

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	29 W (pat) 125/05
<b>Entscheidungsdatum:</b>	18. Oktober 2006
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	Art. 3 Abs. 1 GG, § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG, § 56 MarkenG

---

### Wortmarke SCHWABENMAIL

1. Beiladungsbeschlüsse zu der Frage, inwieweit der Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG das Deutsche Patent- und Markenamt bei der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt der Selbstbindung der Verwaltung zu einer gleichbleibenden Eintragungspraxis und einheitlichen Behandlung von gleichgelagerten Fällen bzw. von Serienmarken verpflichtet.
2. Die Markenprüferinnen und -prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind in ihren Entscheidungen als Mitglieder einer Verwaltungsbehörde sachlich nicht unabhängig.
3. Die Gründe für die abweichende Beurteilung einer durch Voreintragungen begründeten Selbstbindung des Deutschen Patent- und Markenamts in gleichgelagerten Verfahren müssen sich aus dem Zurückweisungsbeschluss ergeben.



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 125/05

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 305 32 480.2**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2006 unter Mitwirkung der ...

beschlossen:

Dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts wird anheimgegeben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

## **Gründe**

### **I.**

Die Anmelderin hat am 3. Juni 2005 einen Antrag auf Eintragung der Wortmarke „SCHWABENMAIL“ für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Aufkleber; Druckereierzeugnisse; Photographien; Schreibwaren;

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere elektronische Nachrichtenübermittlung, E-Mail-Dienste;

Klasse 39: Transportwesen, Nachrichtenüberbringung, Zustellung (Auslieferung) von Druckereierzeugnissen, Briefen und Paketen;

gestellt.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung des Zeichens beanstandet und mit Beschluss vom 1. September 2005 insgesamt zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie darauf verwiesen, das angemeldete Zeichen sei von der Eintragung ausgeschlossen, da für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Begriffsgehalt im Vordergrund stehe. Das Wort „Schwaben“ bezeichne eine geografische Region im Süden

Deutschlands. „Mail“ sei hingegen die englische Bezeichnung für „Post“. Der Aussagegehalt des Zeichens beschränke sich damit auf „Post aus/für Schwaben“. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden „SCHWABENMAIL“ daher nur als Sachangabe, nicht jedoch als betrieblichen Herkunftshinweis.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Ihre Verfahrensbevollmächtigte hat in der mündlichen Verhandlung vom 11. Oktober 2006 darauf verwiesen, dass die Eintragungspraxis des Amtes für Anmelder nicht mehr nachvollziehbar sei, und zudem die Gepflogenheiten des entsprechenden Marktes nicht ausreichend berücksichtigt würden.

## II.

Aufgrund des Vorbringens der Beschwerdeführerin hält der Senat die Beiladung des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts für angemessen und notwendig, denn es stellt sich hier bei der Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. September 2005 eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung.

Die Rechtsfrage ist darauf gerichtet zu klären, inwieweit die angefochtene Entscheidung gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstößt. Dafür besteht auch angesichts des Vorbringens der Beschwerdeführerin anhand der vorgelegten Unterlagen sowie aufgrund der eigenen Recherchen des Senats Anlass.

### A.

1. Die Frage nach der grundgesetzlich gebotenen Gleichbehandlung gleicher Sachverhalte bei Eintragungen von Marken stellt sich aufgrund der Tatsache, dass für dieselben Dienstleistungen der Klasse 39 „Kurier- und Zustelldienste“ das beschwerdegegenständliche Zeichenwort „SCHWABENMAIL“ nicht eingetragen wurde, aber die folgenden Wortmarken eingetragen sind, nämlich

Nr. 305 10 253 „WEST MAIL“;

Nr. 304 53 307 „SÜDWEST MAIL“;

sowie die Wort-/ Bildmarken

Nr. 305 12 835 „WEST MAIL ZUSTELLDIENST“



Nr. 300 19 068 „GLOBAL MAIL“



Nr. 399 80 201 „City-Mail“



Nr. 300 44 159 „EUROPOST COMMON MAIL“



deren jeweiliger grafischer Bestandteil allein aufgrund seiner werbeüblichen Grafik in ständiger Rechtsprechung nicht eintragungsbegründend sein kann (Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rn. 65; Ströbele/Hacker, Markenrecht, 8. Aufl., § 8 Rn. 125). Die Bildbestandteile sind lediglich dekorativ oder nehmen nur den Aussagegehalt des Wortes auf.

