



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 57/07

vom

24. April 2008

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 302 23 813

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 23. April 2007 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 26. (Marken-)Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 21. August 2002 die Löschung der am 6. Juni 2002 zugunsten der Markeninhaberin für die Waren der Klasse 33 „aromatisierte weinhaltige Getränke“ eingetragenen Wortmarke Nr. 302 23 813

Christkindles Glühwein

beantragt.

- 2 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Löschungsantrag der Widersprechenden zurückgewiesen.

3 Auf die dagegen eingelegte Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht diesen Beschluss aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

4 Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde, mit der sie rügt, der angefochtene Beschluss beruhe auf einer Versagung rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und sei nicht mit Gründen versehen (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG).

5 II. Das Bundespatentgericht hat den Beschluss aufgehoben, weil die angegriffene Marke entgegen den Eintragungshindernissen der mangelnden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) und des Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) eingetragen worden sei; es hat die Sache zurückverwiesen, weil eine Überwindung der absoluten Schutzhindernisse im Wege der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 MarkenG) in Betracht komme und insoweit weitere Ermittlungen gerechtfertigt seien. Hierzu hat es ausgeführt:

6 Der Begriff „Christkindles Glühwein“ werde von den angesprochenen Verkehrskreisen in Verbindung mit den Waren „aromatisierte weinhaltige Getränke“ nicht als Herkunftshinweis verstanden, sondern als warenbeschreibender Hinweis auf die Gattung, der die genannten Getränke angehörten. Dem Markenbestandteil „Christkindle(s)“ komme in Verbindung mit dem Gattungsbegriff „Glühwein“ allein die Funktion der zeitlichen Bezugnahme auf das christliche Weihnachtsfest und der im Vorfeld stattfindenden Weihnachtsmärkte bzw. Christkindl(es)märkte sowie der hiervon abgeleiteten Erwartung der traditionellen Geschmacksrichtung eines dort ausgetrunkenen Glühweins zu. Den Mitbewerbern der Markeninhaberin müsse es unbenommen bleiben, auch ihre Glühweine unter zeitlicher Bezugnahme auf das Weihnachtsfest mit dem Wort „Christkindles Glühwein“ zu benennen. Die Markeninhaberin habe unter Bezugnahme auf in den Jahren 1985 und 2002 eingeholte demoskopische Gutachten die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung dargelegt und glaubhaft gemacht. Da die Gutachten bereits fünf und 22 Jahre alt seien,

könnten sie einer endgültigen Entscheidung durch den Senat nicht zugrunde gelegt werden. Daher sei eine Zurückverweisung der Sache an die Markenabteilung zur Vornahme weiterer Ermittlungen gerechtfertigt.

7 III. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat keinen Erfolg.

8 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung durch das Bundespatentgericht statthaft, da die Markeninhaberin im Gesetz aufgeführte, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnende Verfahrensmängel - hier: die Versagung rechtlichen Gehörs und die fehlende Begründung des Beschlusses - rügt und diese Rüge im Einzelnen begründet (BGH, Beschl. v. 28.8.2003 - I ZB 5/03, GRUR 2004, 76 = WRP 2004, 103 - turkey & corn; Beschl. v. 1.3.2007 - I ZB 33/06, GRUR 2007, 534 Tz. 5 = WRP 2007, 643 - WEST). Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet.

9 2. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Markeninhaberin nicht in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG, § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

10 a) Entgegen der Darstellung der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht den Vortrag der Markeninhaberin, wenn das Wort „Christkindles“ für die Ware „Glühwein“ als Marke schutzfähig sei, müsse auch die Wortkombination „Christkindles Glühwein“ für die Ware „Glühwein“ als Marke schutzfähig sein, zur Kenntnis genommen und im Kern richtig erfasst. Das Bundespatentgericht hat sich ausdrücklich damit auseinandergesetzt, dass es das Wort „Christkindles“ in Alleinstellung in seinem „Christkindles“- Beschluss vom 13. November 2000 - 26 W (pat) 68/99 - für die Waren „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ - und damit auch für Glühwein - als schutzfähig angesehen hat. Es hat sich ferner mit der Auffassung der Markeninhaberin befasst, hieraus ergebe sich, dass auch die Wortkombination „Christkindles Glühwein“ schutzfähig sei. Das Bundespatentgericht ist dieser Ansicht nicht gefolgt. Dies hat es damit begründet, dass das

