringen ausdrücklich zu be-
scheiden; geht es aber auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer
Partei 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 un-
erheblich oder aber offensichtlich unsubstantiiert war (vgl. BVerfG, NJW-
RR 2018, 694 [juris Rn. 18]; NVwZ 2019, 1276 [juris Rn. 17] mwN).

14 Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs ist dagegen nicht verletzt,
wenn das Gericht einen Parteivortrag zwar zur Kenntnis genommen und in Er-
wägung 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, MarkenR 2023, 329 [juris Rn. 11] mwN).

15 Diesen Anforderungen genügt die angegriffene Entscheidung.

16 b) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe bei seiner Beurteilung, der im Jahr 2002 vor dem Oberlandesgericht München geschlossene Vergleich enthalte keine Nichtangriffsabrede, entscheidungserhebliches Vorbringen des Markeninhabers übergangen.

17 aa) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, der Markeninhaber habe im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgetragen, die damalige Beklagte, die T. S. , Inc., habe mit dem Vergleich, den sie selbst nach einem Hinweis des Oberlandesgerichts München vorgeschlagen habe, die älteren Rechte des Markeninhabers umfassend anerkannt und damit auch, dass er bei der Anmeldung nicht bösgläubig gewesen sei. Der Umstand, dass die Firma S. erst 15 Jahre nach Vergleichsschluss wieder über einen Strohmännchen aktiv geworden sei, zeige ebenfalls, dass der Vergleich so zu lesen sei, dass er die Zusage enthalte, die Marke nicht anzugreifen. Diesen Vortrag übergehe das Bundespatentgericht bei seiner wortlautgetreuen Auslegung des Vergleichs.

18 Diese Rüge bleibt ohne Erfolg. Die Rechtsbeschwerde legt keine Anhaltspunkte für besondere Umstände dar, die darauf schließen lassen, das Bundespatentgericht habe den als übergangen gerügten Vortrag, den es im Tatbestand zusammengefasst wiedergegeben hat, nicht berücksichtigt. Im Ergebnis erschöpfen sich ihre Ausführungen in einer vom Bundespatentgericht abweichenden Auslegung des vor dem Oberlandesgericht München geschlossenen Vergleichs.

19 bb) Soweit die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang unter Bezugnahme auf einen Schriftsatz aus dem Beschwerdeverfahren meint, für die Richtigkeit der geltend gemachten Sichtweise spreche auch, dass die Firma

S. eineinhalb Jahrzehnte lang keine Anstalten unternommen habe, gegen die Marke vorzugehen, findet sich an der angegebenen Stelle nur Vortrag zum fehlenden Besitzstand der Firma S. , nicht aber zu einem mit einer Nichtangriffsverpflichtung verbundenen Anerkenntnis der Rechte des Markeninhabers in dem vor dem Oberlandesgericht geschlossenen Vergleich.

20 c) Die Rechtsbeschwerde hat auch keinen Erfolg mit ihrer Rüge, das Bundespatentgericht habe bei seiner Annahme, der Markeninhaber habe Kenntnis von einem wertvollen Besitzstand der Firma S. im Inland gehabt, entscheidungserheblichen Vortrag des Markeninhabers übergangen.

21 aa) Die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatentgericht habe in gehörswidriger Weise verkannt, dass selbst eine unterstellte Kenntnis von den Werbemaßnahmen der G -T -H. GmbH dem Markeninhaber keine Kenntnis der (ohnehin schwachen) Umsatzzahlen und damit eines wertvollen Besitzstands der Firma S. in Deutschland habe vermitteln können. Erst recht habe die Werbebeilage einer Fachzeitschrift ohne redaktionellen Inhalt, die den Helm allein zu Werbezwecken als "Klassiker" bezeichnet habe, beim Markeninhaber nicht für ein Bewusstsein vom Bestehen eines wertvollen Besitzstands sorgen können. Unergiebig sei auch der Umstand, dass dem Helm im Jahr 2000 das Potential zum Kultobjekt zugeschrieben worden sei.

