



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 34/12

vom

22. Mai 2014

in der Rechtsbeschwerdesache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

S-Bahn

MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 3, Nr. 6; GG Art. 101 Abs. 1 Satz 2, Art. 103 Abs. 1

- a) Mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG kann nicht geltend gemacht werden, eine Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht sei entgegen § 83 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 MarkenG willkürlich unterblieben.
- b) In einer unterbliebenen Zulassung der Rechtsbeschwerde kann allerdings eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) und damit ein Verfahrensmangel im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG liegen.

BGH, Beschluss vom 22. Mai 2014 - I ZB 34/12 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 22. Mai 2014 durch die Richter Prof. Dr. Büscher, Prof. Dr. Schaffert, Dr. Koch, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 14. März 2012 an Verkündungs Statt zugestellten Beschluss des 26. Senats (Marken-Beschwerdesenats) wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 500.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Der Antragsteller, ein kommunaler Zweckverband, hat die Löschung der am 20. August 2002 für die Markeninhaberin, die Deutsche Bahn AG, eingetragenen Wortmarke

S-Bahn

beantragt. Die Marke ist eingetragen für zahlreiche Waren der Klassen 16, 25 und 28 sowie für die Dienstleistungen

Klasse 39

Transportwesen; Beförderung von Personen und Gütern mit Schienenbahnen, Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen und Schiffen; Beförderung von Personen mit Schienenbahnen im Stadtschnellbahnzug-System; Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Schienenfahrzeugsystems, nämlich Gepäckträgerdienste, Gepäckaufbewahrung, Vermittlung der Beförderung von Personen und Gütern mit Schienenbahnen, Kraftfahrzeugen und Schiffen, Vermittlung von Parkplätzen und Mietkraftwagen, Erteilung von Fahrplan- und Verkehrsauskünften, auch mit Hilfe elektronischer Einrichtungen, Platzreservierung, Veranstaltung und Vermietung von touristischen Dienstleistungen im Reiseverkehr, insbesondere Veranstaltung und Vermittlung von Jugend-, Freizeit-, Informations- und Bildungsreisen zu Wasser, zu Lande und in der Luft; Veranstaltung und Vermittlung von Schienenreisen einschließlich Reisebegleitung; Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Planung, Buchung und Veranstaltung von Reisen; elektronische Sendungsverfolgung; Betreiben einer Schienenbahninfrastruktur, nämlich Steuerung von Verkehrsleit-, Betriebsleit- und Sicherheitssystemen einer Schienenbahninfrastruktur, soweit in Klasse 39 enthalten; Reisebegleitung, Vermittlung von Plätzen in Zügen, Bussen und Schiffen, auch für Kraftfahrzeuge; Vermittlung von Parkplätzen und Mietkraftwagen, auch mit Hilfe elektronischer Einrichtungen; Gepäckträgerdienste; Koffer-Kuli-Service; Vermietung von Schienenwegen, Touristik- und Stadtinformationen.

- 2 Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Löschung der Marke angeordnet.

- 3 Auf die Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und den Löschantrag zurückgewiesen, soweit die Löschung der Marke für die Waren "Klasse 16: Papier und Pappe (Karton), Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Globen und Wandtafelzeichengeräten; Klasse 28: Tennisschläger, Rollschuhe, Schlittschuhe" angeordnet worden ist; das weitergehende Rechtsmittel hat es zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 14. März 2012 - 26 W (pat) 21/11, juris). Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie die Verletzung des Anspruchs auf den gesetzlichen Richter sowie die Versagung des rechtlichen Gehörs rügt und geltend macht, der angefochtene Beschluss sei nicht mit Gründen versehen.

4 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass die Voraussetzungen für die Löschung der Marke nach § 50 Abs. 1 und 2 MarkenG mit Ausnahme einiger Waren der Klassen 16 und 28 vorlägen. Die Marke sei für die Waren und Dienstleistungen, für die die Löschung anzuordnen sei, nicht unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dieses Eintragungshindernis sei auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG überwunden.

