



Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. Dezember 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Feddersen, die Richterin Pohl und den Richter Odörfer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 3. April 2019 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Gründe:

- 1 A. Für die Markeninhaberin ist seit dem 7. September 2005 die dreidimensionale IR-Marke-Nr. 869 586



für die Waren der Klasse 30

Cacao, chocolat, produits de chocolaterie

eingetragen. In der Beschreibung der Marke heißt es:

La marque est constituée par la forme du produit évoquant un sarment de vigne.

- 2 Seit dem 15. Dezember 2005 ist der Schutz auf Deutschland erstreckt. Der Eintragung liegt die im französischen Markenregister enthaltene Ausgangseintragung Nr. 02 3188047 zugrunde, die im französischen Markenregister wie folgt dargestellt ist:



- 3 Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Schutzentziehung für Deutschland beantragt. Die Marke sei freihaltebedürftig und nicht unterscheidungskräftig. Außerdem genüge sie nicht dem Bestimmtheitsgebot. Die Markeninhaberin hat dem Schutzentziehungsantrag widersprochen.
- 4 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Antrag auf Schutzentziehung zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben und der IR-Marke mangels Bestimmtheit den Schutz für Deutschland entzogen (BPatG, GRUR 2012, 283). Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Bundesgerichtshof diesen Beschluss aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (BGH, Beschluss vom 28. Februar 2013 - I ZB 56/11, GRUR 2013, 929 = WRP 2013, 1194 - Schokoladenstäbchen II). Im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren hat das Bundespatentgericht den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts erneut aufgehoben, soweit der Schutzentziehungsantrag in Bezug auf die Waren der Klasse 30 "chocolat" und "produits de chocolaterie" zurückgewiesen worden ist, der IR-Marke insoweit den Schutz für Deutschland entzogen und die Beschwerde im Übrigen zurückgewiesen

(BPatG, GRUR-RR 2017, 52 = MarkenR 2017, 42). Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat der Bundesgerichtshof diesen Beschluss wiederum aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an einen anderen Senat - den 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) - des Bundespatentgerichts zurückverwiesen (BGH, Beschluss vom 6. April 2017 - I ZB 39/16, GRUR 2017, 1262 = WRP 2017, 1478 - Schokoladenstäbchen III). Im wiedereröffneten Beschwerdeverfahren hat das Bundespatentgericht sodann die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 3. April 2019 - 29 W [pat] 63/17). Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der - vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen - Rechtsbeschwerde.

5           B. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

6           I. 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 Besetzungsmangel (§ 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG) und hat dies im Einzelnen ausgeführt. Darauf, ob die Rüge durchgreift, kommt es für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde nicht an (st. Rspr.; vgl. BGH, Beschluss vom 9. Mai 2018 - I ZB 68/17, MarkenR 2018, 389 Rn. 6 mwN).

7           II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Das Beschwerdegericht war bei dem Erlass des angegriffenen Beschlusses vorschriftsmäßig besetzt.

8           1. Nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG ist die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnet, wenn das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war. Diese Vorschrift soll sicherstellen, 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, dass ein Richter mitgewirkt hat, der nicht hätte mitwirken dürfen, oder dass ein Richter nicht mitgewirkt hat, der hätte mitwirken müssen. Gegenstand der Rüge des § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG ist damit die personelle Zusammensetzung der Richterbank. Anders als § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG und § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG, die an einen Verstoß gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG anknüpfen, stellt § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG - ebenso wie § 100 Abs. 3 Nr. 1 PatG und § 547 Nr. 1 ZPO - nicht auf einen Verstoß gegen den Grundsatz des gesetzlichen Richters nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG ab (BGH, Beschluss vom 3. April 2014 - I ZB 6/12, GRUR 2014, 1132 Rn. 17 f. = WRP 2014, 1320 - Schwarzwälder Schinken; Beschluss vom 22. Mai 2014 - I ZB 34/12, GRUR 2014, 1232 Rn. 12 f. = WRP 2015, 53 - S-Bahn).

