



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 17/17

vom

9. November 2017

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 30 2008 026 128

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 9. November 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Prof. Dr. Koch und Feddersen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 1. Februar 2017 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Gründe:

1 I. Für die Markeninhaberin ist am 2. Oktober 2008 die Wortmarke Nr. 30 2008 026 128

H 15

für folgende Waren eingetragen worden:

Klasse 3: Weihrauch; kosmetische Mittel, Parfümeriewaren, Präparate für die Gesundheitspflege als Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 5: Insektenabwehrmittel mit Weihrauch; Arzneimittel; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke.

2 Die Antragstellerin hat am 27. Januar 2014 die Löschung der Marke beantragt.

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Marke mit Beschluss vom 22. Oktober 2014 für die Waren der Klasse 3 "Weihrauch" und Klasse 5 "Arzneimittel; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergän-

zungsmittel für medizinische Zwecke" gelöscht und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen. Auf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und den Löschungsantrag zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 1. Februar 2017 - 25 W [pat] 1/15, juris).

4 Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehörs rügt.

5 II. Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, es sei nicht festzustellen, dass die Bezeichnung "H 15" im Zeitpunkt der Markenmeldung oder der Beschwerdeentscheidung als beschreibender Begriff im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verwendet worden sei. Aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich nicht mit hinreichender Sicherheit, dass "H 15" als Wirkstoffbezeichnung verstanden worden sei oder werde. Vielmehr komme auch ein kennzeichnendes Verkehrsverständnis in Betracht. Der eingereichten medizinischen Fachliteratur sei keine eindeutige Aussage zu entnehmen. Einträge in medizinische Lexika oder Heilpflanzenkataloge seien nicht nachgewiesen. Verbleibende Zweifel am Vorliegen eines Schutzhindernisses gingen zu Lasten der Antragstellerin. Auch die Eintragungshindernisse fehlender Unterscheidungskraft, der üblichen beschreibenden Bezeichnung und der böswilligen Anmeldung (§ 8 Abs. 2 Nr. 1, 3 und 10 MarkenG) lägen nicht vor.

6 III. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin hat keinen Erfolg.

7 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig (§§ 83, 85 MarkenG). Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass 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). Diese Rüge hat die Rechtsbeschwerde im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die

erhobene Rüge durchgreift, 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).

8 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Eine Versagung rechtlichen Gehörs im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG liegt nicht vor.

9 a) 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 von ihnen entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen haben. Sie sind dabei nicht verpflichtet, sich mit jedem Vorbringen in den Entscheidungsgründen ausdrücklich zu befassen. Ein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG kommt deshalb erst in Betracht, wenn im Einzelfall besondere Umstände die Annahme rechtfertigen, dass tatsächliches Vorbringen eines Beteiligten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist. Dies kann etwa der Fall sein, wenn das Gericht in seinen Entscheidungsgründen auf den wesentlichen Kern des Sachenvortrags einer Partei zu einer Frage nicht eingeht, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist (BVerfG, NJW 2009, 1584 f. mwN; FamRZ 2013, 1953 Rn. 14). Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs ist hingegen nicht verletzt, wenn das Gericht den Parteivortrag zwar zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen, jedoch andere rechtliche Schlüsse daraus 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 (BGH, Beschluss vom 3. Dezember 1998 - I ZB 14/98, GRUR 1999, 500, 501 - DILZEM; Beschluss vom 1. Juli 1999 - I ZB 48/96, GRUR 2000, 53, 54 - SLICK 50; Beschluss vom

20. Mai 2009 - I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 17, 23 = WRP 2009, 1104 - Schuhverzierung; Beschluss vom 7. Juli 2011 - I ZB 68/10, GRUR 2012, 314 Rn. 14 - Medicus.log).