5 III. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

6 1. Die Statthaftigkeit der form- und fristgerecht eingelegten Rechtsbeschwerde folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf einen Verfahrensmangel nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG, eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG) sowie fehlende Beschlussgründe (§ 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG) und hat dies im Einzelnen ausgeführt. Darauf, ob die Rügen durchgreifen, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 27. Oktober 2011 - I ZB 23/11, GRUR 2012, 429 Rn. 5 = WRP 2012, 555 - Simca).

7 2. Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet.

8 a) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde sei nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG begründet, weil das Bundespatentgericht die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof nicht zugelassen habe.

9 aa) Mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG kann nicht geltend gemacht werden, eine Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Bundespatentgericht sei entgegen § 83 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 MarkenG willkürlich unterblieben.

10 (1) Allerdings kann eine unterbliebene Zulassung der Rechtsbeschwerde eine Verletzung des Anspruchs einer Partei auf den gesetzlichen Richter nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG zur Folge haben. Nach dieser Bestimmung darf niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden. Der Entzug des gesetzlichen Richters kann durch eine fehlerhafte Anwendung von Verfahrensvorschriften erfolgen. Dazu rechnen die Vorschriften über die Zulassung eines Rechtsmittels, durch die die Möglichkeit der Anrufung des Rechtsmittelgerichts erst eröffnet wird. Jedoch ist nicht jede fehlerhafte Anwendung oder Nichtbeachtung einer Verfahrensvorschrift des einfachen Rechts über die Rechtsmittelzulassung zugleich eine Verfassungsverletzung. Die Entscheidung eines Gerichts, ein Rechtsmittel nicht zuzulassen, verstößt nur dann gegen die Gewährleistung des gesetzlichen Richters in Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG, wenn sie willkürlich erfolgt (BVerfGE 19, 38, 42 f.; 87, 282, 284 f.; BVerfG, WM 2004, 381, 382).

11 Gegen die Entscheidungen der Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts in Markensachen, durch die über eine Beschwerde nach § 66 MarkenG entschieden wird, findet die Rechtsbeschwerde außer in den Fällen des § 83 Abs. 3 MarkenG nur statt, wenn das Bundespatentgericht sie zugelassen hat (§ 83 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Da gegen die Entscheidungen des Bundespatentgerichts eine Nichtzulassungsbeschwerde nicht eröffnet ist, entscheidet dieses Gericht abschließend darüber, ob eine durch seine Entscheidung beschwerte Partei Rechtsmittel zum Bundesgerichtshof einlegen kann. Unterlässt es das Bundespatentgericht, die Entscheidung der Nichtzulassung nachvollziehbar zu begründen, obwohl eine Zulassung naheliegt, kommt ein Verstoß

gegen den gesetzlichen Richter nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG in Betracht (vgl. BVerfG, GRUR 2012, 601 Rn. 19).

12 (2) Ein Verstoß gegen den gesetzlichen Richter wegen unterbliebener Zulassung der Rechtsbeschwerde kann jedoch die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG nicht begründen. Der Senat hat entschieden, dass die Bestimmung des § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nur im Fall der nicht vorschriftsmäßigen Besetzung des beschließenden Gerichts eröffnet und mit ihr nicht allgemein ein Verstoß gegen den gesetzlichen Richter gerügt werden kann (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2014 - I ZB 6/12, WRP 2014, 1320 Rn. 15 ff. - Schwarzwälder Schinken).

13 Durch die Eröffnung der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG soll sichergestellt werden, dass eine Entscheidung durch einen Senat des Bundespatentgerichts getroffen wird, der gemäß § 67 Abs. 1 MarkenG als Beschwerdesenat eingerichtet ist und dessen Besetzung unter Einhaltung der Regeln des Geschäftsverteilungsplans (§ 21e GVG) und der senatsinternen Mitwirkungsregeln (§ 21g GVG) gebildet worden ist. Erfasst wird hiervon die Mitwirkung eines Richters, der nicht hätte mitwirken dürfen, oder die unterbliebene Mitwirkung eines Richters, der hätte mitwirken müssen. Gegenstand der Rüge des § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG ist damit die personelle Zusammensetzung der Richterbank (BGH, WRP 2014, 1320 Rn. 17 ff. - Schwarzwälder Schinken). Deshalb kann mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG weder ein Verstoß gegen die Pflicht zur Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 AEUV noch die unterbliebene Zulassung der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof gerügt werden.

