



Berichtigt durch Beschluss
vom 30. Januar 2020
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 14/19

vom

17. Oktober 2019

in der Rechtsbeschwerdesache

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. Oktober 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen sowie die Richterinnen Pohl und Dr. Schmaltz

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 12. Dezember 2018 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist seit 16. Oktober 2012 die Wortmarke Nr. 30 2012 054 117

HERZO

für Waren der

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten; Taschen (soweit in Klasse 18 enthalten) und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, soweit in Klasse 18 enthalten; Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Tragetaschen, Reisetaschen, Sporttaschen und -beutel, soweit in Klasse 18 enthalten, Matchbeutel, Rucksäcke, Schultaschen, Gürteltaschen, Kulturbeutel, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen und

Klasse 28: Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportgeräte, Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten); Spielbälle, Golfbälle; Schienbeinschützer, Knie-, Ellenbogen- und Knöchelschützer für Sportzwecke; Sporthandschuhe (soweit in Klasse 28 enthalten); Tennis-, Cricket-, Golf-, Hockey-, Tischtennis-, Badminton- und Squash-Schläger; Taschen für Sportgeräte, die an die aufzunehmenden Gegenstände angepasst sind; angepasste Taschen und Hüllen für Tennis-, Tischtennis-, Badminton-, Squash-, Cricket-, Golf- und Hockeyschläger; Roll- und Schlittschuhe, Inline Skates, Tischtennistische und -Netze

eingetragen.

2 Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beantragt. Mit Beschluss vom 27. August 2015 hat die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts diesem Antrag entsprochen. Die dagegen gerichtete Beschwerde hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 12. Dezember 2018 - 26 W (pat) 33/16, juris). Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin, mit der sie die Verletzung ihres Grundrechts auf rechtliches Gehör rügt.

3 II. Das Bundespatengericht hat angenommen, der Eintragung der streitgegenständlichen Wortmarke stehe für Waren der Klassen 18, 25 und 28 das bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehende Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit entgegen (§ 50 Abs. 1 und 2 Satz 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Zwar dürfte es zutreffen, dass das Wort "Herzo" über den regionalen Sprachgebrauch hinaus dem Durchschnittsverbraucher nicht bundesweit bekannt sei. Zumindest die ebenfalls angesprochenen Fachkreise hätten aber sowohl zum Anmelde- als auch zum Entscheidungszeitpunkt "HERZO" als

Abkürzung des Stadtnamens "Herzogenaurach" verstanden. Auch sei die Marke als gebräuchliche Abkürzung des Stadtnamens "Herzogenaurach" allgegenwärtig und bereits zum Anmeldezeitpunkt von einer Vielzahl von Unternehmen, Vereinen, Dienstleistern und Bürgerinitiativen in und um Herzogenaurach als Hinweis auf die geografische Herkunft der so gekennzeichneten Waren benutzt worden. Wegen der Länge des fünfsilbigen Stadtnamens bestehe ein Bedürfnis nach einer brauchbaren Abkürzung; die Verwendung der Kurzform "Herzo" liege sehr nahe. Auch künftig sei vernünftigerweise zu erwarten, dass das Kurzwort "Herzo" von Mitbewerbern benötigt werde, um auf die geografische Herkunft hinzuweisen.

4 III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

5 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig. 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 und hat dies im Einzelnen begründet. Darauf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 6. Juli 2017 - I ZB 59/16, GRUR 2018, 111 Rn. 7 = WRP 2018, 197 - PLOMBIR, mwN).

6 2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet, weil der gerügte Verfahrensmangel nicht vorliegt. Das Verfahren vor dem Bundespatentgericht verletzt die Markeninhaberin nicht in ihrem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG, Art. 103 Abs. 1 GG).

7 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 dann verletzt, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das Gericht dieser Pflicht nicht nachgekommen ist. Grundsätz-

lich ist davon auszugehen, dass die Gerichte das von ihnen entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen haben (BVerfG, NJW 2009, 1584 Rn. 14; FamRZ 2013, 1953 Rn. 14 mwN.). Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs ist nicht verletzt, wenn das Gericht einen Parteivortrag zwar zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen, daraus jedoch andere rechtliche Schlüsse 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 (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2018, 111 Rn. 11 - PLOMBIR, mwN).

8 b) Vergeblich rügt die Rechtsbeschwerde daher, der Vortrag der Markeninhaberin zum fehlenden Freihaltebedürfnis für die Bezeichnung "HERZO" sei nicht in der gebotenen Weise zur Kenntnis genommen worden. Das Bundespatentgericht hat das diesbezügliche Vorbringen umfassend gewürdigt, es aber aus Rechtsgründen nicht als durchgreifend erachtet.