Ein Grund für die Abweichung von der Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts ergibt sich aus den Gründen der angefochtenen Entscheidung nicht. Für den Senat bleibt demnach ungeklärt, nach welchen für die Markenstellen einheitlich geltenden Vorgaben Wort- bzw. Wort-/Bildmarken für die beanspruchten Dienstleistungen „Nachrichtenüberbringung und Zustellung (Auslieferung) von Druckereierzeugnissen, Briefen und Paketen“ eingetragen oder nicht eingetragen wurden, die im angemeldeten Zeichen den Zusatz „Mail“ bzw. „Mail“ und ein weiteres geografisches Merkmal enthalten, wenngleich die Mehrzahl der Entscheidungen unter Geltung der Richtlinie vom 27. Oktober 1995 für die Prüfung von Markenmeldungen (BIPMZ 1995, 378 ff.) erlassen wurden, wonach eine einheitliche Beurteilung herbeizuführen ist (a. a. O., S. 383).

2. Eine ähnliche Problematik besteht im Übrigen im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen der Telekommunikation in Klasse 38, da die Praxis hier ebenfalls uneinheitlich ist. Eingetragen ist z. B. die Wortmarke Nr. 394 00 983

„City Mail“ ebenso wie die Wort-/Bildmarke Nr. 304 44 444 „WorldPost Free Mail“



für „Kommunikationsdienstleistungen über Telefone“ bzw. „Telekommunikation“. Das verfahrensgegenständliche Zeichen „SCHWABENMAIL“ wurde dagegen auch für die Dienstleistungen „Telekommunikation“ nicht eingetragen.

3. Für den Senat bleibt demnach ungeklärt, nach **welchen** für die Markenstellen **einheitlich geltenden Vorgaben** Wort- bzw. Wort-/Bildmarken für die beanspruchten Dienstleistungen „Nachrichtenüberbringung und Zustellung (Auslieferung) von Druckereierzeugnissen, Briefen und Paketen“ bzw. „Telekommunikation“ eingetragen oder nicht eingetragen werden, die im angemeldeten Zeichen den Zusatz „Mail“ bzw. „Mail“ und ein weiteres geografisches Merkmal enthalten, um willkürliche Ungleichbehandlung und damit einen möglichen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG zu vermeiden.

## **B.**

1. Die Exekutive ist gem. Art. 20 Abs. 3 GG an Recht und Gesetz gebunden. Dazu gehört auch die Einhaltung des Gleichbehandlungsgebots nach Art. 3 Abs. 1 GG beim Erlass von Verwaltungsakten. Eine besondere Rolle spielt dieses Gebot insbesondere dann, wenn es sich um Verwaltungsakte handelt, deren gesetzliche Grundlage durch einen **unbestimmten Rechtsbegriff** gebildet wird. Dies ist im Verfahren der Gewährung von Markenschutz der Fall bei der Anwendung des Begriffes „**Unterscheidungskraft**“ nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Die Verwaltung ist im Rahmen und nach Maßgabe gesetzlicher Ermächtigung grundsätzlich, insbesondere zum Zweck rechtssicherer, praktikabler und gleichmäßiger Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe, zum typisierenden und pauschalierenden Gesetzesvollzug berechtigt (Osterloh in: Sachs, Grundgesetz, 3. Aufl. 2003, Art. 3 Rn. 112). Daraus ergeben sich allgemein die Grundsätze der Selbstbindung der Verwaltung, die eine sachlich unbegründete Abweichung von

einer bisher geübten Praxis im Einzelfall verbieten, nicht jedoch deren generelle Änderung für die Zukunft (a. a. O., Rn. 119).

Dabei bedarf es der Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe (Huber, Peter M., Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl. 1997, S. 129), was von der Ausübung des Ermessens zu trennen ist, denn die Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts als Verwaltungsbehörde gewähren auf der **Rechtsfolgenseite** nach ständiger Rechtsprechung ohnehin keinen Ermessensspielraum (vgl. Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rn. 25; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rn. 17; BGH GRUR 1989, 420, 421 - KSÜD; GRUR 1995, 410, 411 - TURBO; GRUR 1997, 527, 529 - Autofolge). Auf der Tatbestandsseite der Normen ist dagegen über die unbestimmten Rechtsbegriffe, wie den Begriff der „Unterscheidungskraft“ oder im Patentrecht die „erfinderische Tätigkeit“ gem. § 4 PatG (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl. 2003, § 4 Rn. 8) zu entscheiden. Die Konkretisierung eines unbestimmten Rechtsbegriffs unterliegt nach ständiger Rechtsprechung (BVerfGE 7, 129, 154; 64, 261, 279; 84, 34, 50), der vollständigen gerichtlichen Überprüfbarkeit in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Damit überprüft das Bundespatentgericht die Bestimmung des Begriffsinhalts der „Unterscheidungskraft“ durch das Deutsche Patent- und Markenamt.

