



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 27/00

Verkündet am:  
2. Oktober 2002  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung Nr. 397 37 329.5

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

TURBO-TABS

MarkenG § 78 Abs. 3, § 83 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 6;  
ZPO § 128 Abs. 2

a) Hat die mündliche Verhandlung vor dem Bundespatentgericht nicht zu einer Sachentscheidung geführt und hat das Gericht mit Zustimmung der Beteiligten eine Entscheidung im schriftlichen Verfahren getroffen (§ 82 Abs. 1 MarkenG, § 128 Abs. 2 ZPO), ist ein nach der mündlichen Verhandlung erfolgter Richterwechsel auch unter der Geltung des Markengesetzes grundsätzlich unschädlich. Leidet das mit Zustimmung der Parteien angeordnete schriftliche Verfahren an Verfahrensmängeln (hier: keine Bestimmung des Zeitpunkts, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können, und eines Verkündungstermins sowie ein Zeitraum von mehr als drei Monaten zwischen der Zustimmung der Beteiligten zum schriftlichen Verfahren und der Entscheidung), so können diese nicht mit der Besetzungsrüge nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG geltend gemacht werden.

b) Läßt das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG nicht zu, ist es letztinstanzliches Gericht i.S. des Art. 234 Abs. 3 EG. Ob eine Verletzung der Vorlagepflicht an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG durch das Bundespatentgericht wegen Entzugs des gesetzlichen Richters mit der (zulassungsfreien) Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 3 MarkenG gerügt werden kann, kann offenbleiben, wenn gegen eine Pflicht zur Vorlage jedenfalls nicht in unhaltbarer Weise verstoßen worden ist.

BGH, Beschl. v. 2. Oktober 2002 - I ZB 27/00 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 2. Oktober 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Prof. Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß des 24. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 11. April 2000 wird zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

I. Die Anmelderin hat mit ihrer am 6. August 1997 eingereichten Anmeldung die Eintragung des nachfolgend abgebildeten Zeichens als farbige (blau, gelb, rot, grün und weiß) Wort-/Bildmarke für die Waren

"Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Mittel zum Spülen von Geschirr und Wäsche, Putz- und Poliermittel, chemische Mittel zum Reinigen von Holz, Metall, Glas, Kunststoff, Stein, Porzellan und Textilien"

beantragt:

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patentamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben.

Dagegen wendet sich die Anmelderin mit der (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerde, mit der sie die nicht vorschriftsmäßige Besetzung des beschließenden Senats des Bundespatentgerichts sowie die Versagung rechtlichen Gehörs rügt und geltend macht, der angefochtene Beschluß sei nicht mit Gründen versehen.

II. Das Bundespatentgericht hat das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:

Das angemeldete Zeichen beschränke sich auf beschreibende Hinweise zu einer möglichen Darreichungsform für die im Warenverzeichnis genannten Waren und entwickle auch in der Kombination der Wort- und Bildelemente keine Eigentümlichkeit oder Originalität, die das Gesamtzeichen unterscheidungskräftig machten. Das Wort "TURBO" komme als übliches Wortelement in der Bedeutung von "schnell, leistungsstark" und "wirksam" vor. "Tabs" werde als Ausdruck für gepreßtes Pulver in Tablettenform seit mehreren Jahren gebraucht. "2-Phasen" weise auf verschiedene Wirkungen der "Tabs" hin. Die Bildelemente beschreiben das Aussehen der "Tabs" und den Auflösungsprozeß im Wasser. Es gebe auch keine Anhaltspunkte dafür, daß die angesprochenen Verkehrskreise die Farbgestaltung von "Tabs" als Herkunftshinweis auf bestimmte Unternehmen auffaßten. Den von der Anmelderin geltend gemachten ausländischen Voreintragungen komme keine Indizwirkung zu; für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sei ausschließlich die Auffassung der inländischen Verkehrskreise maßgeblich.

### III. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat keinen Erfolg.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist statthaft. Das Bundespatentgericht hat sie zwar nicht zugelassen. Ihre Statthaftigkeit folgt jedoch daraus, daß im Gesetz aufgeführte, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnende Verfahrensmängel gerügt werden (vgl. BGH, Beschl. v. 20.1.2000 - I ZB 50/97, GRUR 2000, 894 = WRP 2000, 1166 - Micro-PUR; Beschl. v. 24.1.2002 - I ZB 18/01, Mitt. 2002, 186, 187 - steuertip). Die Anmelderin hat ihre Ansicht zu einer nicht vorschriftsmäßigen Besetzung des beschließenden Gerichts (§ 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG), einer Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) und fehlender Gründe des angefochtenen Beschlusses (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG) im einzelnen begründet.