9 aa) Insbesondere hat das Bundespatentgericht entgegen der Rüge der Rechtsbeschwerde den Sachvortrag der Markeninhaberin, demzufolge "HERZO" nicht bundesweit als übliches Kürzel für Herzogenaurach verwendet und gedanklich damit in Verbindung gebracht werde, nicht unberücksichtigt gelassen. Vielmehr hat es als zutreffend unterstellt, dass das Wort "Herzo" dem Durchschnittsverbraucher über den regionalen Sprachgebrauch hinaus nicht bundesweit bekannt sei, und auf das von der Markeninhaberin vorgelegte demoskopische Gutachten Bezug genommen. Aus Sicht des Bundespatentgerichts kam es auf diesen Gesichtspunkt aber nicht an. Zur Begründung hat es angeführt, dass zumindest die (neben dem Durchschnittsverbraucher) ebenfalls angesprochenen Fachkreise, deren alleiniges Verständnis nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (vgl. EuGH, Beschluss vom 17. Januar 2013 - C-21/12, MarkenR 2013, 110 Rn. 71 - Abbott Laboratori-

es/HABM [RESTORE]) von ausschlaggebender Bedeutung sein könne, sowohl zum Anmelde- als auch zum Entscheidungszeitpunkt "Herzo" in Verbindung mit den registrierten Waren als Abkürzung des Stadtnamens "Herzogenaurach" verstünden und die angegriffene Marke mit dieser Stadt als bedeutsamen Sitz der beiden weltweit größten Sportartikelhersteller gleichsetzten. Dieser rechtlichen Würdigung kann die Rechtsbeschwerde mit der erhobenen Gehörsrüge nicht erfolgreich entgegenreten. Sie kann daher auch nicht mit Erfolg geltend machen, das Bundespatentgericht habe keine Feststellungen zu einer künftigen bundesweiten Durchsetzung der Bezeichnung "HERZO" als Synonym für Herzogenaurach oder sonst als geographische Angabe getroffen.

10 bb) Mit dem - in der Rechtsbeschwerdebegründung wiederholten, aber nicht explizit als übergangen gerügten - Vortrag der Markeninhaberin, wonach "HERZO" sich von der Ortsbezeichnung "Herzogenaurach" unterscheide, hat sich das Bundespatentgericht im Rahmen seiner Erwägungen ebenfalls befasst. Es hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass auch die Mitbewerber auf die als naheliegend anzusehende Verkürzung des fünf-silbigen Stadtnamens angewiesen seien.

11 cc) Ohne Erfolg beruft sich die Rechtsbeschwerde des Weiteren darauf, dass das Bundespatentgericht die Entscheidungen "Apia" (BPatGE 15, 214) und "Salva" (BPatG, Beschluss vom 29. Juni 2011 - 26 W (pat) 520/10, juris Rn. 14 ff.) unbeachtet gelassen habe, aus denen sich ergebe, dass bei im Verkehr überwiegend unbekanntem geographischen Herkunftsangaben das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses besonders festzustellen sei. Das Bundespatentgericht hat sich auch mit diesen beiden Entscheidungen ausdrücklich auseinandergesetzt und ausgeführt, dass ihnen - anders als dem zu entscheidenden Fall - jeweils Sachverhalte zugrunde gelegen hätten, bei denen die angesprochenen Fachkreise nicht über (Spezial-) Kenntnisse zu den betroffenen Ortschaften verfügt hätten. Die Entscheidung "Apia" sei außerdem lange vor der Rechtspre-

chung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu den maßgeblichen Verkehrskreisen ergangen. Entgegen der Darstellung der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht auch das Bestehen eines Freihaltebedürfnisses explizit festgestellt und betont, auch die Mitbewerber seien auf die Benutzung der naheliegenden Verkürzung des Stadtnamens angewiesen.

12 c) Vergeblich rügt die Rechtsbeschwerde unter Hinweis auf bestimmte Aktenseiten ferner den Vortrag der Markeninhaberin als übergegangen, demzufolge die Streitmarke im regionalen Kontext und vor allem durch die Stadt Herzogenaurach nicht als Freihaltebedürftige geographische Herkunftsangabe, sondern als Herkunftshinweis verwendet werde.

13 Aus dieser Rüge geht in Zusammenschau mit den angegebenen Aktenseiten nicht hinreichend hervor, welches rechtliche oder tatsächliche Vorbringen die Rechtsbeschwerde genau als übergegangen erachtet. Der erste Verweis führt zu schriftsätzlichem Vorbringen der Markeninhaberin bezüglich der Nutzung und der Bekanntheit des Begriffs "HERZO", der zweite zu diversen, mit diesem Vortrag in keinem erkennbaren Zusammenhang stehenden Anlagen. Den Substantiierungsanforderungen wird die angebrachte Rüge daher bereits aus diesem Grund nicht gerecht.