2. Von der aus dem Rechtsstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1 GG) und dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) fließenden **Verpflichtung** der Verwaltung, **unbestimmte Rechtsbegriffe zu konkretisieren**, hat die höchstrichterliche Rechtsprechung nur in bestimmten, eng begrenzten Fallgestaltungen Ausnahmen zugelassen. Es handelt sich dabei vornehmlich um Entscheidungen werter Art durch weisungsfreie, mit Sachverständigen und/ oder Interessenvertretern besetzte Ausschüsse, wie sie etwa in speziellen Prüfungsverfahren gesetzlich vorgesehen sind (BVerwGE 91, 211, 215/216; BVerwGE 61, 176, 185; BVerfGE 84, 34, 50; BVerwGE 92, 132 ff.). Weitere Ausnahmen betreffen Prognoseentscheidungen oder Risikoabschätzungen im Umwelt- oder Wirtschaftsrecht (BVerwGE 72, 300, 316). Vorliegend sind solche Entscheidungen aber nicht betroffen.

3. Aufgabe der Verwaltungsbehörde ist es, die Unsicherheiten in der Erkenntnis und der rechtlichen Beurteilung des normativen Rechtsbegriffs zu überwinden und Rechte und Pflichten in einer bestimmten Art und Weise verbindlich festzulegen (Huber, a. a. O.; Maurer, Hartmut, Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl. 2002, § 7 Rn. 29 f.). Die erforderliche Gewährleistung einer Art. 3 Abs. 1 GG währenden Anwendung der Gesetze muss daher durch eine Konkretisierung von unbestimmten Rechtsbegriffen erfolgen, die für die im Zuständigkeitsbereich einer Behörde liegenden Entscheidungen einheitlich ist. Die Prüferinnen und Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts sind bei der Wahrnehmung der Aufgaben einer Markenstelle nach § 56 Abs. 2 Satz 2 und 3 MarkenG in der Entscheidung nicht frei, sondern haben sich an diesen Vorgaben zu orientieren. Gleiches gilt für „die Markenstelle“ i. S. v § 56 Abs. 2 MarkenG. Sie ist Teil des Deutschen Patent- und Markenamts als Ganzes und aus der gesetzlichen Regelung ihrer Einrichtung in § 56 MarkenG folgt lediglich ihre innerbehördliche Zuständigkeit für das Eintragsverfahren in Abgrenzung zur Markenabteilung, die insoweit die Organisationshoheit des Präsidenten einschränkt, aber keine darüber hinausgehende nach außen hin wirkende materiell-rechtliche Selbständigkeit verleiht. Eine solche Unabhängigkeit ergibt sich auch nicht aus der amtlichen Begründung zum Markengesetz von 1995 (BIPMZ Sonderheft 1994). Das Handeln des Deutschen Patent- und Markenamts als einheitliche Behörde anzusehen entspricht daher der Feststellung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts, das Anlass zur Schaffung des Bundespatentgerichts gab (BVerwG, Urteil vom 13. Juni 1959, GRUR 1959, 435 - Verfassungsrecht). Im ersten Leitsatz heißt es nämlich: „Die Tätigkeit des DPA in beiden Instanzen ist als Verwaltungstätigkeit anzusehen“ (vgl. auch Grabrucker, Erinnerungen zur Entstehung des Bundespatentgerichts, Ein Gespräch mit Prof. Dr. Werner Böhmer, Festschrift 50 Jahre VPP 2005, S. 551 ff.).