Darauf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (BGH GRUR 2000, 894 - Micro-PUR).

2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch unbegründet. Die gerügten Verfahrensmängel sind nicht gegeben.

a) Die von der Rechtsbeschwerde erhobene Besetzungsrüge nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG greift nicht durch. Entgegen der Annahme der Rechtsbeschwerde war der beschließende Senat des Bundespatentgerichts vorschriftsmäßig besetzt.

aa) Von einer nicht vorschriftsmäßigen Besetzung des Gerichts i.S. von § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG wegen eines Verstoßes gegen den senatsinternen Geschäftsverteilungsplan ist nur auszugehen, wenn die Abweichung auf Willkür beruht (vgl. BVerfGE 76, 93, 96 f.; 87, 282, 284 f.; BGHZ 85, 116, 118 - Auf-  
laufbremse; Kissel, GVG, 3. Aufl., § 16 Rdn. 51; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 83 Rdn. 14). Für das Vorliegen von Willkür bei der Besetzung des beschließenden Senats des Bundespatentgerichts ist nichts ersichtlich.

Nach Abschnitt 2 des zum Zeitpunkt der Beschlußfassung am 11. April 2000 gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG, § 21g Abs. 1 Satz 1 GVG maßgeblichen senatsinternen Geschäftsverteilungsplans bestimmte sich die Besetzung in mehreren noch nicht abgeschlossenen Verfahren über gleiche Rechts- und/oder Tatfragen (Parallelverfahren) in allen Sachen nach dem Verfahren mit dem niedrigsten (ältesten) Aktenzeichen. Eine derartige Regelung in einem Geschäftsverteilungsplan eines Spruchkörpers ist mit der Garantie des gesetzlichen Richters nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG vereinbar (vgl. BVerfGE 95, 322, 332). Parallelverfahren im Sinne dieser Regelung des senatsinternen Geschäftsverteilungsplans mit dem niedrigsten (ältesten) Aktenzeichen war zu

dem vorliegenden Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht das weitere dort anhängige Beschwerdeverfahren mit dem Aktenzeichen 24 W(pat) 84/99.

Zu Unrecht sieht die Rechtsbeschwerde in jener Sache kein Parallelverfahren zum vorliegenden Verfahren. Denn in der Sache 24 W(pat) 84/99 beehrte die Anmelderin für mit der vorliegenden Anmeldung zum Teil identische Waren die Eintragung einer farbigen Bildmarke, die die Ware ("Tabs") mit aufsteigenden Bläschen darstellte. Diese Ähnlichkeit der Bildmarke mit dem Bildbestandteil der im vorliegenden Verfahren zu beurteilenden Wort-/Bildmarke bei teilweiser Warenidentität, für die Schutz beansprucht wird, rechtfertigt ohne weiteres die Annahme einer Parallelsache im Sinne von Abschnitt 2 des senatsinternen Geschäftsverteilungsplans des Bundespatentgerichts.

Maßgeblich für die Beurteilung der Senatsbesetzung war danach nicht das Aktenzeichen des Beschwerdeverfahrens in der vorliegenden Sache, sondern das Aktenzeichen 24 W(pat) 84/99 des ältesten Parallelverfahrens. Die in dem maßgeblichen Geschäftsverteilungsplan vom 5. Januar 2000 für das Verfahren 24 W(pat) 84/99 vorgesehene Besetzung des Senats des Bundespatentgerichts ist bei der Beschlußfassung im vorliegenden Verfahren eingehalten.

bb) Ohne Erfolg rügt die Rechtsbeschwerde, der Senat des Bundespatentgerichts sei bei der Entscheidung über die Beschwerde auch deshalb nicht ordnungsgemäß besetzt gewesen, weil an der Beschlußfassung ein Richter (Richter Dr. H. statt Richter Ho.) mitgewirkt habe, der an der mündlichen Verhandlung vom 16. November 1999 nicht teilgenommen habe.