Markenwort „Christkindles“ in der Wortfolge „Christkindles Glühwein“ in einem anderen grammatikalischen Zusammenhang stehe als das Wort „Christkindles“ in Alleinstellung; anders als dort werde der Verkehr hier aufgrund der sprachregelgerechten Wortverbindung das erste Markenwort als Genitiv des Wortes „Christkindle“ erkennen. Das Bundespatentgericht hat den Vortrag der Markeninhaberin demnach ausreichend gewürdigt. Darauf, ob die Beurteilung des Bundespatentgerichts rechtlich zutreffend ist, kommt es nicht an. Der absolute Rechtsbeschwerdegrund des § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG soll allein die Einhaltung des Verfassungsgrundsatzes der Gewährung rechtlichen Gehörs sichern und nicht der Überprüfung der Richtigkeit der Beschwerdeentscheidung dienen (BGH, Beschl. v. 20.1.2000 - I ZB 50/97, GRUR 2000, 894, 895 = WRP 2000, 1166 - Micro-PUR).

11

b) Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, das Bundespatentgericht habe den Vortrag der Markeninhaberin übergangen, wonach das Markenwort „Christkindles“ schon objektiv mehrdeutig sei. Die Ausführungen zur Mehrdeutigkeit des Begriffs „Christkindles“ in dem von der Markeninhaberin herangezogenen „Christkindles“-Beschluss des Bundespatentgerichts - 26 W (pat) 68/99 - betreffen die Verwendung des Begriffs „Christkindles“ in Alleinstellung. Demgegenüber hat das Bundespatentgericht im angegriffenen Beschluss darauf abgestellt, dass der Verkehr hier anders als dort aufgrund der sprachregelgerechten Wortverbindung, nämlich der Benennung einer Person (Christkind), der Anfügung eines Genitiv-S und der Benennung einer Sache (Glühwein), das erste Markenwort als Genitiv des Wortes „Christkindle“ erkenne, mithin einer Bezeichnung, die im gesamten deutschen Sprachraum als mundartlich verniedlichende Form für „das Christkind“, also den christlichen Gottessohn als neugeborenes Kind in der Krippe, verstanden werde. Von diesem Standpunkt aus kam es nicht darauf an, ob der Begriff „Christkindles“ in Alleinstellung mehrdeutig ist, so dass das Bundespatentgericht hierauf auch nicht einzugehen brauchte. Soweit die Rechtsbeschwerde dem entgegenhält, die Mehrdeutigkeit des Wortes „Christkindle“ werde nicht dadurch auf einen einzigen Sinngehalt reduziert, dass es in der streitgegenständlichen Marke

mit dem Wort „Glühwein“ kombiniert worden sei, setzt sie der Beurteilung des Bundespatentgerichts lediglich ihre eigene Bewertung entgegen, ohne aufzuzeigen, welches weitere Vorbringen der Markeninhaberin das Bundespatentgericht insoweit unbeachtet gelassen haben soll.

12 c) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde ist das Bundespatentgericht ohne Verstoß gegen den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör zu dem Schluss gekommen, dem Markenbestandteil „Christkindle(s)“ komme in Verbindung mit dem Gattungsbegriff „Glühwein“ allein die Funktion der zeitlichen Bezugnahme auf das christliche Weihnachtsfest und die im Vorfeld stattfindenden Weihnachtsmärkte bzw. Christkindl(es)märkte sowie der hiervon abgeleiteten Erwartung der traditionellen Geschmacksrichtung eines dort ausgeschenkten Glühweins zu. Dass sämtliche „Christkindles“-Glühweine der Markeninhaberin und der mit ihr verbundenen Unternehmen nach ihrem Vorbringen von Ende Oktober bis Anfang März im Lebensmitteleinzelhandel angeboten werden, widerspricht nicht der Annahme, dass der Verkehr in der Bezeichnung „Christkindles Glühwein“ eine zeitliche Bezugnahme auf das Weihnachtsfest und die Christkindl(es)märkte sieht. Desgleichen ist der Vortrag der Markeninhaberin, die Wortfolge „Christkindles Glühwein“ beschreibe keine exakte nachvollziehbare Geschmacksrichtung oder Mischung, nicht mit der Annahme unvereinbar, dass die Verbraucher aus dieser Bezeichnung die geschmackliche Erwartung eines auf Weihnachtsmärkten bzw. Christkindl(es)märkten ausgeschenkten Glühweins ableiten. Es kann daher nicht angenommen werden, das Bundespatentgericht habe das Vorbringen der Markeninhaberin nicht berücksichtigt.