4. Diese Festlegung der einheitlichen Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs erfolgt grundsätzlich auf zweierlei Weise: nach den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungshandelns durch den Erlass interner Verwaltungsvorschriften, auch „Richtlinien“, „Erlasse“, „innerdienstliche Anweisungen“, „Verfügungen“ oder „Mitteilungen“ genannt, die als generell-abstrakte Anordnungen von der Leitung der Behörde oder von jeweils im Wege der Delegation dazu befugten Vorgesetzten erlassen werden (Maurer, a. a. O., § 24 Rn. 1) oder aber durch ständige gleichbleibende Behandlung gleicher Sachverhalte, woraus sich ebenfalls eine Selbstbindung der Behörde ergeben kann. Mit diesen gesetzesauslegenden oder norminterpretierenden Verwaltungsvorschriften wird der Bedeutungsgehalt von unbestimmten Rechtsbegriffen in der Gesetzesanwendung bestimmt (Maurer, a. a. O., § 24 Rn. 9), und auf diese Weise die Einhaltung des Gleichbehandlungsgebotes nach Art. 3 Abs. 1 GG garantiert. Die Verwaltung ist daher gehalten, die Anwendung eines unbestimmten Rechtsbegriffes anhand gruppenmäßiger Fallgestaltung klar, einleuchtend und nachvollziehbar zu gestalten, so dass sich daraus für die Anmelder eine nachvollziehbare und vorhersehbare Behördenpraxis erkennen lässt. Dass dies möglich ist, ergibt sich z. B. aus den detaillierten Regelungen des Patentamtes des Vereinigten Königreichs, die auf seiner Internetseite allgemein zugänglich sind ([www.patent.govuk/tm/t-decision-making/t-law/t-law](http://www.patent.govuk/tm/t-decision-making/t-law/t-law)).

### **C.**

1. Zu dieser Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in seiner Entscheidungspraxis hat das Deutsche Patent- und Markenamt im Wege der Hauptabteilungsleiterverfügung auch bereits eine einheitliche Behandlung hergestellt, wie z. B. in den Verfahren zur Eintragung einer Einzelhandelsdienstleistungsmarke aufgrund der Verfügungen Nr. 31 der Leiterin der Hauptabteilung 3 vom 26. Februar 2003 (3650/15-3.3.1.-Bd.I/5) und Nr. 43 vom 19. Oktober 2005 (3650/15-3.3.6-Bd.I/5), zu Markenmeldungen in Verbindung mit Papst Benedikt XVI (Vfg. LH3 Nr. 41 vom 21. Juni 2005, 3650/15-3.3.6-Bd.I/9), zur Behandlung von Farbmarken (Verfügung LH3 Nr. 22 vom 23. August 2002, 3650/13-3.3.1.-Bd.II/28 bzw. Vfg. LH3 Nr. 33 vom 8. Oktober 2003, a. a. O.) oder zur Bear-

beitung notorisch bekannter Marken (Vfg. LH3 vom 24. November 1998, 9330/12-3.2-1/3). Dies entspricht der bis Ende Juni 2005 geltenden Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen vom 27. Oktober 1995 (BIPMZ 1995, 378, 383), in der vorgesehen ist, dass eine Harmonisierung der Entscheidungspraxis durch das Deutsche Patent- und Markenamt herbeigeführt werden soll. Nach dieser Richtlinie galt nach Ziffer 4 a) unter der Überschrift „Grundsätze der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse“ Folgendes: *„Die Recherche ... bezieht die Rechtsprechung sowie die Amtspraxis ein. ... Im Interesse der Rechtssicherheit bedarf es einer einheitlichen Prüfungspraxis, für die alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung zu nutzen sind. ... Wenn sich herausstellt, dass dieselben Zeichen für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen innerhalb der Markenstellen unterschiedlich beurteilt werden, ist eine einheitliche Beurteilung herbeizuführen, insbesondere durch Mitwirkung der Abteilungsleiter und Gruppenleiter.“*

Dem Senat erschließt sich im vorliegenden Verfahren jedoch nicht, ob die angefochtene Entscheidung der Markenstelle aufgrund einer Vereinheitlichung bezogen auf die Eintragung von aus geografischem Bestandteil und dem Wort „Mail“ gebildeten Marken getroffen wurde oder nicht.