Im Streitfall beruht die Entscheidung nicht auf der mündlichen Verhandlung. Die Vorschrift des § 78 Abs. 3 MarkenG ist daher nicht einschlägig. Die angefochtene Entscheidung des Bundespatentgerichts ist vielmehr mit Zustimmung der Anmelderin im schriftlichen Verfahren (§ 82 Abs. 1 MarkenG, § 128 Abs. 2 ZPO) ergangen. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist anerkannt, daß ein Richterwechsel unschädlich ist, wenn - wie vorliegend - die mündliche Verhandlung nicht zu einer Sachentscheidung geführt hat und später im schriftlichen Verfahren eine Entscheidung getroffen wird (vgl. BGH, Beschl. v. 16.10.1973 - X ZB 15/72, GRUR 1974, 294, 295 - Richterwechsel II; Beschl. v. 9.4.1987 - I ZB 4/86, GRUR 1987, 515, 516 - Richterwechsel III; vgl. auch Fezer aaO § 78 Rdn. 6; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 78 Rdn. 4; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 78 Rdn. 13; MünchKomm./Peters, ZPO, 2. Aufl., § 128 Rdn. 35; Zöller/Greger, ZPO, 23. Aufl., § 128 Rdn. 11; Musielak/Stadler, ZPO, 3. Aufl., § 128 Rdn. 18).

Die Zulässigkeit des Richterwechsels wird, anders als die Rechtsbeschwerde meint, auch nicht davon berührt, daß das Bundespatentgericht entgegen § 82 Abs. 1 MarkenG i.V. mit § 128 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 ZPO weder einen Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden konnten, noch einen Verkündungstermin bestimmt hat und zwischen der Zustimmung der Anmelderin zum schriftlichen Verfahren und der ohne mündliche Verhandlung getroffenen Entscheidung mehr als drei Monate vergangen sind. Diese Verfahrensmängel können nicht mit der Besetzungsrüge nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG geltend gemacht werden (vgl. zu § 551 Nr. 1 ZPO a.F.: BGH, Urt. v. 4.6.1986 - IVb ZR 45/85, NJW 1986, 3080; Urt. v. 28.4.1992 - XI ZR 165/91, NJW 1992, 2146, 2147).

b) Ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde eine Verletzung des Gebots der Gewährung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).



aa) Sie macht geltend, das Bundespatentgericht hätte zur Auslegung des Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL das Verfahren aussetzen und gemäß Art. 234 Abs. 3 EG den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften anrufen müssen.

Damit dringt die Rechtsbeschwerde nicht durch. Art. 103 Abs. 1 GG garantiert den Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens, daß sie Gelegenheit haben, sich zu dem der gerichtlichen Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt und zur Rechtslage zu äußern, und daß das Gericht das Vorbringen zur Kenntnis nimmt und in Erwägung zieht (BVerfGE 86, 133, 144). Dies ist vorliegend geschehen. Das Bundespatentgericht hat sich in der angefochtenen Entscheidung mit der Frage einer Vorlage der Sache an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften auseinandergesetzt.

bb) Die Rechtsbeschwerde rügt weiter, dem angefochtenen Beschluß sei nicht zu entnehmen, ob das Bundespatentgericht den Vortrag der Anmelderin im Schriftsatz vom 14. Februar 2000 zur Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte beachtet habe. Daraus ergibt sich jedoch keine Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs. Das Bundespatentgericht brauchte auf diesen Vortrag nicht ausdrücklich einzugehen. Der in Bezug genommenen Entscheidung des Landgerichts Mannheim vom 3. August 1998 ließ sich zum Vorliegen des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nichts entnehmen. Die Anmelderin hat Gegenteiliges auch nicht aufgezeigt. Das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 24. Juni 1998 ist nur auszugsweise vorgelegt und verhält sich ebenfalls nicht zur fehlenden Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

3. Die Rechtsbeschwerde hat im Rahmen der Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs auch geltend gemacht, das Bundespatentgericht hätte das

Beschwerdeverfahren aussetzen und eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften einholen müssen. Dieser Vortrag verhilft der Rechtsbeschwerde ebenfalls nicht zum Erfolg.

Im vorliegenden Fall kann dahinstehen, ob die Rüge der Verletzung der Vorlagepflicht an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gemäß Art. 234 Abs. 3 EG nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG wegen nicht vorschriftsmäßiger Besetzung des angerufenen Gerichts oder nach § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG wegen Versagung des rechtlichen Gehörs den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde überhaupt eröffnen kann.

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ist gesetzlicher Richter i.S. des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG (vgl. BVerfG, Beschl. v. 27.8.1991 - 2 BvR 276/90, NJW 1992, 678; Beschl. v. 9.1.2001 - 1 BvR 1036/99, NJW 2001, 1267, 1268 = MarkenR 2001, 118, jeweils m.w.N.).

Die auf die Entziehung des gesetzlichen Richters wegen unterlassener Anrufung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften gestützte Rechtsbeschwerde könnte erfolgreich nur erhoben werden, wenn die Vorlagepflicht nach Art. 234 Abs. 3 EG in unhaltbarer Weise verletzt worden ist. Davon kann im Streitfall nicht ausgegangen werden.

