



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 15/00

vom

15. August 2002

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. P 45 666/29

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 15. August 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 10. November 1999 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Widersprechende hat aus ihrer für Dienstleistungen der Klasse 42 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 2 034 039 "TACO BELL" Widerspruch gegen die für Waren und Dienstleistungen verschiedener Klassen, u.a. der Klasse 42 angemeldete Wort-/Bildmarke Nr. P 45 666/29 "TACO BELL" erhoben.

Die Markenstelle hat dem Widerspruch teilweise entsprochen und die Anmeldung teilweise zurückgewiesen.

Die hiergegen erhobene Beschwerde der Anmelderin hatte Erfolg und führte zur Aufhebung der Entscheidung der Markenstelle, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist, sowie zur Zurückweisung des Widerspruchs und der Beschwerde der Widersprechenden.

Mit ihrer (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde begehrt die Widersprechende die Aufhebung des Beschlusses des Bundespatentgerichts.

II. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelderin für begründet gehalten, weil der Widerspruch unzulässig sei. Dazu hat es ausgeführt:

Die Widersprechende habe sich in einem zwischen den Beteiligten anhängigen Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main im Wege eines Vergleichs verpflichtet, sämtliche von ihr angemeldeten oder bereits eingetragenen Marken und Geschäftskennzeichen von Gesellschaften, an denen sie beteiligt sei oder die sie vertrete, die die Bezeichnung "TACO BELL" in Wort-/Bildzeichen enthalten, im In- und Ausland aufzugeben; sie werde sämtliche Angriffe auf "TACO BELL"-Marken der Anmelderin einstellen.

Wegen des Vergleichs hätte es der Widersprechenden obgelegen, den Widerspruch umgehend zurückzunehmen. Eine entsprechende Erklärung sei jedoch nicht zu den Akten gelangt. Die unanfechtbare Verpflichtung aus dem Vergleich stehe der Geltendmachung von Rechten aus der Widerspruchsmarke gegen die angemeldete Marke entgegen. Auf die damit bestehende prozeßhindernde Einrede habe sich die Anmelderin auch berufen. Der Widerspruch sei deshalb als unzulässig anzusehen.

III. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie nach § 83 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 6 MarkenG statthaft. Die Widersprechende rügt hierzu mit näheren Ausführungen, ihr sei im Beschwerdeverfahren das rechtliche Gehör versagt worden und der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen. Das reicht für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde aus; ob die Rügen durchgreifen ist eine Frage der Begründetheit (BGH, Beschl. v. 3.12.1998 - I ZB 14/98, GRUR 1999, 500, 501 = WRP 1999, 435 - DILZEM).

2. Die Rechtsbeschwerde bleibt in der Sache aber erfolglos.

a) Die Rüge der fehlenden Begründung greift nicht durch, weil das Bundespatentgericht eine Begründung gegeben hat, die nach der Auffassung der Rechtsbeschwerde lediglich unrichtig ist. Da die Vorschrift des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG den Begründungszwang sichern soll, reicht aber die Angabe jedes Grundes, mag er vorliegen oder nicht, mag er rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht, aus, um dem Erfordernis einer Begründung zu genügen (BGH, Beschl. v. 24.4.1997 - I ZB 1/96, GRUR 1997, 636, 637 = WRP 1997, 761 - Makol).

b) Es kann offenbleiben, ob das Bundespatentgericht gegen seine Pflicht zur Gewährung rechtlichen Gehörs verstoßen hat. Die Widersprechende war vom Bundespatentgericht darauf hingewiesen worden, daß es dem Abschluß des vorgelegten und der Widersprechenden zur Kenntnis gegebenen Prozeßvergleichs verfahrensrechtliche Bedeutung beimessen werde. Dabei war den Verfahrensbeteiligten bekannt, daß die Widersprechende mit einem Protokollberichtigungsantrag in dem Zivilprozeß Bedenken gegen die Wirk-

samkeit des Vergleichs vorgebracht hatte. Diese wurden mit Beschluß des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main verworfen. Dieser Beschluß, über den die Anmelderin das Bundespatentgericht schriftsätzlich informiert hatte, war Grundlage der angefochtenen Entscheidung. Das Bundespatentgericht, das den letztgenannten Schriftsatz der Widersprechenden nicht mitgeteilt hat, hat damit an sich gegen den Grundsatz verstoßen, daß es seine Entscheidung nur auf Tatsachen stützen darf, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten (§ 78 Abs. 2 MarkenG). Es ist nicht ohne weiteres ersichtlich, daß die möglicherweise darin liegende Verletzung des rechtlichen Gehörs für die Entscheidung kausal war. Dem Inhalt der Akten ist nämlich zu entnehmen, daß die Widersprechende lange Zeit vor der Entscheidung des Bundespatentgerichts Kenntnis von dem den Protokollberichtigungsantrag ablehnenden Beschluß hatte.

c) Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos, weil der Streit um die Wirksamkeit des Prozeßvergleichs, in dem die Widersprechende sich verpflichtet hatte, sämtliche Angriffe gegen die "TACO BELL"-Marken der Anmelderin einzustellen und unverzüglich alle hierzu erforderlichen Verfahrenserklärungen abzugeben, durch das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 21. Dezember 2000 und den hierzu ergangenen Nichtannahmebeschluß des Bundesgerichtshofes vom 28. Februar 2002 - I ZR 175/01 endgültig erledigt ist. Die Aufrechterhaltung des Widerspruchs erweist sich demnach, wie das Bundespatentgericht zutreffend entschieden hat, als unzulässig.

Ein etwaiger Verstoß gegen die Pflicht zur Gewährung rechtlichen Gehörs hätte sich demnach nicht auf die zutreffende Sachentscheidung ausgewirkt (vgl. BGH, Beschl. v. 30.1.1997 - I ZB 3/95, GRUR 1997, 637, 638 = WRP 1997, 762 - Top Selection), so daß die Rechtsbeschwerde erfolglos bleibt.

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

Ullmann

Starck

Bornkamm

Pokrant

Büscher