2. Der Bezug auf die „einheitliche Prüfungspraxis“, der nach der alten Richtlinie vom 27. Oktober 1995 (a. a. O.) noch Geltung hatte, wurde in der neuen Richtlinie vom 13. Juni 2005 (BIPMZ 2005, 245, 252) ersatzlos gestrichen und ersetzt durch die Regelung: *„Jede Anmeldung ist ein für sich gesondert zu beurteilender Einzelfall ... Bestehende Eintragungen nationaler Marken führen weder für sich noch in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz zu einem Anspruch auf Eintragung.“*

Die Tatsache, dass die Hinwirkung auf eine einheitliche Amtspraxis gestrichen wurde, ist für das konkrete Verfahren von Bedeutung, da zwei der Vergleichsmarken nach Inkrafttreten der neuen Richtlinie eingetragen wurden. Angesichts des oben Ausgeführten bestehen erhebliche Bedenken an der Rechtmäßigkeit der neuen Richtlinie. Dem Gebot nach Art. 20 Abs. 3 GG, Verwaltungsakte innerhalb des Deutschen Patent- und Markenamts im Rahmen einer „Amtspraxis“ in mate-

riell-rechtlicher Hinsicht bei Vorliegen gleicher Umstände einheitlich zu erlassen, ist eine Absage erteilt worden, die nicht den rechtlichen Vorgaben an gebundene Verwaltungsentscheidungen entspricht. Prüferinnen und Prüfer am Deutschen Patent- und Markenamt sind nicht unabhängig, sondern an Richtlinien gebunden, wie sich aus der vorgenannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (GRUR 2003, 723) ergibt.

3. Da das Gleichbehandlungsgebot nur gebietet, **gleiche Sachverhalte gleich** zu behandeln (Osterloh in: Sachs, Grundgesetz, 3. Aufl. 2003, Art. 3 Rn. 83), bleibt jedoch zu prüfen, ob der zu entscheidende Fall von der internen einheitlichen Praxis erfasst wird und nach diesen Vorgaben zu entscheiden ist oder inwieweit der zu entscheidende Fall davon abweicht und es einer Einzelfallentscheidung bedarf. Diese Abweichung muss sich jedoch erkennbar aus den Gründen des zu erlassenden Beschlusses ergeben. Soweit der Bundesgerichtshof (GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge) feststellte, dass jede Anmeldung einer eigenen Prüfung unterliege, kann dieser Grundsatz in diesem Zusammenhang seine Gültigkeit beanspruchen.

4. Die Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs erübrigt sich auch nicht deshalb, weil das einzelne prüfende Mitglied des Deutschen Patent- und Markenamts eine quasi unabhängige Stellung innehat und daher nicht als Mitglied einer Behörde an deren Art. 3 Abs. 1 GG währendes einheitliches Handeln gebunden ist. Das Bundesverfassungsgericht (GRUR 2003, 723) hat insoweit zur Stellung der technischen Mitglieder des Deutschen Patent- und Markenamts in Patenteintragungsverfahren bereits entschieden, dass sie Angehörige einer Behörde sind. Weder die justizförmige Ausgestaltung des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch die sinngemäße Geltung konkret geregelter Einzelfälle der Anwendung gerichtlicher Vorschriften habe zur Folge, „dass den Mitgliedern des Deutschen Patent- und Markenamts ein richterlicher Status zukäme“ (a. a. O.). Ihre Tätigkeit sei keine Rechtsprechung im materiellen Sinn, da Vorschriften für das gerichtliche Verfahren nur in ausdrücklich normierten Fällen

anwendbar seien und insbesondere ein Verweis auf die richterliche Selbstverwaltung „als gerichtsverfassungsrechtliches Kernstück der Sicherung der richterlichen Unabhängigkeit und der Garantie des gesetzlichen Richters“ (a. a. O.) fehle. Es ist kein Grund ersichtlich, dass diese Feststellungen für die Behandlung in Markenangelegenheiten nicht ebenso gelten sollen.

#### **D.**

1. Eine entsprechende Vereinheitlichung erscheint schon deshalb geboten, weil es seit der Privatisierung der Deutschen Bundespost in die drei Sparten Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG und Deutsche Postbank AG im Jahr 1995 jedermann in Deutschland erlaubt ist, gewerblich Postdienstleistungen anzubieten (Art. 87 Abs. 2 S. 1 GG; RiL 97/67/EG ABI. EG 1998 Nr. L 15/14; § 51 PostG i. V. m. dem 1., 2. und 3. Gesetz zur Änderung des PostG vom 2. September 2001 BGBl. I 2001, 2271, vom 30. Januar 2002 BGBl. I 2002, 572 und vom 16. August 2002 BGBl. I 2002, 3218 ff.). Die Liberalisierung dieses Marktsegments für Kurier- und Zustelldienste führte inzwischen zu einer eigenen Branche, die der Verkehr als solche erkennt und innerhalb der er möglicherweise gewöhnt ist, in einer gewissen Art der Zeichenbildung einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen. Dies lässt möglicherweise die Beurteilung neuer Kennzeichnungsgewohnheiten und der Auffassung des Publikums davon notwendig werden. Eine Gewöhnung des Verkehrs an neue Kennzeichnungsgewohnheiten stellt sich nämlich dann ein, wenn der Marktauftritt bestimmter als originär schutzfähig eingetragener Marken, neben solchen aufgrund von Verkehrsdurchsetzung, üblich geworden und unbeanstandet geblieben ist (BGH GRUR 2004, 683, 685 - Arzneimittelkapsel; GRUR 2004, 329 f. - Käse in Blütenform). Eine Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse im entsprechenden Marktsegment aufgrund des Entstehens einer neuen Branche sowie eine geänderte Wahrnehmung durch den Verkehr aufgrund der Umstellung von einem Monopolbetrieb in ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen, das dem Wettbewerb unterliegt und damit andere private Unternehmen als Konkurrenten bekommt, stellt besondere Anforderungen an die Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes.