9            2. Die Rechtsbeschwerde vermag nicht mit Erfolg auf einen Besetzungsmangel zu verweisen. Insbesondere macht sie nicht geltend, der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts, an den der erkennende Senat die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen hat, sei personell nicht geschäftsplanmäßig besetzt gewesen.

10           3. Die Rüge der Rechtsbeschwerde, durch die Zurückverweisung an den 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) anstelle des geschäftsplanmäßig zuständigen 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts sei der Antragstellerin entgegen Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG ihr gesetzlicher Richter entzogen worden, hat keinen Erfolg.

11           a) Die Rüge greift schon deshalb nicht durch, weil mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG ein Verstoß gegen das Prinzip des gesetzlichen Richters nicht gerügt werden kann (BGH, GRUR

2014, 1132 Rn. 17 - Schwarzwälder Schinken; GRUR 2014, 1232 Rn. 12 - S-Bahn).

- 12            b) Im Übrigen liegt eine Verletzung des Anspruchs auf den gesetzlichen Richter gemäß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG nicht darin, dass der Senat in entsprechender Anwendung von § 563 Abs. 1 Satz 2 und § 577 Abs. 4 Satz 3 ZPO die Sache an einen anderen Senat - den 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) - des Bundespatentgerichts zurückverwiesen hat.
- 13            aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts soll Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG der Gefahr vorbeugen, dass die rechtsprechenden Organe durch Manipulierung sachfremden Einflüssen ausgesetzt werden, gleichgültig, von welcher Seite die Manipulierung ausgeht (BVerfGE 17, 294, 299 [juris Rn. 13]; 20, 336, 344 [juris Rn. 34]). Daraus ergibt sich die Forderung, dass der zuständige Richter im Einzelfall möglichst eindeutig durch eine allgemeine Norm bestimmt ist; indessen folgt daraus nicht, dass der Gesetzgeber den gesetzlichen Richter stets endgültig bestimmen muss (vgl. BVerfGE 19, 52, 59 f. [juris Rn. 29]; 20, 336, 344 [juris Rn. 34]). Ein begrenzter Spielraum bei der Richterbestimmung für den Einzelfall ist jedenfalls dann nicht ausgeschlossen, wenn sie in der Hand eines unabhängigen Richters liegt (vgl. BVerfGE 25, 336, 346 f. [juris Rn. 35]; BVerfG, NJW 2009, 907 [juris Rn. 12]).
- 14            Aus dem Umstand, dass sich bei der gesetzlichen Regelung gerichtlicher Zuständigkeiten die Spannung zwischen Rechtssicherheit und materieller Gerechtigkeit auswirkt, hat das Bundesverfassungsgericht den Schluss gezogen, dass eine "bewegliche" Zuständigkeitsregelung zulässig ist, soweit sie unter justizgemäßen Gesichtspunkten generalisiert und sachfremden Einflüssen auf das Verfahren vorbeugt (BVerfGE 9, 223, 226 f. [juris Rn. 16]; 20, 336, 344 [juris Rn. 34]). Daher kann auch die konstitutive Bestimmung eines für das weitere Verfahren zuständigen Spruchkörpers durch das übergeordnete Gericht

gerechtfertigt sein, sofern die Bestimmung nicht willkürlich erfolgt (BVerfGE 20, 336, 344 [juris Rn. 39]; BVerfG, NJW 2009, 907, [juris Rn. 10]). Im Fall der in § 354 Abs. 2 StPO aF vorgesehenen Befugnis des Revisionsgerichts, den Rechtsstreit nach Aufhebung des angefochtenen Urteils an ein anderes Gericht gleicher Ordnung zu verweisen, haben in die verfassungsrechtliche Beurteilung auch Erwägungen Eingang gefunden, die sachlich dafür sprechen, ein anderes als das Ausgangsgericht mit der erneuten Verhandlung und Entscheidung zu befassen (vgl. BVerfGE 20, 336, 344 f. [juris Rn. 35 bis 37]).

15           bb) Nach diesen Grundsätzen steht die vom Senat gewählte Verfahrensweise mit dem Prinzip des gesetzlichen Richters gemäß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG in Einklang.