14 Ferner hat die Partei mit der Gehörsrüge zur Begründung der Entscheidungserheblichkeit des behaupteten Verfahrensfehlers darzulegen, dass der als übergegangen gerügte Vortrag bei seiner Berücksichtigung möglicherweise zu einer anderen Entscheidung geführt hätte. Dies ist nur dann entbehrlich, wenn die Entscheidungserheblichkeit der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör unmittelbar und zweifelsfrei aus dem bisherigen Prozessstoff ersichtlich ist (BGH, GRUR 2018, 111 Rn. 14 - PLOMBIR sowie BGH, Beschluss vom 28. Juli 2016 - III ZB 127/15, NJW 2016, 2890 Rn. 11, jeweils mwN). Die Rechtsbeschwerde hat nicht ausgeführt, dass und aus welchen Gründen die angefochtene Entscheidung auf dem behaupteten Gehörsrechtsverstoß beruht. Es fehlt

jede Erläuterung dazu, was aus dem vorgebrachten Argument aus Sicht der Markeninhaberin folgen soll und wie sich die Berücksichtigung dieses Gesichtspunkts auf die angegriffene Entscheidung hätte auswirken können. Da die Entscheidungserheblichkeit des als übergangen gerügten Vortrags auch nicht auf der Hand liegt, genügt die Rechtsbeschwerde auch aus diesem Grund den Darlegungsanforderungen nicht.

15 d) Ohne Erfolg bleibt schließlich auch die Rüge, das Bundespatentgericht habe die Markeninhaberin mit dem Hinweisbeschluss vom 17. Mai 2018 "in die Irre geführt", indem es dort die Absicht, die Beschwerde zurückzuweisen, allein auf § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt und andere Vorschriften, insbesondere § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, jedenfalls konkludent ausgeschlossen habe, um dann in der mündlichen Verhandlung überraschend auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG "umzuschwenken". Damit habe es ihr die Möglichkeit abgeschnitten, sich im Einzelnen mit Argumenten zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auseinanderzusetzen.

16 aa) Der Berücksichtigung des geltend gemachten Verstoßes steht bereits der Subsidiaritätsgrundsatz entgegen, demzufolge ein Beteiligter alle nach Lage der Sache gegebenen prozessualen Möglichkeiten auszuschöpfen hat, um eine Korrektur der geltend gemachten Grundrechtsverletzung zu verhindern (vgl. BVerfGE 86, 15, 22 juris Rn. 27 und 95, 163, 171 juris Rn. 35). Dies entspricht dem in § 295 ZPO zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken, demzufolge eine Partei eine Gehörsrechtsverletzung nicht mehr rügen kann, wenn sie die ihr nach Erkennen des Verstoßes verbleibende Möglichkeit zu einer Äußerung nicht genutzt hat (st. Rspr., vgl. nur BGH, Beschluss vom 28. März 2019 - IX ZR 147/18, juris Rn. 4 mwN) oder jedenfalls hinreichend deutlich gemacht hat, dass sie noch Gelegenheit zu einer nachträglichen Stellungnahme sucht (vgl. BGH, GRUR 2018, 111 Rn. 19 - PLOMBIR).

In der mündlichen Verhandlung vom 12. Dezember 2018 hat das Bundespatentgericht die Parteien zunächst darauf hingewiesen, dass beabsichtigt sei, entgegen dem Hinweisschreiben vom 17. Mai 2018 die Zurückweisung der Beschwerde auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu stützen; es hat den Beteiligten sodann das Wort erteilt, um hierzu Stellung nehmen zu können. Die Markeninhaberin hat auf diesen ausdrücklichen und eindeutigen Hinweis von dem ihr eingeräumten Äußerungsrecht keinen Gebrauch gemacht und auch sonst nicht zum Ausdruck gebracht, dass sie auf den Hinweis noch Stellung nehmen möchte. Sie ist daher schon nach dem allgemeinen Subsidiaritätsgrundsatz mit der Gehörsrüge ausgeschlossen.

18 bb) Darüber hinaus ist die Gehörsrüge auch nicht ordnungsgemäß erhoben, weil die Rechtsbeschwerde nichts dazu ausgeführt hat, was die Markeninhaberin im Falle eines (weiteren) Hinweises des Bundespatentgerichts - über ihren bisherigen Vortrag hinaus, in dem sie sich bereits wiederholt und eingehend zu den aus ihrer Sicht nicht gegebenen Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG geäußert hatte - geltend gemacht hätte.

19 cc) Schließlich ist eine Gehörsrechtsverletzung auch in diesem Zusammenhang nicht ersichtlich. In dem beanstandeten Hinweisbeschluss hat das Bundespatentgericht nämlich ausdrücklich dahinstehen lassen, ob auch das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt. Dass es § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht für einschlägig hält, hat es damit entgegen der Darstellung der Rechtsbeschwerde gerade nicht zu erkennen gegeben.

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

Koch

Schwonke

Feddersen

Pohl

Schmaltz

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 12.12.2018 - 26 W(pat) 33/16 –



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 14/19

vom

30. Januar 2020

in der Rechtsbeschwerdesache

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 30. Januar 2020 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richterin Dr. Schwonke, den Richter Feddersen sowie die Richterinnen Pohl und Dr. Schmaltz

beschlossen:

Der Beschluss vom 17. Oktober 2019 wird wegen offenkundiger Unrichtigkeit gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt:

In Randnummer 16 muss es am Ende des ersten Satzes vor dem Klammerzitat "erwirken" heißen anstatt "verhindern".

Koch

Schwonke

Feddersen

Pohl

Schmaltz

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.12.2018 - 26 W(pat) 33/16 -