2. Für diese geänderten Gewohnheiten spricht auch, dass neben dem inzwischen üblichen Farbauftritt einiger privater Zusteller diese ihren Unternehmensnamen mit dem Begriff „-mail“ verbinden. Fraglich kann insoweit allenfalls sein, ob diese Unternehmenskennzeichen am Markt für die entsprechenden Dienstleistungen so häufig geworden sind, dass der Verkehr in einem entsprechenden Zeichen in markenrechtlicher Hinsicht zwischenzeitlich keine Inhalts- oder Sachbeschreibung mehr sieht, sondern es nunmehr in Verbindung mit der geografischen Angabe als herkunftshinweisende Bezeichnung für ein Unternehmen wahrnimmt. Die entsprechenden Dienstleister nennen sich z. B. „First Mail“ ([www.first-mail.de/presse](http://www.first-mail.de/presse)), „MaxiMail“ ([www.posttip.de/rubrik2/4916/17/MaxiMail-Hessen.html](http://www.posttip.de/rubrik2/4916/17/MaxiMail-Hessen.html)), „Mail 24“ ([www.posttip.de/rubrik2/4916/13/Mail-24-Kaiserslautern-.html](http://www.posttip.de/rubrik2/4916/13/Mail-24-Kaiserslautern-.html)), „Mail & More“ ([www.posttip.de/rubrik2/4916/14/Mail-More-Gera-Erfurt-.html](http://www.posttip.de/rubrik2/4916/14/Mail-More-Gera-Erfurt-.html)), „Mailcats...die Briefboten“ ([www.posttip.de/rubrik2/4916/15/Mailcats-Erfurt-.html](http://www.posttip.de/rubrik2/4916/15/Mailcats-Erfurt-.html)), „Mailflash GmbH“ ([www.transportdirekt.net/kurierdienst/deutschland/hessen/index.html](http://www.transportdirekt.net/kurierdienst/deutschland/hessen/index.html)) oder „Mail and More in Caaschwitz“ ([www.transportdirekt.net/kurierdienst/deutschland/thueringen/index.html](http://www.transportdirekt.net/kurierdienst/deutschland/thueringen/index.html)) und „südmail“ ([www.sued-mail.de/](http://www.sued-mail.de/)). Zudem sind weitere nationale Marken für die entsprechenden Dienste eingetragen, die über geographische Angaben und den Begriff „mail“ im Markennamen verfügen und - im Zweifel wegen der unterscheidungsfähigen Graphik - eingetragen worden sind, wie z. B. Nr. 397 61 742 „German Mail Ein Unternehmen der German Parcel Gruppe“, Nr. 305 42 478 „ELBE-WESER-POST The Mail People“, Nr. 304 72 120 „Brief 24 Business Mail Franken“, Nr. 300 58 660 „TRM TRANS-REGIO-MAIL PRIVATE BRIEFBEFÖRDERUNG“, Nr. 303 51 487 „TNT Mail Deutschland“ oder die Wortmarke Nr. 399 81 689 „Send-a-Mail“.