22 Das Bundespatentgericht habe zu Unrecht nicht in den Blick genommen, dass für den maßgeblichen Zeitraum lediglich vereinzelt gebliebene Absatzbemühungen eines Vertriebshändlers dokumentiert seien. Das Bewusstsein des Markeninhabers vom Scheitern des früheren Marktzutritts der Firma S. könne damit nicht widerlegt werden. Jedenfalls mit dem Einwand des Markeninhabers, die Firma S. selbst habe im unionsrechtlichen Widerspruchsverfahren ein vorbestehendes Namensrecht für Deutschland nicht mehr geltend gemacht, hätte sich das Bundespatentgericht befassen müssen.

23 bb) Damit hat die Rechtsbeschwerde keine Gehörsrechtsverletzungen
dargelegt.

24 (1) Der von der Rechtsbeschwerde als übergangen gerügte Vortrag zu ei-
nem für den Markeninhaber nicht erkennbaren Zusammenhang zwischen den
Werbemaßnahmen der G -T -H. GmbH und einem wertvollen Besitz-
stand der Firma S. findet sich schon nicht in dem in Bezug genommenen
Schriftsatz. Unabhängig davon hat das Bundespatentgericht diesen Umstand be-
rücksichtigt. Es hat angenommen, es sei unschädlich, dass der Vertrieb im We-
sentlichen über die G -T -H. GmbH erfolgt sei. Soweit in dem Schrift-
satz auf die geringen Umsatzzahlen der Firma S. abgestellt wird, verkennt
die Rechtsbeschwerde, dass das Bundespatentgericht die Kenntnis des Marken-
inhabers von einem wertvollen Besitzstand gerade nicht auf der Grundlage der
Umsatzangaben bejaht hat.

25 (2) Soweit die Rechtsbeschwerde meint, die Bezeichnung des Helms als
"Klassiker" sowie der Umstand, dass dem Helm im Jahr 2000 das Potential zum
Kultobjekt zugeschrieben worden sei, seien unergiebig für die Beurteilung der
Kenntnis des Markeninhabers von einem wertvollen Besitzstand der Firma
S. im Jahr 1996, versucht sie lediglich, die rechtliche Würdigung des
Bundespatengerichts durch ihre eigene zu ersetzen, ohne eine Verletzung von
Art. 103 Abs. 1 GG darzulegen. Das Bundespatentgericht hat aus einer Veröf-
fentlichung aus dem Jahr 2000 Rückschlüsse auf einen wertvollen Besitzstand
der Firma S. im Jahr 1996 gezogen.

26 (3) Der Hinweis im Schriftsatz des Markeninhabers vom 3. Juni 2022 auf
ein unionsrechtliches Widerspruchsverfahren führt ebenfalls nicht weiter. Der Wi-
derspruch der S. P. P. , Inc. in diesem Verfahren beruht
auf Rechten aus nicht eingetragenen Wortmarken "BANDIT" in Frankreich, dem
Vereinigten Königreich, Italien, den Niederlanden und Schweden. Soweit der
Markeninhaber daraus ableiten will, die Firma S. habe selbst erkannt, dass
ein entsprechendes Markenrecht jedenfalls in Deutschland nicht existiere, war

dies nach dem Rechtsstandpunkt des Bundespatentgerichts für das Löschungsverfahren unerheblich. Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass ein schutzwürdiger Besitzstand nicht voraussetzt, dass das vorbenutzte Zeichen Verkehrsgeltung im Sinn von § 4 Nr. 2 MarkenG erlangt hat und damit als nicht eingetragene Marke Schutz genießt (vgl. dazu auch BGH, Beschluss vom 17. August 2011 - I ZB 75/10, MarkenR 2011, 545 [juris Rn. 18] - KRYSTALLPALAST).