- 14 bb) Eine unterbliebene Zulassung der Rechtsbeschwerde kann jedoch gemäß § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG in Verbindung mit Art. 103 Abs. 1 GG eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnen. Dies setzt voraus, dass die Rechtsbeschwerde erfolgreich rügt, das Bundespatentgericht habe unter Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör entscheidungserhebliches Vorbringen des Beschwerdeführers übergangen, mit dem dieser geltend gemacht habe, der Streitfall erfordere eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör liegt ferner vor, wenn das Bundespatentgericht die Zulassung der Rechtsbeschwerde unterlässt, sofern ein gewissenhafter und kundiger Verfahrensbeteiligter - selbst unter Berücksichtigung der Vielzahl vertretbarer Rechtsauffassungen - damit nach dem bisherigen Verfahrensablauf nicht zu rechnen brauchte (vgl. BGH, WRP 2014, 1320 Rn. 19 - Schwarzwälder Schinken).
- 15 Ein Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs liegt allerdings nicht schon allein darin, dass sich aus einer Entscheidung nicht ersehen lässt, von welchen Erwägungen sich das Bundespatentgericht bei der Entscheidung hat leiten lassen, die Rechtsbeschwerde nicht zuzulassen. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts, die Rechtsbeschwerde nicht zuzulassen, ist fachgerichtlich nicht überprüfbar und unterliegt damit keinem verfassungsrechtlichen Begründungszwang (BVerfGE 50, 287, 289 f., BVerfG, Beschluss vom 11. Februar 2008 - 1 BvR 2702/07, juris Rn. 5). Das Bundespatentgericht muss deshalb im Regelfall eine unterbliebene Zulassung der Rechtsbeschwerde nur begründen, wenn ein Verfahrensbeteiligter einen entsprechenden Zulassungsgrund geltend gemacht hat (vgl. BVerfG, GRUR 2012, 601 Rn. 28).
- 16 Nach diesen Maßstäben liegt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht vor.

- 17 cc) Die Markeninhaberin hat die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Beantwortung der Frage angeregt, ob im Rahmen eines Markenlöschungsverfahrens bei der Frage der originären Schutzfähigkeit eines Zeichens das durch Benutzung geprägte Verkehrsverständnis und sein Beleg in Form von Verkehrsgutachten zu berücksichtigen seien, wenn das Zeichen zur Zeit der Eintragung bereits im Verkehr benutzt worden sei. Weiter hatte sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Frage für erforderlich gehalten, ob im Rahmen der Feststellung des zu einer Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG erforderlichen Durchsetzungsgrades die durch Benutzung geprägte Verkehrsauffassung maßgeblich sei und auf welchen Zeitpunkt es hierzu ankomme. Hiermit hat sich das Bundespatentgericht in der angegriffenen Entscheidung auseinandergesetzt und begründet, warum diese Fragen seiner Auffassung nach die Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht erfordern.
- 18 dd) Ein Gehörsverstoß kann jedoch darin liegen, dass der Markeninhaberin aufgrund der Verfahrensgestaltung durch das Bundespatentgericht die Gelegenheit genommen worden ist, zu einem weiteren die Zulassung der Rechtsbeschwerde rechtfertigenden Grund vorzutragen.
- 19 (1) Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Bezeichnung "S-Bahn" habe sich nicht im Verkehr im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt. Es handele sich um eine glatt beschreibende Sachangabe. Erforderlich sei deshalb eine nahezu einhellige Verkehrsdurchsetzung. Die beteiligten Verkehrskreise im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG seien nicht nur die Nutzer und potentiellen Nutzer von Nahverkehrszügen, sondern alle Verkehrsteilnehmer mit Ausnahme derjenigen Verkehrskreise, die eine Benutzung des Transportmittels "S-Bahn" kategorisch ablehnten. Eine einhellige Verkehrsdurchsetzung sei nach den Ergebnissen der vorgelegten Verkehrsgutachten nicht erreicht.