16           (1) Nach § 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG ist im Verfahren der Rechtsbeschwerde im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, dass diese Vorschrift die Zurückverweisung an einen anderen Senat des Bundespatentgerichts im Wege einer entsprechenden Anwendung von § 563 Abs. 1 Satz 2 und § 577 Abs. 4 Satz 3 ZPO nicht hindert (vgl. BGH, Beschluss vom 28. August 2003 - I ZB 26/01, GRUR 2004, 77, 78 f. [juris Rn. 26] = WRP 2003, 1445 - PARK & BIKE; zu § 41x PatG 1961 und § 108 Abs. 1 PatG 1981 BGH, Beschluss vom 26. Mai 1964 - Ia ZB 18/63, BGHZ 42, 32, 36 f. - Akteneinsicht II und Beschluss vom 20. Dezember 1988 - X ZB 30/87, GRUR 1990, 346, 348 [juris Rn. 13] - Aufzeichnungsmaterial; vgl. ferner Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 89 MarkenG Rn. 10; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 89 MarkenG Rn. 10; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 89 Rn. 8; Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 89 Rn. 4). Die Voraussetzun-

gen einer Analogie liegen vor, weil es sich um eine planwidrige Regelungslücke handelt und die Interessenlage vergleichbar ist.

- 17 (2) Eine planwidrige Regelungslücke besteht, weil der Wortlaut des § 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG, der lediglich von der Zurückverweisung "an das Patentgericht" (in der vom 1. Januar 1995 bis zum 13. Januar 2019 geltenden Fassung) bzw. "an das Bundespatentgericht" (in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung) spricht, die Möglichkeit der Verweisung an einen anderen Senat weder vorsieht noch ausschließt.
- 18 Die Rechtsbeschwerde macht ohne Erfolg geltend, aus dem Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens der Vorgängernorm des § 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG ergebe sich der Wille des Gesetzgebers, die Möglichkeit einer Zurückverweisung an einen anderen Senat des Bundespatentgerichts auszuschließen. Zwar ist der zunächst vorgeschlagene Wortlaut des § 41x PatG (vgl. BT-Drucks. 3/1749, S. 12) "zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an denselben Beschwerdesenat des Patentgerichts zurückzuverweisen" im Gesetzgebungsverfahren auf Betreiben des Bundesrats mit der Begründung geändert worden, der Ausschluss der Verweisung an einen anderen Senat ergebe sich bereits hinreichend aus der Formulierung "an das Patentgericht zurückzuverweisen" (vgl. BT-Drucks. 3/1749, S. 77 und 79). Es kann offenbleiben, ob diese Sichtweise im sodann Gesetz gewordenen Wortlaut hinreichenden Niederschlag gefunden hat (dies verneinend BGHZ 42, 32, 36 f. - Akteneinsicht II). Jedenfalls lässt der Umstand, dass der Gesetzgeber in Kenntnis der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs weder bei dem Erlass des Markenrechtsreformgesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I, S. 3082) noch des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I, S. 2357) den Wortlaut des § 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG insoweit verändert und auch die Möglichkeit der Verweisung an einen anderen Senat nicht thematisiert hat (vgl. BT-Drucks. 12/6581, S. 106; BT-Drucks. 19/2898, S. 85), eine stillschweigende Billigung durch den Gesetzgeber erkennen, die verfassungsrechtliche Bedenken gegen die in einer analogen Anwendung einer Vorschrift liegende richterliche Rechts-

fortbildung ausräumt (vgl. BGH, Urteil vom 16. April 2015 - I ZR 69/11, GRUR 2015, 1101 Rn. 32 = WRP 2015, 1361 - Elektronische Leseplätze II, mwN).

19 Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde spricht auch der Umstand, dass die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nur in den abschließend in § 83 Abs. 3 Nr. 1 bis 6 MarkenG vorgesehenen Fällen statthaft ist, nicht gegen die Möglichkeit der Zurückverweisung an einen anderen Senat als den Ausgangssenat. Die darin liegende Beschränkung der Prüfungskompetenz des Rechtsbeschwerdegerichts steht in keinem inhaltlichen Zusammenhang mit der Frage, ob im Falle der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses an den Ausgangssenat oder einen anderen Senat des Bundespatentgerichts zurückzuverweisen ist.

