

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	24 W (pat) 121/05
<b>Entscheidungsdatum:</b>	9. Januar 2007
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GG Art. 3 Abs. 1

---

„Papaya“

1. Das Wort „Papaya“ stellt als geläufige Bezeichnung einer im Lebensmittelbereich verwendeten exotischen Frucht auch für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verpflegung von Gästen eine gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe dar.

2. Es wird an der ständigen Rechtsprechung festgehalten, dass Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für die Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts im Rahmen der Prüfung nachträglich angemeldeter Marken entfalten. Eine durch Voreintragungen bedingte Selbstbindung der Markenstellen ergibt sich weder aus einem verwaltungsrechtlichen Grundsatz des Vertrauensschutzes noch aus dem Gleichbehandlungsprinzip oder dem Gebot einer einheitlichen Verwaltungspraxis. Gegenstand der Beschwerde gegen einen Zurückweisungsbeschluss einer Markenstelle ist somit lediglich die Frage, ob die von der Markenstelle getroffene Feststellung des konkreten Eintragungshindernisses den einschlägigen Vorschriften des harmonisierten deutschen Markenrechts entspricht, nicht dagegen die weitere Frage, ob die betreffende Entscheidung der Markenstelle sich im Rahmen einer Prüfungspraxis des Patentamts hält.



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 121/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
9. Januar 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 301 52 633.8**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **Papaya**

ist nach einer in der mündlichen Verhandlung erfolgten Einschränkung noch für die Dienstleistungen

„Restaurantbetrieb; Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich der Fertiggerichte; Catering für Veranstaltungen, mit und ohne Servicepersonal“

zur Eintragung in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register angemeldet.

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen, wobei die Zurückweisung in dem Erstbeschluss auf die beiden Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG und in dem Erinnerungsbeschluss nur auf das Schutzhindernis fehlender Unterscheidungskraft gestützt worden ist. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass die angemeldete Bezeichnung „Papaya“ den Namen einer tropischen Frucht darstelle, die regelmäßig auch in Deutschland im Handel angeboten werde. Die Frucht werde

pur gegessen oder in zahlreichen Gerichten, wie beispielsweise Salaten, Fruchtsalaten, Chutneys oder auch Säften, verarbeitet. Sie werde als Zutat nicht nur in der asiatischen, sondern insbesondere auch der mittel- und südamerikanischen Küche verwendet. Darüber hinaus enthalte die Frucht in Fruchtfleisch und Kernen gesundheitsfördernde Bestandteile (vgl. Dr. Oetker, Lebensmittel Lexikon, Aufl. 2004, S. 592 f.). In Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen, bei denen es sich um typische Gastronomiedienstleistungen handle, die schwerpunktmäßig entweder verarbeitete Speisen mit Papaya oder aber auch die pure Papayafrucht zum Gegenstand haben könnten, werde der Begriff „Papaya“ von den angesprochenen Verkehrskreisen lediglich als beschreibende Sachangabe dahingehend aufgefasst, dass die betreffenden Dienstleistungen überwiegend unter Verwendung von Papayas als Zutat angeboten und erbracht würden. Für den Verkehr trete daher der Gedanke an einen Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinter der Vorstellung einer reinen Sachangabe zurück. Der Hinweis der Anmelderin auf die Eintragung von Marken, die ihrer Meinung nach mit der vorliegenden Anmeldung vergleichbar seien, führe zu keiner anderen markenrechtlichen Beurteilung. Abgesehen davon, dass die genannten eingetragenen Marken mit der vorliegenden Anmeldung nicht ohne weiteres vergleichbar seien, könne aus möglicherweise nicht gerechtfertigten Eintragungen auch unter Heranziehung des Gleichheitssatzes nach Art. 3 GG eine Verpflichtung zu einer entsprechend sachwidrigen Behandlung nicht hergeleitet werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der beiden Anmelder, nach deren Auffassung die Markenstelle die Anmeldung zu Unrecht zurückgewiesen hat. Die Marke verfüge über hinreichende Unterscheidungskraft, da ihr kein für die beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt entnommen werden könne. Falls die Verbraucher mit dem Wort „Papaya“ überhaupt eine bestimmte Frucht verbänden, werde nur der unbestimmte Eindruck eines Angebots von exotischen Speisen vermittelt. Insbesondere sei nicht zu erwarten, dass die Verbraucher annehmen könnten, im Rahmen der beanspruchten Dienst-