Der nach dem Gutachten von TNS Infratest vom Oktober 2009 ermittelte Zuordnungsgrad betrage lediglich 48% der Bevölkerung. Von diesem sei unter Berücksichtigung der Fehlertoleranz ein Abzug von 3,3% vorzunehmen. Dieser um die Fehlertoleranz verringerte Wert liege deutlich unter 50%.

20 (2) Die Rechtsbeschwerde trägt vor, das Bundespatentgericht habe in der mündlichen Verhandlung der Markeninhaberin eine Zulassung der Rechtsbeschwerde in Aussicht gestellt. Dies habe die Markeninhaberin von weiterem Vortrag dazu abgehalten, dass die Rechtsbeschwerde auch im Hinblick auf die Frage der Berücksichtigung der Fehlertoleranz bei Meinungsforschungsgutachten zuzulassen sei. Entgegen der Ankündigung des Vorsitzenden des Beschwerdesenats beim Bundespatentgericht sei die Zulassung der Rechtsbeschwerde unterblieben. Die Markeninhaberin habe deshalb erst im Rechtsbeschwerdeverfahren Anlass gehabt, zu diesem Gesichtspunkt und seiner Entscheidungserheblichkeit vorzutragen.

21 (3) Dieses Vorbringen der Rechtsbeschwerde würde, wenn es zuträfe, einen Gehörsverstoß begründen. Hat ein Gericht in der mündlichen Verhandlung eine Entscheidung als sicher dargestellt und dadurch einem Verfahrensbeteiligten von weiterem Vortrag oder weiteren Erklärungen abgehalten, begründet dies einen Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs. Ein Gericht, das von Hinweisen an die Partei zur Sach- und Rechtslage oder zum weiteren Verfahrensgang wieder abrücken will, muss den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme geben (BGH, Beschluss vom 3. Juli 2003 - I ZB 36/00, GRUR 2003, 901 Rn. 15 = WRP 2003, 1233 - MAZ). Dasselbe gilt, wenn ein gerichtlicher Hinweis nicht hinreichend klar erkennen lässt, dass er nicht allgemein, sondern nur bei Vorliegen weiterer besonderer Voraussetzungen gelten soll (BGH, Beschluss vom 9. September 2010 - I ZB 81/09, GRUR 2011, 654 Rn. 15 f. = WRP 2011, 753 - Yoghurt-Gums).

22 (4) Die von der Rechtsbeschwerde angeführten Gründe hätten für das Bundespatentgericht Veranlassung sein müssen, die Zulassung der Rechtsbeschwerde auch unter diesem Gesichtspunkt zu erwägen. Im Verfahren stellten sich Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

23 Die Frage, ob bei dem Ergebnis eines Meinungsforschungsgutachtens zum Beleg einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG die Fehlertoleranz zu berücksichtigen ist, hatte zum Zeitpunkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts Anfang 2012 grundsätzliche Bedeutung im Sinne von § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Sie stellte sich in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen sowohl im Eintragungs- als auch im hier in Rede stehenden Lösungsverfahren. Das Bundespatentgericht hat unter Berufung auf seine neue Entscheidungspraxis (BPatG, GRUR 2007, 324, 329 - Kinder; BPatG, Beschluss vom 19. Juli 2006 - 32 W (pat) 217/04, juris Rn. 24 - SCHÜLERHILFE; BPatG, GRUR 2007, 593, 596 - Ristorante; GRUR 2008, 420, 428 - ROCHER-Kugel) von dem sich aus dem Meinungsforschungsgutachten ergebenden Durchsetzungsgrad die Fehlertoleranz abgezogen. Die Frage, ob die Fehlertoleranz - vorliegend in Höhe von 3,3% - abzuziehen ist, ist in der Literatur umstritten (für das Eintragungsverfahren bejahend v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 8 MarkenG Rn. 57; ebenfalls - vorsichtig - bejahend Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rn. 567; ablehnend Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 8 Rn. 351; Pflüger, GRUR Prax 2011, 51, 54). Die Frage war höchstrichterlich nicht geklärt. Der Senat hatte sie im Anschluss an die vorstehend wiedergegebene jüngere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zunächst ausdrücklich offengelassen (BGH, Beschluss vom 2. April 2009 - I ZB 94/06, GRUR 2009, 954 Rn. 37 = WRP 2009, 1250 - Kinder III; Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 56 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel).