3. Die Beschwerdeführerin hat ihrem Schriftsatz vom 6. Oktober 2006 Unterlagen eigener Recherchen beigelegt (Bl. 35 und 40 ff. d. A.), aus denen weitere Unternehmen ersichtlich sind, die den Begriff „Mail“ und eine geografische Angabe im Firmennamen kombinieren und Kurier- und Zustelldienste erbringen, wie z. B. „allgäu mail“, „Oberbayern-Mail GmbH“, „Ostalb Mail GmbH & Co. KG“, „Rhein Main Mail- und Verlagsservice GmbH“ usw. Sie hat auf Nachfrage des Senats in der mündlichen Verhandlung auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihr Zustellgebiet und das anderer Konkurrenten gerade nicht durch die geografische Angabe im Namen begrenzt werde. Im Rahmen von Kooperationen mit anderen Partnern würden diese Dienstleistungen jedenfalls im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, aber auch darüber hinaus erbracht werden. Eine telefonische Nachfrage des Senats bei einigen Dienstleistern aus der Liste der Beschwerdeführerin hat insoweit ergeben, dass zwar häufig eine regionale Begrenzung eigener Zustellung besteht, deutschlandweit aber andere Partner eingesetzt werden, um eine flächendeckende Zustellung zu gewährleisten.

4. Gegenstand solcher Überlegungen bei Erlass einer Verfügung zur einheitlichen Behandlung von Zeichen in neuen Branchen könnte daher auch sein, dass zusätzlich zur oben angeführten Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts von Zeichenverbindungen zum Wort „Mail“ und einer geografischen Angabe möglicherweise eine Gewöhnung des Verkehrs dahingehend eingetreten ist, dass das Zeichen vom Publikum als Hinweis auf einen bestimmten Dienstleister und nicht mehr als sachbeschreibende Angabe für spezifische Zustelldienstleistungen innerhalb Deutschlands gesehen wird. Eine solche mögliche Änderung der Verkehrsauffassung in diesem neuen Marktsegment ist vergleichbar dem Wandel in der Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts und der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bei Einführung der neuen Markenformen. So ist bei der Farbmarke nicht mehr zweifelhaft, dass es Marktsegmente gibt, in denen Farben eine außerordentliche Rolle spielen und vom Verbraucher als Marke erkannt werden. Dort wird von einer Gewöhnung des Verkehrs an Farben als betrieblichem Herkunftshinweis ausgegangen (vgl. BPatG

GRUR 2004, 870, 871 - Grün/Gelb m. w. N.; Grabrucker, Offene Rechtsfragen zur Praxis der abstrakten Farbmarke, WRP 2000, 1331, 1337). Finden sich Anhaltspunkte für eine herkunftshinweisende Verwendung von Farben in einem bestimmten Marktsegment, kann dies ebenso auf bestimmte Kennzeichnungsgewohnheiten durch Wortzeichen zutreffen. Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sind die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft für alle Markenkategorien, gleich (EuGH GRUR 2006, 233 ff. - Rn. 27 - Standbeutel; MarkenR 2005, 27 ff. - Rn. 82 - Orangeton).

#### **E.**

1. Bei Verwaltungsentscheidungen, die ohne vorgehende verbindliche Konkretisierung eines unbestimmten Rechtsbegriffs ergangen sind oder bei denen dies jedenfalls nicht erkennbar ist, kann der Einwand der Ungleichbehandlung nicht in allen Fällen mit dem Argument ausgeräumt werden, es bestehe kein Anspruch auf „Gleichbehandlung im Unrecht“ (BGH GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge). Es besteht selbstverständlich keine Verpflichtung der Verwaltungsbehörde, aus möglicherweise nicht gerechtfertigten Eintragungen eine entsprechend sachwidrige Behandlung weiterer Anmeldungen herzuleiten (BGH a. a. O. - KSÜD). In diesem Zusammenhang, und nur hier, findet der häufig zitierte und Art. 3 GG immanente Grundsatz „Keine Gleichheit im Unrecht“ seinen Platz, d. h. es besteht keine sachwidrige Selbstbindung an rechtswidrige Entscheidungen (Scholz in: Maunz/ Dürig, Grundgesetz, 45. Aufl. 2005, Art. 3 Rn. 179; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 9. Aufl. 2005, § 40 Rn. 25). Das in vielen Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts - u. a. auch in Entscheidungen des erkennenden Senats - zu lesende Prinzip, der Anmelder habe keinen Anspruch auf Eintragung identischer oder ähnlicher Marken, bedeutet daher lediglich, dass es keine Selbstbindung an sachwidrige Entscheidungen gibt. Es bedeutet jedoch nicht, dass die Verwaltungsbehörde sich an keiner bestimmten Praxis zu orientieren hat und Prüferinnen oder Prüfer in ihrer Entscheidung frei sind. Auch der Bundesgerichtshof (a. a. O. - TURBO) hat deshalb das grundsätzliche Bestehen einer Amtspraxis nicht in Frage gestellt, als er ent-