leistungen würden ausschließlich Papayas angeboten. Es fehle insoweit an einem hinreichend beschreibenden Bezug, der zwar zu der Ware „Früchte“ bestehe, nicht aber zu den hier in Rede stehenden Dienstleistungen. Die Papaya-Frucht werde hierzulande regelmäßig nicht pur verzehrt. Soweit Speisen oder Getränken Papayas enthielten, würden diese niemals von der eher geschmacksneutralen Frucht geprägt, vielmehr würden ihnen jeweils andere Zutaten - in der thailändischen Küche vor allem Gewürze und Kräuter - einen besonderen Charakter verleihen. Beschreibe der Begriff „Papaya“ daher nicht einmal die Waren „fertige Gerichte“ oder „Getränke“, gelte dies noch weniger für die fraglichen, nur mittelbar damit zusammenhängenden Gastronomie-Dienstleistungen. Diese ließen sich mit dem Wort „Papaya“ nicht unmittelbar charakterisieren. Das Anbieten von Speisen stelle nur einen Aspekt der vielfältigen Tätigkeit beispielsweise eines Gastwirts dar. Die Bezeichnung eines Restaurants oder Catering-Unternehmens mit dem Namen „Papaya“ erwecke daher lediglich ungenaue Assoziationen, die einer Markeneintragung nicht entgegenstünden. Nachdem der Marke „Papaya“ keine eindeutige Sachangabe entnommen werden könne, sei auch nicht zu ersichtlich, warum sie zur beschreibenden Verwendung durch Mitbewerber freigehalten werden müsse.

Die positive Beurteilung der Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke decke sich dabei mit der bisherigen Eintragungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts, das etwa die Wortmarke „BANANE“ unter der Nummer 2 040 480 für die Dienstleistung „Bewirtung von Gästen“ registriert habe, ebenso wie das Wort „LÖWENZAHN“ für die Dienstleistungen „Verpflegung von Gästen; Zubereitung und Lieferung von Mahlzeiten zum sofortigen Verzehr; Catering; Zubereitung von Speisen; Verpflegung von Gästen in Cafés, Cafeterias, Kantinen und Restaurants“ unter der Nummer 304 22 181 und das Wort „CHAYENNE“ für die Dienstleistungen „Betrieb einer Bar; Verpflegung von Gästen im Restaurant, Catering“ unter der Nummer 304 16 953. Bei den genannten Eintragungen handle es sich keineswegs um Einzelfälle, wie die nachfolgend genannten Marken zeigten, die sämtlich

Schutz für die auch hier relevanten Dienstleistungen „Bewirtung und Verpflegung von Gästen“ besäßen:

Nr. 2 028 300	Wortmarke	KAKTUS
Nr. 304 60 636	Wort-Bildmarke	Pepper's
Nr. 300 93 920	Wortmarke	BOHNE & MALZ
Nr. 2 089 604	Wort-Bildmarke	Citrus
Nr. 2 098 602	Wortmarke	Citrus
Nr. 304 41 338	Wortmarke	DIE CHILLIES
Nr. 2 106 403	Wort-Bildmarke	KROKODIL
Nr. 304 50 691	Wortmarke	Knusperrolle
Nr. 2 064 404	Wortmarke	TABASCO
Nr. 306 44 448	Wortmarke	EIERSCHALE
Nr. 305 74 226	Wortmarke	LIMON

Ein relevanter Unterschied zu dem Ausdruck „Papaya“ sei nicht erkennbar, weshalb die genannten Eintragungen indiziell auch für die Schutzfähigkeit der vorliegenden Markenmeldung sprächen. Die Anmelder hätten daher aus Gründen der Rechtssicherheit davon ausgehen können, dass ihrem Eintragungsanspruch ebenfalls entsprochen werde.

Die Anmelder beantragen,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelder hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats ist die angemeldete Marke sowohl als beschreibende An-

gabe i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als auch wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

Nach der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dürfen Marken nicht eingetragen werden, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für welche die Eintragung beantragt wird. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verfolgt die mit Art. 3 Buchstabe c Markenrichtlinie übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35, 36) „BIOMILD“). Als eine solche im Verkehr zur Merkmalsbeschreibung der beanspruchten Dienstleistungen dienen könnende Angabe ist das Markenwort „Papaya“ zu beurteilen.