27 d) Der in diesem Zusammenhang von der Rechtsbeschwerde gerügte Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG wegen der Verletzung einer Hinweispflicht liegt ebenfalls nicht vor.

28 aa) Die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatentgericht hätte darauf hinweisen müssen, dass es aus dem Bemühen des Markeninhabers, sich auf dem Markt für Motorradhelme zu etablieren, auf seine Kenntnis von einem wertvollen Besitzstand der S. schlussfolgern wolle. Auf einen Hinweis hätte der Markeninhaber (nochmals) ausdrücklich klargestellt, dass weder vereinzelte Werbeaussagen eines Händlers noch das bereits mehrfach nachgeahmte Helmdesign den Schluss auf das Bewusstsein von einem Besitzstand gerade in Deutschland zuließen.

29 bb) Damit hat die Rechtsbeschwerde keine Gehörsrechtsverletzung dargelegt, weil sie nicht aufzeigt, dass der Markeninhaber im Fall eines entsprechenden Hinweises weiteren entscheidungserheblichen Vortrag gehalten hätte. Sie macht lediglich geltend, es wäre (nochmals) ausdrücklich klargestellt worden, warum nicht von einer Kenntnis des Markeninhabers auszugehen sei. Weshalb das Bundespatentgericht aufgrund einer Wiederholung von Parteivortrag zu einer abweichenden Würdigung hätte gelangen sollen, erschließt sich nicht. Vielmehr versucht die Rechtsbeschwerde auch hier nur, die ihrer Auffassung nach richtige Würdigung der Umstände durchzusetzen.

30 e) Keinen Erfolg hat die Rechtsbeschwerde schließlich mit der Rüge, die
Annahme des Bundespatentgerichts, die Anmeldung der Marke habe auch das
Ziel der Störung des Besitzstands der Firma S. gehabt, beruhe auf einem
Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG.

31 aa) Sie meint, aus dem Vortrag des Markeninhabers ergebe sich, dass er
im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke "VEGA" noch keine Kenntnis von den
Konkurrenzprodukten gleichen Namens gehabt habe. Er sei erst später einem
italienischen Hersteller begegnet, der ihm den Eindruck vermittelt habe, bereits
über entsprechende Markenrechte für "VEGA" in Deutschland zu verfügen, und
deshalb auf eine andere Bezeichnung ausgewichen. Er habe das Zeichen
"VEGA" nur benutzt und eintragen lassen, weil dies die Bezeichnung des Her-
stellers war, von dem er seine Ware bezogen habe. Die Anmeldung der Marke
"VEGA" sei danach nicht zu dem Zweck erfolgt, einen bestehenden Besitzstand
zu stören. Diesen Vortrag habe das Bundespatentgericht übergangen.

32 bb) Damit hat die Rechtsbeschwerde ebenfalls keine entscheidungserheb-
liche Verletzung rechtlichen Gehörs dargelegt. Das Bundespatentgericht hat da-
rauf abgestellt, dass der Markeninhaber sich nicht nur mit der Anmeldung des
Zeichens "BANDIT" im Dezember 1996, sondern bereits mit der Anmeldung des
Zeichens "VEGA" im März 1996 ein in den Markt eingeführtes Kennzeichen als
Marke habe schützen lassen. Das spreche dafür, dass er bewusst Zeichen aus-
wähle, die bereits einen guten Ruf genossen. Dem steht der als übergangen ge-
rügte Vortrag nicht entgegen. Der Markeninhaber hat unstreitig im Jahr 1987 ei-
nen VEGA-Helm gekauft und wusste damit zum Zeitpunkt der Markenmeldung
im Jahr 1996, dass das Zeichen "VEGA" schon in den Markt eingeführt war. Auf
mögliche Markenrechte eines italienischen Herstellers, von denen der Markenin-
haber erst später erfahren haben will, kommt es nicht an.

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

Koch

Feddersen

Pohl

Schmaltz

Odörfer

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 10.08.2023 - 25 W (pat) 21/19 -