20 (3) Die Interessenlage im markenrechtlichen Rechtsbeschwerdeverfahren unterscheidet sich nicht von derjenigen im Revisions- oder Rechtsbeschwerdeverfahren nach der Zivilprozessordnung, die in § 563 Abs. 1 Satz 2 und § 577 Abs. 4 Satz 3 die Möglichkeit der Zurückverweisung an einen anderen Spruchkörper des Berufungs- oder Beschwerdegerichts eröffnet. Im Regelfall ist zwar davon auszugehen, dass das Ausgangsgericht im wiedereröffneten Rechtszug die vom Revisions- oder Rechtsbeschwerdegericht niedergelegten Rechtsgrundsätze beachten und in unvoreingenommener Weise verfahren werde. Die Zurückverweisung an einen anderen Spruchkörper kommt in allen diesen Verfahren gleichermaßen jedoch insbesondere in Betracht, wenn es aufgrund einer Häufung von Sachfehlern oder eines Mangels an Unvoreingenommenheit des Ausgangsgerichts geboten erscheint, einen anderen Spruchkörper mit der erneuten Behandlung der Sache zu befassen (vgl. BGH, GRUR 1990, 346, 348 [juris Rn. 13] - Aufzeichnungsmaterial; BGH, Urteil vom 15. Dezember 1994 - I ZR 121/92, GRUR 1995, 216, 219 [juris Rn. 35] = WRP 1995, 320 - Oxygenol II; BGH, GRUR 2004, 77, 79 [juris Rn. 26] - PARK & BIKE). Die Zurückverweisung an einen anderen Spruchkörper trägt in einer sol-

chen Konstellation dem verfassungsrechtlich durch das in Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 20 Abs. 3 GG verankerte Rechtsstaatsprinzip abgesicherten Interesse der Parteien an einem wirkungsvollen gerichtlichen Rechtsschutz (vgl. dazu BVerfGE 88, 118, 124 [juris Rn. 22]) Rechnung. Mit diesem Interesse wäre eine sehenden Auges erfolgende Zurückverweisung an den Ausgangsspruchkörper nicht vereinbar, wenn aufgrund der genannten besonderen Umstände zu befürchten steht, dass dessen Entscheidung auch im nächsten Durchgang der Rechtskontrolle nicht standhalten werde. In diesem Sinne spricht auch das von der Rechtsbeschwerde vergebens für ihren Rechtsstandpunkt in Anspruch genommene Postulat der Prozessökonomie für die Möglichkeit der Zurückverweisung an einen anderen Senat.

- 21 (4) Im Streitfall war danach die Zurückverweisung der Sache an einen anderen als den Ausgangssenat geboten. Der Senat hat nach einer ersten Zurückverweisung an den Ausgangssenat dessen auch im zweiten Durchgang erheblich fehlerbehaftete Bearbeitung zum Anlass genommen, die Sache im Zuge des zweiten Rechtsbeschwerdeverfahrens an einen anderen Senat - den nach dem seinerzeitigen Geschäftsverteilungsplan des Bundespatentgerichts als Vertretungssenat zuständigen 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) - zurückzuverweisen. Aus dem Umstand, dass im Geschäftsverteilungsplan des Bundespatentgerichts keine Regelung für den Fall der Zurückverweisung an einen anderen Senat getroffen war, kann die Rechtsbeschwerde nichts für sie Günstiges herleiten. Mit der Zuständigkeitsbestimmung durch den Senat ist der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vielmehr für die Verhandlung und Entscheidung der Sache zuständig geworden (vgl. BGH, Urteil vom 3. Juni 1986 - VI ZR 95/85, NJW 1986, 2886 [juris Rn. 6]).

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

Koch

Schaffert

Feddersen

Pohl

Odörfer

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 03.04.2019 - 29 W(pat) 63/17 -