Dass der Senat nach dem angefochtenen Beschluss entschieden hat, bei Verkehrsgutachten seien im Eintragungs- und im Lösungsverfahren Fehlertoleranzen weder durch Zuschläge noch durch Abschlüsse zu berücksichtigen, wenn den Gutachten eine ausreichend große Stichprobe zugrunde liegt (vgl. BGH, Beschluss vom 17. Oktober 2013 - I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 38 = WRP 2014, 438 - test), ändert an dieser Beurteilung nichts. Bei der Beantwortung der Frage, ob die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG vorliegen, ist auf den Zeitpunkt der Entscheidung des Bundespatentgerichts abzustellen.

24 Die Frage, ob die Fehlertoleranz zu berücksichtigen ist und ob dies im Lösungsverfahren zugunsten des Markeninhabers zu geschehen hat, ist auch entscheidungserheblich. Der angefochtenen Entscheidung ist nicht mit hinreichender Sicherheit zu entnehmen, dass das Bundespatentgericht unabhängig von einer Berücksichtigung der Fehlertoleranz in jedem Fall den durch das Meinungsforschungsgutachten von TNS Infratest ermittelten Durchsetzungsgrad von 48% im allgemeinen Publikum für eine Verkehrsdurchsetzung als nicht ausreichend angesehen hat.

25 (5) Ein Verstoß gegen den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör durch die Verfahrensgestaltung des Bundespatentgerichts liegt jedoch nicht vor. Dass eines der Mitglieder des Senats des Bundespatentgerichts während der mündlichen Verhandlung erklärt hätte, die Rechtsbeschwerde werde zugelassen werden, hat sich nicht feststellen lassen.

26 Aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 11. Januar 2012 ergibt sich eine solche Erklärung nicht. Daraus ist lediglich ersichtlich, dass die anwaltlichen Vertreter der Markeninhaberin die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt haben. Das Schweigen des Protokolls bedeutet für sich al-

lein jedoch nicht, dass die von der Rechtsbeschwerde dargelegte Äußerung des Vorsitzenden des Beschwerdesenates beim Bundespatentgericht nicht gefallen wäre. Für derartige Erklärungen des Gerichts gilt die Beweiswirkung des Protokolls gemäß § 165 ZPO nicht. Dass ein Vorgang allein durch das Protokoll bewiesen werden kann, ist danach die Ausnahme und gilt lediglich für die Beachtung der "für die mündliche Verhandlung vorgeschriebenen Förmlichkeiten", zu denen Äußerungen zur Notwendigkeit der Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht gehören (vgl. BGH, Beschluss vom 4. Juli 2007 - XII ZB 14/07, NJW-RR 2007, 1451 Rn. 6). Der Markeninhaberin stand mithin die Möglichkeit offen zu beweisen, dass ihr Vortrag zum Hergang der mündlichen Verhandlung und zur Erörterung der Frage der Zulassung der Rechtsbeschwerde zutreffend ist. Diesen Beweis hat sie jedoch nicht führen können.