schieden hat: „Das BPatG hat ... unbeanstandet festgestellt, dass das angeführte „Turbo“-Zeichen vereinzelt geblieben ist, und hat folglich diese Eintragung als einen Verstoß gegen die weitgehend einheitliche Praxis angesehen, Anmeldungen mit dem Wort „Turbo“ die Eintragung zu versagen.“ Der Bundesgerichtshof hat damit - wie auch in seiner Entscheidung zu „Autofelge“ - lediglich im konkreten Fall die Abweichung von der Regel konstatiert.

2. Im Übrigen wäre das Argument „Keine Gleichbehandlung im Unrecht“ jedenfalls dann nicht tragfähig, wenn die bisherige Entscheidungspraxis der Behörde eine konsequente Rechtsanwendung nicht erkennen lässt, d. h. wenn in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen wesentlich gleiche Sachverhalte ohne nachvollziehbaren Grund ungleich behandelt worden sind. Eine solche Entscheidungspraxis ist insgesamt durch eine mangelnde Orientierung der Behörde an Art. 3 Abs. 1 GG gekennzeichnet. Damit bliebe im Dunkeln, welche Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs sie als maßgeblich ansieht und an welche Entscheidungen sie sich unter dem Blickwinkel des Art. 3 Abs. 1 GG gebunden betrachtet. Die Vereinbarkeit ihrer Entscheidungen mit Art. 3 Abs. 1 GG, und d. h. ihre Rechtmäßigkeit, wäre damit offen. Lässt sich aber nicht feststellen, welche der vorangehenden Entscheidungen rechtmäßig und welche unrechtmäßig waren, geht die Rechtfertigung, es gebe keine Gleichbehandlung im Unrecht, ins Leere. Die Behörde kann bei einer strukturell ungleichen Entscheidungspraxis und fehlender Selbstbindung durch Richtlinien nicht nach Belieben erklären, welche Entscheidungen sie als maßstäblich ansieht und welche sie als gleichheitswidrig betrachtet mit der Folge, dass man sich auf sie nicht berufen könne. Würde man dies zugestehen, wäre den Gerichten eine Überprüfung ihrer Entscheidungen am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG gerade in den Fällen prinzipiell verschlossen, in denen die gesamte Entscheidungspraxis eine Orientierung am Gleichbehandlungsgebot vermissen lässt. Das wäre mit der Bindung der Gerichte an die Grundrechte (Art. 1 Abs. 3 GG) unvereinbar. Daraus würde folgen, dass der von einer ablehnenden Entscheidung Betroffene in einer solchen Lage eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes bereits dann geltend machen kann, wenn er

nachweist, dass die Behörde vergleichbare Fälle in einer nicht unerheblichen Anzahl positiv beschieden hat. Der Behörde bleibt es unbenommen, in Richtlinien festzuhalten, welche Auslegung sie dem einschlägigen unbestimmten Rechtsbegriff in ihrer künftigen Entscheidungspraxis zugrunde legen will. Für die Vergangenheit ist eine solche Selbstbindung jedoch nicht möglich.

3. Für den Senat stellt sich aufgrund des bisherigen Vortrags der Beschwerdeführerin und auch aufgrund der Aktenlage die Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts zur Eintragung der beanspruchten Leistungen in Klasse 39 als uneinheitlich dar. Es ist nicht erkennbar, worauf die Uneinheitlichkeit beruht und ob angesichts der sich in den letzten Jahren neu etablierten Branche der privaten Zustelldienste das Deutsche Patent- und Markenamt Richtlinien zur Vereinheitlichung der Beurteilung der Unterscheidungskraft entsprechender Zeichen erlassen hat oder worauf die Amtspraxis zu den erfolgten Eintragungen beruht, und inwieweit hier im konkreten Fall eine Abweichung im Einzelfall gerechtfertigt ist. Dies erscheint dem Senat aber von Bedeutung in der Fortführung des Verfahrens, um die angefochtene Entscheidung auch anhand von Art. 3 Abs. 1 GG prüfen zu können.

Dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts ist daher aufgrund der bislang als uneinheitlich erscheinenden Entscheidungspraxis Gelegenheit zu geben, dem Verfahren gem. § 68 Abs. 2 MarkenG beizutreten.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI