



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 18/17

vom

11. Oktober 2017

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke 30 2012 032 880.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 11. Oktober 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 7. Dezember 2016 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

#### Gründe:

- 1 I. Für den Markeninhaber ist am 1. Juni 2012 die Wortmarke Nr. 30 2012 032 880

#### Die PS-Profis

angemeldet und am 19. September 2012 eingetragen worden. Deren Schutz erstreckt sich auf folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 12: Abdeckhauben für Fahrzeuge; Airbags; Anhänger; Anhängerkupplungen; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Autoreifen; Bezüge für Fahrrad- oder Motorradsättel; Bezüge für Fahrzeuglenkräder; Bremsbacken für Fahrzeuge; Bremsbeläge für Autos; Bremsbeläge für Fahrzeuge; Bremsklötze für Fahrzeuge; Bremskraftverstärker für Fahrzeuge; Bremssättel für Fahrzeuge; Bremsscheiben für Fahrzeuge; Bremsschläuche für Fahrzeuge; Bremsschuhe für Fahrzeuge; Bremstrommeln für Fahrzeuge; Chas-

sis für Fahrzeuge; Chassis für Kraftfahrzeuge; Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge; Diebstahlwarngeräte für Fahrzeuge; Dreiräder; Elektrofahrzeuge; Elektromotoren für Landmaschinen; Fahrgestelle für Fahrzeuge; Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge; Fahrrad-, Zweiradbrem sen; Fahrräder; Fahrradfelgen; Fahrradgabeln; Fahrradglocken; Fahrradketten; Fahrradklingeln; Fahrradkörbe; Fahrradlenkstangen; Fahrradmotoren; Fahrradnaben; Fahrradnetze; Fahrradpedale; Fahrradpumpen; Fahrradräder; Fahrradrahmen; Fahrradreifen; Fahrradsättel; Fahrradschläuche; Fahrradspeichen; Fahrradtaschen; Fahrradvorbauten; Fahrtrichtungsanzeiger für Fahrräder; Fahrtrichtungsanzeiger für Fahrzeuge; Fahrzeugbremsen; Fahrzeuge; Fahrzeugfenster; Fahrzeugkarosserien; Fahrzeugräder; Fahrzeugradspeichen; Fahrzeugreifen; Fahrzeugsitze; Fahrzeugtüren; Fahrzeugverdecke; Felgen für Fahrzeugräder; ferngesteuerte Fahrzeuge; Front- und Heckschürzen für Automobile; Frontspoiler und Heckspoiler für Automobile; Fußpedale für Fahrzeuge; Gepäcknetze für Fahrzeuge; Gepäcktaschen für Zweiräder; Gepäckträger für Fahrzeuge; Getriebe für Landfahrzeuge; Handbremshebel für Fahrzeuge; Hüllen für Ersatzreifen; Hupen und Signalhörner für Fahrzeuge; Innenpolsterungen für Fahrzeuge; Kleinwagen; Kopfstützen für Fahrzeugsitze; Kotflügel; Kraftfahrzeuge; Kraftfahrzeuge und deren Teile; Kupplungen; Kurbeln für Fahrräder; Ladebordwände; Luftpumpen; Mopeds; Motoren für Landfahrzeuge; Motorhauben für Fahrzeuge; Motorhauben für Kraftfahrzeuge; Motorräder; Naben für Fahrzeugräder; Radkappen; Radlager für Fahrzeuge; Radzierblenden; Reifen für Fahrzeugräder; Reifen (Pneus); Reserveradhüllen; Roller; Rückfahrwarngeräte für Fahrzeuge; Rückspiegel; Sättel für Fahrräder oder Motorräder; Schaltknäufe für Fahrzeuge; Scheibenwischer; Scheinwerferwischer; Schläuche für Reifen; schlauchlose Reifen; Schmutzfänger; Schnee-, Gleitschutzketten; Schonbezüge für Fahrzeugsitze; Schutzbleche; Schutzbleche für Fahrräder; Sicherheits-Kombigurte für Fahrzeugsitze; Sicherheitsgurte für Fahrzeugsitze; Sicherheitskindersitze für Fahrzeuge; Skiständer für Kraftfahrzeuge; Sonnenblenden für Automobile; Speichenspanner; Sportfahrwerke; Sportwagen; Spurstangen; Steuerräder für Fahrzeuge; Stoßdämpfer für Fahrzeuge; Stoßdämpfer für Kraftfahrzeuge; Stoßdämpferfedern für Fahrzeuge; Stoßstangen für Fahrzeuge; Stoßstangen für Kraftfahrzeuge; Tankkappen für Fahrzeuge; Tieferlegungsfedern für Fahrwerke; Torsionswellen für Fahrzeuge; Tragfedern für Fahrzeuge; Ventile für Fahrzeugreifen; Wagen (Fahrzeuge); Wagenuntergestelle; Windschutzscheiben; Wischblätter für Scheibenwischer; Wischer für Scheinwerfer;

Klasse 37: Abschmieren von Fahrzeugen; Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware; Auskünfte über Bauangelegenheiten; Auskünfte über Reparaturen; Bau von Messeständen und -läden; Bauberatung; Bimsen; Entstörung in elektrischen Anlagen; Fahrzeuginstandhaltung; Fahrzeugservice; Installation und Reparatur von Einbruchalarmanlagen; Installation und Reparatur von Elektrogeräten; Installation und Reparatur von Heizungen; Installation und Reparatur von Klimaanlage n; Installation und Reparatur von Kühlapparaten; Installation und Reparatur von Telefonen; Installation und Wartung von Hardware für Internetzugänge; Installation und Wartung von Hardware für Netzwerksysteme; Installation und Wartung von datentechnischen Anlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Installationsarbeiten; Instandhaltung, Reinigung und Reparatur von Leder; Lackierarbeiten; Polieren von Fahrzeugen; Reinigung von Fahrzeugen; Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe; Reparatur von Schlössern; Rostschutzarbeiten; Rostschutzbehandlung von Fahrzeugen; Runderneuerung von Reifen; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Maschinen; Überholung von verschlissenen oder teilweise zerstörten Mo-

toren; Vulkanisierung von Reifen; Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen; Waschen von Fahrzeugen; Waschen von Kraftfahrzeugen.

- 2 Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende aus der am 13. Dezember 2010 angemeldeten und am 28. Februar 2011 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 41, 42 und 45, darunter in der Klasse 35 für die Dienstleistungen

Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: ... Maschinen, Werkzeuge und Metallwaren, Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel, Hobby- und Bastelbedarf, Elektro- und Elektronikwaren, ... Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, ...

eingetragenen Wort-Bild-Marke Nr. 30 2010 072 876



und aus dem Werktitel

Die PS-Profis

am 18. Januar 2013 Widerspruch eingelegt.

- 3 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Begriff "PS PROFIS" und der Wortfolge "Mehr Power aus dem Pott" sowie der graphischen Darstellung eines Sportreifens. In der Widerspruchsmarke ist hinter dem Begriff "PS PROFIS" die Silhouette eines schemenhaft skizzierten Stiers zu sehen. Die Widersprechende betreibt den Fernsehsender "S. ". Sie benutzt den Namen "Die PS-Profis" seit Dezember 2009 für eine ihrer Fernsehsendungen.

- 4 Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Wider-

sprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, Beschluss vom 7. Dezember 2016 - 28 W [pat] 50/14, juris).

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

6           II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Widerspruch könne keinen Erfolg haben, weil zwischen der angegriffenen Marke einerseits und der älteren Widerspruchsmarke und dem älteren Werktitel andererseits keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zur Begründung hat es ausgeführt:

7           Die Waren der angegriffenen Marke in Klasse 12, die dem Fahrzeug- oder Autoersatzteil- und dem Fahrzeugzubehörbereich zuzuordnen seien, und die "Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: ... Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör" der Widerspruchsmarke in Klasse 35 seien einander durchschnittlich ähnlich. Die von der angegriffenen Marke in Klasse 37 erfassten Dienstleistungen wiesen teilweise keine Ähnlichkeiten zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf. Die Dienstleistungen "Installation und Reparatur von Telefonen" der angegriffenen Marke in Klasse 37 und die Waren "Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation" der Widerspruchsmarke in Klasse 9 seien einander hochgradig ähnlich. Verschiedene Waren in Klasse 9 der Widerspruchsmarke seien einzelnen Dienstleistungen in Klasse 37 der angegriffenen Marke hochgradig ähnlich, teilweise stünden die von der angegriffenen Marke in Klasse 37 erfassten Dienstleistungen in keinem Ähnlichkeitsverhältnis zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.

8           Die Widerspruchsmarke verfüge nur über unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken sei aus Rechtsgründen zu verneinen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei nicht

zu befürchten, da der allein für die Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Bestandteil "PS PROFIS" der Widerspruchsmarke ihren Gesamteindruck nicht präge, weil es sich dabei um eine rein beschreibende Sachangabe handele. Der Zeichenbestandteil "PS PROFIS" könne deshalb keine selbständig kennzeichnende Stellung in der Widerspruchsmarke einnehmen und keine kollisionsbegründende Funktion ausüben. Es sei zudem keine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung der Vergleichsmarken erkennbar. Auf Grund der übereinstimmenden Bestandteile "PS PROFIS" und "PS-Profis" komme eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht in Betracht, da die Wortkombination wegen ihres beschreibenden Sinngehalts in Bezug auf die im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen und Waren nicht auf die Inhaberin der Widerspruchsmarke hinweise. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beruhe auf der Gesamtheit ihrer Elemente. Ihr Schutz beschränke sich auf die konkrete graphische Gestaltung.

9 Eine Verwechslungsgefahr mit dem von der Widersprechenden außerdem herangezogenen Werktitel "Die PS-Profis" scheidet aus. Zwar stehe der Widersprechenden für ihre Fernsehsendung ab Dezember 2009 "Die PS-Profis" Werktitelschutz zu. Da die angegriffene Marke nicht für die Produktion oder Verbreitung von Fernsehsendungen geschützt sei, bestehe keine für die Bejahung der Verwechslungsgefahr erforderliche Werknähe. Ein erweiterter Werktitelschutz komme dem Werktitel der Widersprechenden nicht zu, weil keine Anhaltspunkte dafür bestünden, dass ihre Fernsehsendung bekannt sei. Deren Marktanteil betrage nach dem Vortrag der Widersprechenden lediglich zwischen 0 % und 4 %. Dies reiche für die Annahme nicht aus, dass der Werktitel als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst werde.

10 III. Die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden hat Erfolg.

11 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig (§ 83 MarkenG). Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein

im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Verletzung 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 26. Juni 2010 - I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 9 = WRP 2010, 1034 - LIMES LOGISTIK; Beschluss vom 13. August 2015 - I ZB 76/14, juris).

12            2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet, weil der Anspruch der Widersprechenden auf rechtliches Gehör verletzt ist.

13            a) Die Rechtsbeschwerde beanstandet allerdings ohne Erfolg, das Bundespatentgericht habe bei der Prüfung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, für die die einander gegenüberstehenden Zeichen Schutz beanspruchen, das rechtliche Gehör der Widersprechenden verletzt.

14            aa) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe den Vortrag der Widersprechenden außer Acht gelassen, zwischen den sich konkret gegenüberstehenden Dienstleistungen der Klasse 35 und 37, nämlich den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen "Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: ... Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör" einerseits und den für die angegriffene Marke geschützten Dienstleistungen andererseits, bestehe ein enger Zusammenhang. Hierfür habe sich die Widersprechende auf das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 15. Februar 2011 (T-213/09, GRUR-RR 2011, 253 - Yorma's/Norma) berufen. Das Bundespatentgericht sei hierauf nicht eingegangen, sondern habe eine Ähnlichkeit der Waren- und Dienstleistungen mit der Erwägung verneint, die Dienstleistungen der Klasse 37 würden im Gegensatz zu den als ähnlich geltend gemachten Dienstleistungen der Klasse 35 typischerweise vor Ort erbracht. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass

das Bundespatentgericht, wenn es den Vortrag der Widersprechenden zu den von der angegriffenen Marke erfassten Dienstleistungen der Klasse 37 in seiner Bedeutung erkannt hätte, eine Dienstleistungsähnlichkeit auch hinsichtlich solcher Dienstleistungen angenommen hätte, bei denen es jegliche Ähnlichkeit von vornherein verneint habe. Diese Erwägungen gälten entsprechend für den Vortrag der Widersprechenden, hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der Klasse 37 "Auskünfte über Bauangelegenheiten, Auskünfte über Reparaturen; Bau von Messeständen und Läden; Bauberatung" bestehe Ähnlichkeit mit der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistung "Einzelhandelsdienstleistungen mittels Teleshopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: ... Bau-, Heimwerker- und Gartenartikel sowie Hobby und Bastelbedarf".

- 15           bb) Das Gebot der Gewährung 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, aus ihm jedoch andere rechtliche Schlüsse gezogen hat

als die Partei geltend gemacht hat (BGH, Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 17 und 23 = WRP 2009, 1104 - Schuhverzierung; Beschluss vom 7. Juli 2011 - I ZB 68/10, GRUR 2012, 314 Rn. 14 - Medicus.log).

16           cc) Soweit es die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit angeht, hat das Bundespatentgericht den Vortrag der Widersprechenden hierzu sowie ihre Angriffe gegen die Ansicht des Deutschen Patent- und Markenamts, es bestehe keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, ausführlich dargestellt. Es hat insbesondere die Bezugnahme der Widersprechenden auf die Rechtsprechung des Gerichts der Europäischen Union erwähnt. Das Bundespatentgericht hat diesen Vortrag sodann gewürdigt und zugunsten der Widersprechenden in weitem Umfang eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit angenommen. Damit hat es den wesentlichen Kern des von der Widersprechenden in dieser Hinsicht gehaltenen Vortrags erfasst. Eine Gehörsverletzung liegt insoweit nicht vor.

17           b) Die Rechtsbeschwerde rügt jedoch mit Erfolg, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Widersprechenden auf rechtliches Gehör bei der Beurteilung der Frage der Zeichenähnlichkeit verletzt. Das Bundespatentgericht hätte insoweit auf seine im angefochtenen Beschluss vertretene Auffassung vorab hinweisen müssen.

18           aa) Gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG hat das Deutsche Patent- und Markenamt einem Verfahrensbeteiligten innerhalb einer bestimmten Frist Gelegenheit zur Äußerung zu geben, wenn die Entscheidung auf Umstände gestützt wird, die dem Verfahrensbeteiligten noch nicht mitgeteilt waren. Gemäß § 78 Abs. 2 MarkenG darf das Bundespatentgericht die Entscheidung nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse stützen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Mit diesen Bestimmungen wird für das patentamtliche Verfahren und für das Verfahren vor dem Bundespatentgericht der Grundsatz des rechtlichen Gehörs

(Art. 103 Abs. 1 GG) gesetzlich festgelegt. Die Bestimmung des Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, dass sie Gelegenheit erhalten, sich zu dem einer gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt vor Erlass der Entscheidung zu äußern. Aus ihr ergibt sich zwar keine Verpflichtung des Gerichts, vor der Entscheidung auf seine Rechtsauffassung hinzuweisen oder allgemein von seinem Frage- und Aufklärungsrecht Gebrauch zu machen. Es stellt jedoch eine Versagung des rechtlichen Gehörs dar, wenn das Gericht ohne vorherigen Hinweis Anforderungen an den Sachvortrag stellt oder auf rechtliche Gesichtspunkte abstellt, mit denen auch ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter - selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen - nach dem bisherigen Verfahrensverlauf nicht zu rechnen brauchte, weil dies im Ergebnis der Verhinderung des Vortrags eines Verfahrensbeteiligten gleichkommt (vgl. BVerfGE 84, 188, 190; BVerfG, NJW 1994, 1274; BGH, GRUR 2010, 1034 Rn. 11 - LIMES LOGISTIK; BGH, Beschluss vom 11. Februar 2016 - I ZB 87/14, GRUR 2016, 500 Rn. 24 = WRP 2016, 592 - Fünf-Streifen-Schuh).

19                   bb) Nach diesen Maßstäben hat das Bundespatentgericht den Anspruch der Widersprechenden auf rechtliches Gehör verletzt.

20                   (1) Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Widersprüche der Widersprechenden wegen fehlender Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit zurückgewiesen. Die Widersprechende hat sich mit dieser ihrer Ansicht nach unzutreffenden Beurteilung im Beschwerdeverfahren ausführlich auseinandergesetzt, während sich der Markeninhaber im Beschwerdeverfahren nicht geäußert hat. Das Bundespatentgericht hat in weitem Umfang eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit angenommen, eine Zeichenähnlichkeit jedoch wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft des Bestandteils "PS PROFIS" der Widerspruchsmarke verneint und eine Verwechslungsgefahr insgesamt abgelehnt.

21 (2) Mit einer solchen Entscheidung musste die Widersprechende bereits angesichts des Verfahrensverlaufs nicht rechnen, in dem die Verfahrensbeteiligten und das Deutsche Patent- und Markenamt sich allein mit der Frage der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit befasst hatten. Aus diesem Grund war das Bundespatentgericht gehalten, die Widersprechende auf seine im bisherigen Verfahren weder vom Inhaber der angegriffenen Marke noch vom Deutschen Patent- und Markenamt geäußerte Rechtsauffassung vor einer Entscheidung hinzuweisen.

22 (3) Zwar setzt die Prüfung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG eine Beurteilung aller Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen den Faktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke voraus, so dass vom Widersprechenden im Regelfall Vortrag hierzu ohne einen entsprechenden Hinweis erwartet werden kann. Im Streitfall musste sich der Widersprechenden die aus dem angefochtenen Beschluss ersichtliche Beurteilung der Zeichenähnlichkeit durch das Bundespatentgericht jedoch nicht ohne einen solchen Hinweis aufdrängen. Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte die angegriffene Marke mit dem Wortbestandteil "PS Profis" für vom Bundespatentgericht in weiten Teilen als ähnlich oder hochgradig ähnlich angesehene Waren- und Dienstleistungen als reine Wortmarke eingetragen und damit inzident das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse verneint. Die Widersprechende musste daher nicht damit rechnen, dass das Bundespatentgericht dem hervorgehobenen, begrifflich identischen Wortbestandteil ihrer Wort-Bild-Marke jegliche Schutzfähigkeit für sämtliche beanspruchten Waren- und Dienstleistungen versagen und ihn deshalb in die Prüfung der Zeichenähnlichkeit nicht einbeziehen würde.

23 c) Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf der Versagung des  
rechtlichen Gehörs.

24 aa) Ein Gehörsverstoß im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG setzt vo-  
raus, dass die angefochtene Entscheidung auf dem Versagen des rechtlichen  
Gehörs beruht oder beruhen kann. Liegt der Gehörsverstoß in der Verletzung  
einer Hinweispflicht, muss mit der Rüge ausgeführt werden, wie die betreffende  
Partei auf einen Hinweis reagiert hätte, weil das Rechtsbeschwerdegericht nur  
dann beurteilen kann, ob die angefochtene Entscheidung auf dem Gehörsver-  
stoß beruht (BGH, GRUR 2010, 1034 Rn. 17 - LIMES LOGISTIK, mwN; BGH,  
Beschluss vom 11. April 2013 - I ZB 92/11, juris Rn. 25).

25 bb) Diesen Anforderungen genügt das Vorbringen der Rechtsbeschwer-  
de.

26 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die angesprochenen  
Verkehrskreise verstünden unter dem Begriff "PS PROFIS" Personen, die im  
Fahrzeubereich über besondere Qualifikationen verfügten. Bezüglich der von  
der Widerspruchsmarke erfassten "Einzelhandelsdienstleistungen mittels Tele-  
shopping-Sendungen und über das Internet in den Bereichen: ... Fahrzeuge  
und Fahrzeugzubehör" erweise sich dieser Zeichenbestandteil als die bean-  
spruchten Dienstleistungen in der Weise beschreibend, dass die sie erbringen-  
den Personen über besondere Kenntnisse im Zusammenhang mit Fahrzeugen  
und Fahrzeugzubehör verfügten. Entsprechend verhalte es sich bei den Waren  
"Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation" der älteren  
Marke. Gerade bei neueren Fahrzeugen sei es üblich, diese mit neuesten Tele-  
kommunikationseinrichtungen zu versehen. Der Zeichenbestandteil "PS PRO-  
FIS" bringe zum Ausdruck, dass die Apparate, Instrumente und Geräte von  
ausgewiesenen Spezialisten in die Autos eingebaut würden und für Fahrzeuge  
bestimmt seien. Dies gelte auch für die Waren "Datenverarbeitungsgeräte,  
Computer, Modems, Terminals (Datenverarbeitungsgeräte)" der Widerspruchs-

marke. Die Reparatur neuerer Fahrzeugmodelle sei oft nur unter Zuhilfenahme dieser Geräte möglich. Aus diesem Grunde könne der Zeichenbestandteil "PS PROFIS" keine kollisionsbegründende Funktion ausüben.

27 (2) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Widersprechende hätte auf einen Hinweis des Bundespatentgerichts, die Bezeichnung "PS PROFIS" sei für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als rein beschreibend anzusehen, hin vorgetragen, dass dem Bestandteil "PS" in Bezug auf Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör oder hierauf bezogene Einzelhandelsdienstleistungen keine unmittelbare beschreibende Wirkung zukomme. Bei dem Begriff "PS" handele es sich um eine offiziell nicht mehr gebräuchliche Bezeichnung der physikalischen Einheit für Leistung, die allenfalls beschreibende Anklänge zum Motor eines Fahrzeugs aufweise. Zudem komme der Bezeichnung "PS PROFIS" durch die Alliteration im Anfangs- und Endbuchstaben ihrer Bestandteile "PS" und "PROFIS" eine gewisse Originalität zu. Optisch dominiere dieser Wortbestandteil die Widerspruchsmarke, zumal der Slogan "Mehr Power aus dem Pott" angesichts seiner erheblich geringeren Schriftgröße eindeutig in den Hintergrund trete. Zu berücksichtigen sei außerdem, dass die angegriffene Marke für zahlreiche Waren der Klasse 12 sowie verschiedene Dienstleistungen der Klasse 37 mit Bezug auf Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör in das deutsche Markenregister eingetragen worden sei. Im Übrigen liege die Annahme des rein beschreibenden Charakters der Widerspruchsmarke für die Waren "Apparate, Instrumente und Geräte für die Telekommunikation, Datenverarbeitungsgeräte, Computer, Modems, Terminal (Datenverarbeitungsgeräte)" fern.

28 (3) Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Bundespatentgericht bei Berücksichtigung dieser Umstände zu einer anderen Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen gelangt wäre, das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bejaht und deshalb der Beschwerde der Widersprechenden stattgegeben hätte.

29 IV. Die angefochtene Entscheidung ist danach aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 MarkenG).

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.12.2016 - 28 W(pat) 50/14 -