27 Zwar soll sich nach den anwaltlichen Versicherungen der Vertreter der Markeninhaberin der Vorsitzende des zuständigen Senats beim Bundespatentgericht ganz zu Beginn der mündlichen Verhandlung entsprechend geäußert haben. Dem Inhalt dieser anwaltlichen Versicherungen stehen jedoch der Inhalt der auf Veranlassung des Senats eingeholten dienstlichen Stellungnahmen des Vorsitzenden und der eines weiteren an der angefochtenen Entscheidung beteiligten Richters entgegen. Der Vorsitzende hat sich dahingehend erklärt, dass er eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht in Aussicht gestellt habe. Einer der beisitzenden Richter hat angegeben, die Frage der Zulassung der Rechtsbeschwerde sei erörtert worden, es sei lediglich zu erkennen gegeben worden, dass der Senat die Frage der Notwendigkeit einer Zulassung der Rechtsbeschwerde (nochmals) prüfen werde; an eine Zusicherung der Zulassung der Rechtsbeschwerde könne er sich nicht erinnern. Die dritte beteiligte Richterin konnte sich zwar an den Sach- und Streitstand des Verfahrens erinnern, hatte jedoch keine Erinnerungen an Äußerungen des Vorsitzenden Richters zur Frage der Zulassung der Rechtsbeschwerde. Auch die anwaltliche Versicherung

der Vertreterin der Antragstellerin des Lösungsverfahrens bestätigt den Vortrag der Markeninhaberin zu Äußerungen des Vorsitzenden des Beschwerdesenates des Bundespatentgerichts nicht. Im Gegenteil wird darin eine entsprechende Äußerung ausdrücklich in Abrede gestellt.

28 Bei einer solchen Sachlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Zulassung der Rechtsbeschwerde in Aussicht gestellt worden ist. Damit scheidet ein Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs aus.

29 b) Da das Bundespatentgericht die von der Markeninhaberin zur Zulassung der Rechtsbeschwerde vorgetragenen Gründe beschieden und die Markeninhaberin auch nicht in einer ihren Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzenden Weise am Vortrag zu weiteren Zulassungsgründen gehindert worden ist, liegt auch kein Begründungsmangel im Sinne von § 83 Abs. 3 Nr. 6 MarkenG vor, der der Rechtsbeschwerde zum Erfolg verhelfen könnte.

30 c) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, das Bundespatentgericht habe den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör dadurch verletzt, dass es dem Gerichtshof der Europäischen Union nicht die Frage vorgelegt habe, ob bei glatt beschreibenden Begriffen eine höhere Verkehrsdurchsetzung gefordert werden könne.

31 Dazu bedurfte es keiner Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Oktober 2008 - I ZB 48/07, GRUR 2009, 669 Rn. 25 = WRP 2009, 815 - Post II; Beschluss vom 9. Juli 2009 - I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 41 = WRP 2010, 260 - ROCHER-Kugel). Erst recht bestehen keine Anhaltspunkte, dass das Bundespatentgericht die Vorlagepflicht willkürlich verletzt hat.

32 d) Die Rechtsbeschwerde dringt auch nicht mit der Rüge durch, das Bundespatentgericht habe unter Verstoß gegen Art. 103 Abs. 1 GG den Anspruch der Markeninhaberin auf rechtliches Gehör dadurch verletzt, dass es bei der Bezeichnung "S-Bahn" von einer glatt beschreibenden Angabe ausgegangen sei. Es habe den gegenteiligen Vortrag der Markeninhaberin ausgeblendet.

33 Das trifft nicht zu. Das Bundespatentgericht hat diesen Vortrag zur Kenntnis genommen. Es hat ihn im Rahmen der tatbestandlichen Ausführungen im angefochtenen Beschluss wiedergegeben. Es ist nur zu einem anderen Ergebnis gelangt. Dieses hat es in der angefochtenen Entscheidung im Einzelnen begründet und ausgeführt, dass der Verkehr "S-Bahn" als Kurzbezeichnung einer Schnellbahn oder Stadtbahn auffasst, die elektrisch betrieben wird, auf Schienen läuft und dem Personenverkehr in Großstädten und Stadtregionen dient. Ob diese Würdigung die Annahme eines glatt beschreibenden Begriffs rechtfertigt, wie ihn der Senat etwa in der Angabe "Post" für die Dienstleistungen gesehen hat, für die die Marke eingetragen war (vgl. BGH, GRUR 2009, 669 Rn. 25 - POST II), ist im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht zu entscheiden.

34

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

Büscher

Schaffert

Koch

Löffler

Schwonke

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 14.03.2012 - 26 W(pat) 21/11 -