10 b) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe den Vortrag der Antragstellerin zur fehlenden Unterscheidungskraft der Bezeichnung "H 15" nicht in der gebotenen Weise zur Kenntnis genommen. Die Antragstellerin habe darauf hingewiesen, dass diese Bezeichnung von unterschiedlichen Firmen für unterschiedliche Produktgattungen verwendet werde ("H 15 Gufic" für Arzneimittel; "H 15 Ayurmedica" für Lebensmittel), so dass die Bezeichnung die Hauptfunktion einer Marke, die Produkte eines Unternehmens von Produkten eines anderen Unternehmens zu unterscheiden, nicht mehr erfüllen könne. Das Bundespatentgericht habe insoweit lediglich ausgeführt, dieser Umstand rechtfertige keine abweichende Beurteilung, weil im Bereich der medizinischen und pharmazeutischen Produkte nicht nur die Verwendung von Wirkstoffangaben zusammen mit einer Herstellerkennzeichnung, sondern auch die Kennzeichnung eines Produkts mit mehreren Kennzeichen nicht unüblich sei. Das Bundespatentgericht habe nur geprüft, ob der angesprochene Verkehr in der Bezeichnung "H 15" neben einer Herstellerangabe eine Wirkstoffangabe oder eine Produktkennzeichnung sehe, und daher außer Acht gelassen, dass einer Bezeichnung Unterscheidungskraft nur zukomme, wenn sie geeignet sei, Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Damit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg.

11 Das Berufungsgericht hat den Vortrag der Antragstellerin, dem zufolge die Bezeichnung "H 15" von unterschiedlichen Unternehmen zur Produktkennzeichnung verwendet worden ist, im Tatbestand referiert und auch in seine Erwägungen einbezogen. Es hat als naheliegend angesehen, dass der Verkehr im pharmazeutischen Bereich die Bezeichnung "H 15" bei der Verwendung in Kombination mit einer Unternehmensbezeichnung als eigenständiges Kennzei-

chen wahrnimmt. Das Bundespatentgericht hat weiter ausgeführt, diese Beurteilung falle nicht anders aus, wenn eine entsprechende Zeichenverwendung durch verschiedene Unternehmen erfolge. Zur Begründung hat es auf die Verwendung der Bezeichnung "H 15" mit dem Symbol ® verwiesen und angenommen, eine Verwendung ohne dieses Symbol gebe keinen ausreichend sicheren Anhalt dafür, dem Bestandteil "H 15" den Charakter einer eigenständigen Kennzeichnung abzusprechen. Das Bundespatentgericht hat danach den Vortrag der Antragstellerin gewürdigt, ihn im Ergebnis aber nicht als durchgreifend angesehen. Dem Gebot der Wahrung rechtlichen Gehörs ist damit Genüge getan.

12 c) Die Rechtsbeschwerde rügt weiter, das Bundespatentgericht habe außer Acht gelassen, dass zwischen den Parteien unstreitig sei, dass die Bezeichnung "H 15" eine Inhaltsstoffangabe darstelle. Die Antragstellerin habe auf Vortrag der Markeninhaberin in einem Verfahren vor dem Landgericht München I verwiesen, dem zufolge "H 15" eine spezielle Zubereitung des Extraktes von *Boswellia serrata* (Weihrauchharz) darstelle. Sie habe weiter vorgetragen, dass sowohl die Markeninhaberin als auch deren Prozessbevollmächtigter davon ausgingen, dass es sich um eine Inhaltsstoffangabe handele. Gleiches gelte für eine Schwesterfirma der Markeninhaberin und deren Vertriebspartner. Auch damit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg.

13 Entgegen der Darlegung der Rechtsbeschwerde ist es zwischen den Parteien keineswegs unstreitig, dass die Bezeichnung "H 15" eine Inhaltsstoffangabe darstellt. Die Markeninhaberin hat im vorliegenden Verfahren stets das Gegenteil geltend gemacht. Den als übergegangen gerügten Vortrag zum Prozessverhalten der Markeninhaberin in anderen Verfahren hat das Bundespatentgericht zwar nicht im Einzelnen referiert, aber in seine Erwägungen im Rahmen der Frage der Böswilligkeit einbezogen.