Das Bundespatentgericht ist allerdings letztinstanzliches Gericht i.S. des Art. 234 Abs. 3 EG, wenn es die Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG nicht zulässt (vgl. Althammer/Ströbele aaO § 83 Rdn. 58; Steinbeck, MarkenR 2002, 273, 279 f.). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften sind nationale Gerichte, deren Entscheidungen nach Zulassung des Rechtsmittels durch ein oberstes Gericht angefochten werden können, nicht zur Vorlage nach Art. 234 Abs. 3 EG ver-

pflichtet. Kann ein Rechtsmittel zu einem obersten nationalen Gericht zugelassen werden, ist eine weitere Überprüfung durch dieses Gericht möglich, das Fragen zu der Auslegung oder der Gültigkeit von Gemeinschaftsrecht seinerseits dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 234 EG vorlegen kann (vgl. EuGH, Urt. v. 4.6.2002 - Rs. C-99/00, MarkenR 2002, 239, 240 f. Tz. 16-19). Anders als im Falle der Möglichkeit der Zulassung des Rechtsmittels durch das oberste Gericht verhält es sich bei der Rechtsbeschwerde des § 83 MarkenG gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts, bei der die Zulässigkeit des Rechtsmittels und die Überprüfung in der Sache durch den Bundesgerichtshof, von den in § 83 Abs. 3 MarkenG aufgeführten schweren Verfahrensmängeln abgesehen, allein von der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht abhängt, ohne daß - wie für die Revision in § 544 ZPO - die Möglichkeit der Nichtzulassungsbeschwerde eröffnet ist.

Eine Verletzung des Grundsatzes des gesetzlichen Richters i.S. des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG wegen eines Verstoßes gegen die Vorlagepflicht nach Art. 234 Abs. 3 EG setzt voraus, daß die Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften willkürlich unterblieben ist, weil sie bei Würdigung der das Grundgesetz bestimmenden Gedanken nicht mehr verständlich und offensichtlich unhaltbar ist (vgl. BVerfG NJW 1992, 678). Das Bundespatentgericht hat sich mit der Frage der Vorlagepflicht im einzelnen befaßt. Dafür, daß die Erwägungen unhaltbar sind, ist im vorliegenden Fall nichts ersichtlich. Gegenteiliges macht die Rechtsbeschwerde auch nicht geltend.

4. Die Rüge der Anmelderin, der Beschluß sei nicht mit Gründen versehen (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG), greift ebenfalls nicht durch.

Die Rechtsbeschwerde meint, dem Beschluß fehle eine nachvollziehbare Begründung; diese sei auf formelhafte Wendungen beschränkt. Die Gründe seien unklar, verworren und widersprüchlich. Das Bundespatentgericht habe nicht berücksichtigt, daß die Wortbestandteile des angemeldeten Zeichens phantasievoll seien. Auch der im Bildbestandteil enthaltene Begriff "Tabs" sei ausreichend unterscheidungskräftig. Jedenfalls verfüge das Zeichen in der Verbindung der Wort- und Bildbestandteile und der Farbgestaltung über die erforderliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Mit diesem Vorbringen kann die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg haben.

Die Vorschrift des § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG soll allein den Begründungszwang sichern. Es kommt deshalb darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund - mag dieser tatsächlich vorgelegen haben oder nicht, mag er rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht - für die Entscheidung über die einzelnen Ansprüche und Verteidigungsmittel maßgebend gewesen ist; dies kann auch bei lückenhafter und unvollständiger Begründung der Fall sein. Dem Erfordernis einer Begründung ist deshalb schon dann genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt, das ein Verfahrensbeteiligter vorgetragen hat (vgl. BGH, Beschl. v. 24.4.1997 - I ZB 1/96, GRUR 1997, 636, 637 = WRP 1997, 761 - Makol; Beschl. v. 1.7.1999 - I ZB 48/96, GRUR 2000, 53, 54 - SLICK 50). Diesen Anforderungen an den Begründungszwang genügt der angefochtene Beschluß. Das Bundespatentgericht hat sich mit der Frage der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG im einzelnen auseinandergesetzt. Die Gründe lassen erkennen, welche Annahmen für die Entscheidung des Bundespatentgerichts maßgeblich gewesen sind. Sie sind weder widersprüchlich noch verworren. Ob die Entscheidung des Bundespatentgerichts rechtsfehlerhaft ist, ist ohne Belang.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

Ullmann

Starck

Pokrant

Büscher

Schaffert