



# **BUNDESGERICHTSHOF**

## **BESCHLUSS**

**I ZB 49/13**

vom

30. April 2014

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 30 2008 005 763

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. April 2014 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Pokrant, Dr. Koch, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 21. Mai 2013 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 24. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist am 4. Juni 2008 die Wort-/Bildmarke Nr. 30 2008 005 763

 **BIOCOME**

für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 3: Seifen, Parfums, ätherische Öle, Haarwässer, Zahnputzmittel, Lippenstifte, künstliche Nägel; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Gesichtscremes, Haut- und Gesichtslotionen, Puder für kosmetische Zwecke, Mascara, Lidschatten, Eyeliner, Nagelpflegemittel, Make up, Rouge, Blush, Camouflage

Klasse 41: Veranstaltung von Schulungen und Seminaren auf dem Gebiet der Verkaufspsychologie, Verkaufstechnik, Produkt- und Behandlungskunde, Rhetorik

Klasse 44: Gesundheits- und Schönheitspflege, insbesondere Durchführung von Massagen, kosmetischen Behandlungen und Wellness-Behandlungen

2 Gegen die Eintragung hat die Inhaberin der am 20. April 2000 für die Waren

Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Klasse 21: Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, soweit in Klasse 21 enthalten

eingetragenen Wortmarke Nr. 30002215

### **Bionome**

Widerspruch erhoben. Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

3 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Marke der Markeninhaberin wegen Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG teilweise, und zwar für die Waren/Dienstleistungen

Seifen, Parfums, ätherische Öle, Haarwässer, Zahnputzmittel, Lippenstifte, künstliche Nägel; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Gesichtscremes, Haut- und Gesichtslotionen, Puder für kosmetische Zwecke, Mascara, Lidschatten, Eyeliner, Nagelpflegemittel, Make up, Rouge, Blush, Camouflage

Gesundheits- und Schönheitspflege, insbesondere Durchführung von Massagen, kosmetischen Behandlungen und Wellness-Behandlungen

gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Die gegen die Teillösung gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 21. Mai 2013 - 24 W (pat) 3/12, juris).

4 Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde, mit der sie einen Begründungsmangel sowie die Versagung rechtlichen Gehörs rügt.

5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, im Hinblick auf die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 44 bestehe die Gefahr von Verwechslungen mit der älteren Widerspruchsmarke (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Die Widersprechende habe die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG glaubhaft gemacht. Die Widerspruchsmarke verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Nachweise zur beschreibenden Verwendung des Begriffs "Bionome" seien auch in Fremdsprachen nicht ersichtlich. Der Begriff "Bionomie" stimme mit "Bionome" nicht überein und werde in dem Markennwort weder vom angesprochenen Fachverkehr noch vom Durchschnittsverbraucher erkannt, wenn ihm "Bionome" im Zusammenhang mit Waren der Klasse 3 begegne.

6 III. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat keinen Erfolg.

7 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig (§ 83 MarkenG). Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass im Gesetz aufgeführte, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnende Verfahrensmängel gerügt werden. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und einen Begründungsmangel (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG). Diese Rügen hat die Rechtsbeschwerde im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die erhobenen Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit des Rechtsmittels nicht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 26. Juni 2010 - I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 9 = WRP 2010, 1399 - LIMES LOGISTIK).

8 2. Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet.

- 9 a) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe den Vortrag der Markeninhaberin außer Acht gelassen, wonach die Widersprechende selbst in ihrer Werbung dem Begriff "Bionome" eine rein beschreibende Bedeutung zugemessen und die Bezeichnung nur in beschreibender Funktion verwendet habe. Dieser Umstand sei entscheidungserheblich, weil er der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entgegenstehe. Damit habe das Bundespatentgericht den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise verletzt; die angegriffene Entscheidung sei zudem im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG nicht hinreichend mit Gründen versehen.
- 10 b) Ein Begründungsmangel im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG liegt nicht vor.
- 11 aa) Die genannte Vorschrift soll allein den Anspruch der Beteiligten auf Mitteilung der Gründe sichern, aus denen ihr Begehren keinen Erfolg hat. Es kommt deshalb nur darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund für die Entscheidung maßgebend gewesen ist. Dagegen ist insoweit nicht entscheidend, ob die Beurteilung in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerfrei ist. Dem Erfordernis einer Begründung ist daher schon genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt (BGH, Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 25 = WRP 2009, 1104 - Schuhverzierung; Beschluss vom 6. Februar 2013 - I ZB 85/11, GRUR 2013, 1046 Rn. 8 = WRP 2013, 1346 - Variable Bildmarke).
- 12 bb) Diesen Anforderungen genügt der angefochtene Beschluss, dessen Begründung in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen ist. Das Bundespatentgericht hat ausdrücklich ausgeführt, ihm seien beschreibende Verwendungen des Markenwortes "Bionome" auch nach Durchführung von Recherchen nicht bekannt

geworden. Ob diese tatrichterliche Würdigung zutreffend ist, ist im Rahmen des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG unerheblich.

13 c) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde ferner geltend, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör verletzt (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

14 aa) 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 setzt deshalb voraus, dass im Einzelfall besondere Umstände deutlich machen, dass tatsächliches Vorbringen eines Beteiligten entweder überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist. Geht das Gericht in seinen Entscheidungsgründen auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Frage nicht ein, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist, so lässt dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder offensichtlich unsubstantiiert war (BVerfG, NJW 2009, 1584 Rn. 14 mwN).

15 bb) Die Rechtsbeschwerde macht vergeblich geltend, das Bundespatentgericht habe das Vorbringen der Markeninhaberin unberücksichtigt gelassen, wonach die Widersprechende selbst in ihrer Werbung dem Begriff "Bionome" eine rein beschreibende Bedeutung zugemessen und die Bezeichnung nur in beschreibender Funktion verwendet habe.

16 cc) Ob die Widersprechende ihrem Markenwort eine rein beschreibende Bedeutung zugemessen und es nur in beschreibender Funktion verwendet hat, unterliegt der tatrichterlichen Beurteilung. Das Bundespatentgericht hat diese Frage geprüft. Dass das Bundespatentgericht den als übergangen gerügten Vortrag nicht ausdrücklich erwähnt hat, stellt keine Gehörsverletzung dar. Der Anspruch auf rechtliches Gehör aus Art. 103 Abs. 1 GG verpflichtet nicht dazu, jedes Vorbringen der Verfahrensbeteiligten in den Gründen gerichtlicher Entscheidungen ausdrücklich zu bescheiden (BVerfG, NJW 2009, 1584 Rn. 14).

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

17

Büscher

Pokrant

Richter am BGH Dr. Koch ist  
in Urlaub und daher verhindert  
zu unterschreiben.

Büscher

Richterin am BGH Dr. Schwonke  
ist in Urlaub und daher verhindert  
zu unterschreiben.

Löffler

Büscher

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.05.2013 - 24 W (pat) 3/12 -