13 d) Vergeblich rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe sich in den die absoluten Schutzhindernisse betreffenden Gründen seines Beschlusses nicht mit den von der Markeninhaberin vorgelegten demoskopischen Umfragen aus den Jahren 1985 und 2002 befasst. Das Bundespatentgericht hat zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen, dass nach diesen Umfragen

die Mehrheit der Befragten in der Bezeichnung „Christkindles Glühwein“ eine Herkunftsbezeichnung sieht; es hat aber gemeint, die Gutachten könnten im Hinblick darauf, dass sie bereits fünf und 22 Jahre alt seien, einer endgültigen Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden. Daraus, dass sich diese Überlegungen des Bundespatentgerichts nicht in dessen Ausführungen zur Unterscheidungskraft, sondern in dessen Ausführungen zur Zurückverweisung finden, ergibt sich keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör.

14 e) Soweit die Rechtsbeschwerde auf weiteren in den Gründen des Beschlusses nicht erwähnten Sachvortrag der Markeninhaberin verweist, gelingt es ihr gleichfalls nicht, damit eine Versagung rechtlichen Gehörs darzulegen. Die Gerichte müssen in den Entscheidungsgründen zwar die wesentlichen, der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung dienenden Tatsachenbehauptungen verarbeiten; sie brauchen darin jedoch nicht jedes Vorbringen der Beteiligten ausdrücklich zu bescheiden (BVerfG, Kammerbeschl. v. 7.12.2006 - 2 BvR 722/06, DVBl 2007, 253 Tz. 22 und 23 m.w.N.). Daraus, dass sich das Bundespatentgericht in den Gründen seines Beschlusses weder mit dem Vortrag der Markeninhaberin ausdrücklich auseinandergesetzt hat, die Wortfolge „Christkindles Glühwein“ sei auch deshalb keine allgemein übliche, beschreibende Angabe geworden, weil sie in der Vergangenheit konsequent gegen eine Benutzung der Bezeichnungen „Christkindles Glühwein“ und „Christkindl Glühwein“ durch Verletzer vorgegangen sei, noch auf den Vortrag der Markeninhaberin eingegangen ist, die Schutzfähigkeit von „Christkindles Glühwein“ zeige sich auch an der weiteren Eintragungspraxis der nationalen und internationalen Markenämter, ergibt sich daher nicht, dass es dieses Vorbringen nicht zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen hat.

15 f) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, eine Versagung rechtlichen Gehörs liege insoweit vor, als das Bundespatentgericht davon ausgegangen sei, der Eintragung der Wortfolge stehe auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen, hat demnach gleichfalls keinen Erfolg. Die Ausführungen des

Bundespatentgerichts in seinem „Christkindles“-Beschluss - 26 W (pat) 68/99 -, der Wortmarke „Christkindles“ für Glühwein könne kein eindeutiger Hinweis auf eine bestimmte Bestimmung oder Beschaffenheit der Ware entnommen werden, beziehen sich ausdrücklich nur auf den Begriff „Christkindles“ in Alleinstellung und stehen daher der Annahme eines warenbeschreibenden Charakters der Wortfolge „Christkindles Glühwein“ nicht entgegen.

- 16 g) Anders als die Rechtsbeschwerde meint, ist die Markeninhaberin auch insoweit nicht in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, als das Bundespatentgericht die Verkehrsdurchsetzung der eingetragenen Wortmarke „Christkindles Glühwein“ nicht selbst festgestellt, sondern die Sache insoweit zur Vornahme weiterer Ermittlungen an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen hat.
- 17 aa) Die Rechtsbeschwerde macht allerdings zutreffend geltend, dass der Antrag auf Löschung der Marke „Christkindles Glühwein“ zurückzuweisen wäre, wenn sich die Bezeichnung zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke im Verkehr durchgesetzt gehabt hätte. Die Eintragung einer Marke wird nur dann nach § 50 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist. Der Antrag auf Löschung einer Marke, der jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) oder an der ein Freihaltebedürfnis besteht (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG), wie dies hier nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts der Fall ist, ist daher zurückzuweisen, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG).
- 18 bb) Das Bundespatentgericht durfte jedoch die Beurteilung, ob die Bezeichnung „Christkindles Glühwein“ sich - auch unter Berücksichtigung des aufgrund einer vom 7. bis 14. Juni 2002 durchgeführten Verkehrsbefragung erstatteten und erstmalig im Beschwerdeverfahren vorgelegten demoskopischen Gutachtens aus