- 14 d) Das Bundespatentgericht hat nach Ansicht der Rechtsbeschwerde weiter Vortrag der Antragstellerin außer Acht gelassen, wonach die Bezeichnung "H 15" bei den angesprochenen Verkehrskreisen als eine rein beschreibende Bezeichnung verstanden werde. Die Antragstellerin habe auf das vom Bundesgerichtshof mit der Entscheidung "H 15" (Urteil vom 30. Januar 2014 - I ZR 107/10, GRUR 2014, 385 = WRP 2014, 443) bestätigte Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart verwiesen, dem zufolge durch verschiedene Veröffentlichungen hinreichend belegt sei, dass in der medizinischen und pharmazeutischen Fachwelt "H 15" als Synonym für Weihrauchextrakt angesehen werde. Damit hat die Rechtsbeschwerde ebenfalls keinen Erfolg.
- 15 Das Bundespatentgericht hat den Vortrag der Antragstellerin zu dem Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart nicht übergangen. Dieser Vortrag wird im angefochtenen Beschluss referiert. Die Prüfung der Frage, ob es sich um einen rein beschreibenden Begriff handelt, oblag aber dem Bundespatentgericht. Diese Prüfung hat es unter ausführlicher Darlegung der vorgebrachten Aspekte vorgenommen. Der Bundesgerichtshof hat im Übrigen die Beurteilung der Vorinstanz, bei "H 15" handele es sich um einen beschreibenden Begriff, in dem Urteil "H 15" nicht bestätigt. Die Zurückweisung der Revision in jenem Verfahren beruhte darauf, dass auf die einseitige Erledigungserklärung der Klägerin die Erledigung nicht festzustellen war, weil die Klagemarken während des Revisionsverfahrens mit Wirkung ex tunc gelöscht worden waren (vgl. BGH, GRUR 2014, 385 Rn. 18 - H 15).
- 16 e) Eine weitere Gehörverletzung liegt nach Ansicht der Rechtsbeschwerde darin, dass das Bundespatentgericht von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union abgewichen sei, ohne diesem zuvor die Frage der Auslegung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie Nr. 2008/95/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken oder des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemein-

schaftsmarke zur Vorabentscheidung vorzulegen. Auch diese Rüge verhilft der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg.

17 aa) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Antragstellerin habe mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2015 beantragt, dem Gerichtshof der Europäischen Union verschiedene Fragen zur Auslegung der Art. 3 und 6 der Richtlinie 2008/95/EG zur Vorabentscheidung vorzulegen. Eine Vorlage habe die Frage erfordert, ob eine Marke für ungültig im Sinne des Art. 3 dieser Richtlinie zu erklären sei, wenn die Bezeichnung als beschreibend benutzt werden könne. Das Bundespatentgericht sei diesem Antrag nicht nachgekommen und sei von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union abgewichen. Sowohl nach dem Wortlaut des Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG als auch nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union reiche es für die Annahme einer beschreibenden Angabe aus, dass die Bezeichnung vom Verkehr für die Beschreibung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen verwendet werden könnte. Ausschlusskriterium sei demnach allein die Eignung einer Bezeichnung zur beschreibenden Verwendung. Sei diese Eignung festgestellt, bedürfe es keines weiteren Nachweises zum Umfang der Bekanntheit oder Verwendung der beschreibenden Bezeichnung. Das Bundespatentgericht habe festgestellt, dass sich im Kreis der Fachleute ein Verständnis von "H 15" als Wirkstoffangabe für Weihrauchextrakt gebildet habe und sich aus den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen ergebe, dass die Bezeichnung dort zumindest teilweise als Synonym für die weiteren Begriffe *Boswellia serrata* (Extrakt) oder Weihrauchextrakt verwendet werde. Daraus ergebe sich die Eignung zur beschreibenden Verwendung.

18 Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, die Antragstellerin schulde den Nachweis, dass der Verkehr die Bezeichnung "H 15" ausschließlich als Wirkstoffangabe auffasse, stehe in Widerspruch zur Rechtsprechung des Ge-

gerichtshofs der Europäischen Union. Der Annahme liege der Rechtssatz zugrunde, dass auch bei Feststellung eines beschreibenden Verständnisses in Teilen des Verkehrs der Antragsteller den Nachweis führen müsse, dass alle in Betracht kommenden Verkehrskreise die Bezeichnung ausschließlich als beschreibende Angabe verstünden. Auch insoweit habe es einer Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union bedurft.

19 Sofern der erkennende Senat die angegriffene Entscheidung für mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union vereinbar halte, werde angeregt, dem Gerichtshof der Europäischen Union die Frage vorzulegen, ob das vom Bundespatentgericht gesehene Nachweiserfordernis mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG und Art. 4 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie (EU) Nr. 2015/2436 vereinbar sei. Dieser Vortrag verhilft der Rechtsbeschwerde gleichfalls nicht zum Erfolg.