dem Jahre 2002 - zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke am 6. Juni 2002 im Verkehr durchgesetzt hatte, der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes überlassen (§ 70 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG), ohne dadurch gegen den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör zu verstoßen. Entsprechendes gilt für die Beantwortung der sich im Falle einer Verneinung der Verkehrsdurchsetzung zum Zeitpunkt der Markeneintragung stellenden weiteren Frage, ob das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Der Markeninhaberin ist durch die Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt nicht die Möglichkeit genommen, die von ihr angebotenen weiteren Unterlagen vorzulegen, aus denen sich ihrer Ansicht nach ergibt, dass die Bezeichnung „Christkindles Glühwein“ bereits zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung und Eintragung im Jahr 2002 verkehrsdurchgesetzt war und gegenwärtig weiterhin verkehrsdurchgesetzt ist.

- 19 3. Die Rüge der Markeninhaberin, der Beschluss sei nicht mit Gründen versehen (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG), greift ebenfalls nicht durch.
- 20 a) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, dass das Bundespatentgericht dem Markenbestandteil „Christkindle(s)“ in Verbindung mit dem Gattungsbegriff „Glühwein“ die Schutzfähigkeit mit der Begründung abgesprochen hat, der Verkehr sei an die Bezugnahme auf die Weihnachtszeit und die damit assoziierten Traditionen durch die Verwendung des Wortes „Christkindle(s)“ mit anderen Gattungsbegriffen gewöhnt.
- 21 aa) Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde fehlt eine Begründung dafür, dass für den Verkehr gerade die Kombination „Christkindles Glühwein“ rein beschreibend und nicht herkunftshinweisend sei, nicht deshalb, weil das Bundespatentgericht nicht auf eine Gewöhnung des Verkehrs an eine Verwendung des Wortes „Christkindle(s)“ mit dem Gattungsbegriff „Glühwein“, sondern mit anderen Gattungsbegriffen abgestellt hat. Das Bundespatentgericht hat zur Begründung seiner Ansicht, dass dem Markenbestandteil „Christkindle(s)“ in Verbindung mit

dem Gattungsbegriff „Glühwein“ allein die Funktion der zeitlichen Bezugnahme auf das christliche Weihnachtsfest und der geschmacklichen Erwartung eines traditionell auf Weihnachtsmärkten ausgeschenkten Glühweins zukomme, unter Hinweis auf seinen „Christkindlesmarkt“-Beschluss vom 5. Juli 2006 - 26 W (pat) 77/04 - begründet, dessen Gründe es sich damit zu eigen gemacht hat. Damit ist dem Begründungszwang, der keine eingehendere oder weitere Begründung erfordert, Genüge getan.

22 bb) Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt es auch nicht darauf an, ob es sich bei der Begründung des Bundespatentgerichts, dem Markenwort „Christkindles“ sei die Zeichenfähigkeit abzusprechen, weil der Verkehr an die Bezugnahme auf die Weihnachtszeit und die weihnachtlichen Traditionen gewöhnt sei, um Erwägungen handelt, die allenfalls im Rahmen eines Antrags auf Löschung wegen Verfalls nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von Bedeutung sein könnten. Die Vorschrift des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG soll allein den Anspruch der Beteiligten auf Mitteilung der Gründe sichern, aus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hat. Es kommt deshalb nur darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund für die Entscheidung maßgebend gewesen ist. Dagegen ist nicht entscheidend, ob die Beurteilung in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerfrei ist (BGH, Beschl. v. 17.11.2005 - I ZB 48/05, LRE 52, 307; Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546, 548 = WRP 2003, 655 - TURBO-TABS).

23 b) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, es fehle in den Entscheidungsgründen eine Darlegung, dass der Löschungsgrund des § 50 Abs. 1 MarkenG bereits im Zeitpunkt der Eintragung der Marke vorgelegen habe, geht ins Leere, da das Bundespatentgericht nicht abschließend über das Vorliegen eines Löschungsgrundes entschieden, sondern die Sache insoweit zur Vornahme weiterer Ermittlungen an die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes zurückverwiesen hat.

24

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

Bornkamm

Pokrant

Schaffert

Bergmann

Koch

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 23.04.2007 - 26 W(pat) 69/04 -