20 bb) Eine Verletzung der Pflicht zur Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV stellt eine Versagung des rechtlichen Gehörs im Sinne des § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG dar, wenn das Bundespatentgericht entscheidungserhebliches Vorbringen übergangen hat, mit dem der Beschwerdeführer geltend gemacht hat, der Streitfall werfe eine Zweifelsfrage zur Auslegung des Unionsrechts auf, so dass entweder die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG zuzulassen oder die Sache gemäß Art. 267 Abs. 3 AEUV dem Gerichtshof der Europäischen Union vorzulegen sei (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2014 - I ZB 6/12, GRUR 2014, 1132 Rn. 19 = WRP 2014, 1320 - Schwarzwälder Schinken).

21 Diese Voraussetzungen einer Verletzung des rechtlichen Gehörs sind im Streitfall nicht erfüllt. Das Bundespatentgericht hat zu Recht festgestellt, dass die von der Antragstellerin im Beschwerdeverfahren aufgeworfenen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts kein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV erfordern, weil sie durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Euro-

päischen Union geklärt sind. Dies gilt insbesondere für die Frage, ob schon die Eignung einer Bezeichnung für die Beschreibung von Merkmalen der betroffenen Waren oder Dienstleistungen der Eintragung der Marke nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2008/95/EG sowie Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 entgegensteht (vgl. EuGH, Urteil vom 4. Mai 1999 - C-108/97, Slg. 1999, I-2779 = GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30 - Chiemsee; Urteil vom 10. März 2011 - C-51/10 Slg. 2011, I-1541 = GRUR 2011, 1035 Rn. 38 - Agencja Wydawnicza/HABM, mwN). Die angegriffene Entscheidung steht hiermit im Einklang. Daher bedurfte es auch keiner Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die vom Bundespatentgericht bejahte Frage, ob den Löschantragsteller eine Nachweispflicht treffe, sei im Wege der Vorlage zu klären, ist festzustellen, dass diese Frage erstmalig im Rechtsbeschwerdeverfahren aufgeworfen worden ist.

22 Entgegen den Darlegungen der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht ungeachtet der Eignung der Bezeichnung "H 15" zum beschreibenden Gebrauch verneint. Insbesondere hat es nicht festgestellt, im Kreis der Fachleute habe sich ein Verständnis von "H 15" als Wirkstoffangabe für Weihrauchextrakt gebildet oder aus den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen ergebe sich eine Verwendung der Bezeichnung als Synonym für die weiteren Begriffe *Boswellia serrata* (Extrakt) oder Weihrauchextrakt. Das Bundespatentgericht hat vielmehr ausgeführt, dass die Bezeichnung "H 15" angesichts einer nicht unerheblichen Anzahl von Veröffentlichungen jedenfalls seit den späten 1990er Jahren mit dem Wirkstoff Weihrauch in Zusammenhang gebracht werden dürfte, letztlich aber offen bleibe, ob im Zeitpunkt der Markenmeldung die Bezeichnung tatsächlich als Wirkstoffangabe verwendet und vom Verkehr als solche verstanden worden sei; es komme vielmehr auch eine kennzeichnende Verwendung in Betracht. Es hat weiter festgestellt, dass in einigen Fällen die

Bezeichnung "H 15" der Bezeichnung "indischer Boswellia serrata" (Weihrauch) gleichgestellt zu sein scheine, dass der Grund hierfür aber auch in einer jedenfalls zu Beginn des Produktvertriebs bestehenden gewissen Monopolstellung der Markeninhaberin liegen könne, so dass die Einordnung als beschreibende Sachangabe deutlichen Zweifeln unterliege. Das Bundespatentgericht hat damit im Rahmen der Prüfung, ob die Bezeichnung "H 15" als beschreibende Angabe verwendet werden kann, die von den Parteien vorgelegten Unterlagen und das aus ihnen hervorgehende Verkehrsverständnis gewürdigt, im Ergebnis eine solche Eignung aber verneint.

23

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

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Feddersen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.02.2017 - 25 W(pat) 1/15 -