„Papaya“ ist die Bezeichnung des Melonenbaumes sowie seiner, einer Melone ähnlichen, kugeligen bis eiförmigen Frucht mit orangefarbenem Fleisch und gelblich weißem Milchsafte (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003 [CD-ROM] zu „Papaya“). Wie dem von der Markenstelle zitierten Lebensmittel Lexikon von Dr. Oetker (Aufl. 2004, S. 592 f.) zu entnehmen ist, zählt die in den tropischen Gebieten Mittel- und Südamerikas, Asiens und Afrikas angebaute Papaya-Frucht in Deutschland mittlerweile zum regelmäßigen Produktangebot in den Lebensmittel(super)märkten. Sie stellt eine beliebte Zutat zu einer Vielzahl von Gerichten dar und wird wegen ihres hohen Gehaltes an Vitaminen, Mineralstoffen und dem geringen Säuregehalt des Fruchtfleisches sehr geschätzt. Das Fleisch der - reifen - Papaya, das angenehm süßlich schmeckt, wird roh ohne Schale wie eine Melone oder zubereitet mit Zitronensaft, Weinbrand bzw. Creme oder Salz

verzehrt. Unreife Früchte werden wie Gemüse verarbeitet und u. a. für Chutneys, Currys und Salsas verwendet (vgl. hierzu auch auf den den Anmeldern vom Senat übermittelten Internet-Seiten <http://web0.v1395.ncsrv.de/kochen/papaya-rezepte.html>: „Papaya Rezepte“; <http://de.wikipedia.org/wiki/Papaya>, S. 2 von 4: „Papaya - Verwendung in der Küche“; <http://www.barbara-simon-sohn.de/papaya.htm>, S. 1-3 von 16: „Papaya - Heilen mit der Wunderfrucht“).

Als die mithin in Deutschland geläufige Bezeichnung einer Frucht, die als Lebensmittel roh verzehrt sowie zu zahlreichen Gerichten verarbeitet werden kann, ist das Wort „Papaya“ zur Bezeichnung von Merkmalen der beanspruchten Dienstleistungen geeignet, die sämtlich die Verpflegung mit bzw. das Zubereiten oder das Bereithalten von verzehrfertigen Speisen und Gerichten zum Gegenstand haben können. Dass das Wort „Papaya“ insoweit die Art oder Beschaffenheit der im Rahmen der Dienstleistungen angebotenen Speisen näher spezifiziert und nicht Art oder Wesen der Dienstleistungen selbst, steht der Annahme einer beschreibenden Angabe nicht entgegen. Denn eine solche liegt auch bei einer Bezeichnung vor, die sich auf Umstände bezieht, welche die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen selbst nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Bezeichnung ein enger beschreibender Bezug zu den Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 19) i. V. m. 856 (Nr. 33) „FUSSBALL WM 2006“). Davon ist vorliegend auszugehen. Bei Dienstleistungen, die im Wesentlichen auf die Speisezubereitung und die Verpflegung von Gästen oder Kunden mit Speisen sowie auf das Anbieten bzw. zur Auswahlstellen von fertigen Gerichten ausgerichtet sind, stellt der Hinweis auf Art und Beschaffenheit der Speisen und Gerichte, hier auf Papayas bzw. Papaya-Gerichte, einen wichtigen sachlichen Aspekt dar, der in einem so engen beschreibenden Bezug zu den in Rede stehenden Gastronomie- und Einzelhandelsdienstleistungen steht, dass die angesprochenen Kunden den dem Wort „Papaya“ insoweit innewohnenden beschreibenden Aussagegehalt sofort und zweifelsfrei verstehen werden.



Unerheblich ist in diesem Zusammenhang außerdem, dass mit dem Wort „Papaya“ nicht notwendig ein Hauptmerkmal der in Rede stehenden Dienstleistungen bezeichnet wird. Denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes spielt es für das Vorliegen einer beschreibenden Angabe keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 102) „Postkantoor“).

Darüber hinaus fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die nach dieser Vorschrift erforderliche (konkrete) Eignung, die Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH MarkenR 2002, 231, 235 (Nr. 35) „Philips/Remington“; MarkenR 2003, 187, 190 (Nr. 40) „Linde ua“; GRUR 2006, 229, 230 (Nr. 27) „BioID“; BGH GRUR 2003, 1050 „Cityservice“; a. a. O. (Nr. 18) „FUSSBALL WM 2006“), ist nach der Rechtsprechung insbesondere solchen (Wort-)Marken abzusprechen, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. BGH GRUR 2001, 1151, 1152 „marktfrisch“; GRUR 2001, 1153 „antiKalk“; a. a. O. (Nr. 19) „FUSSBALL WM 2006“; EuGH a. a. O. (Nr. 86) „Postkantoor“). Dies ist aus den oben dargelegten Gründen bei dem hier zu beurteilenden Markenwort „Papaya“ für die in Rede stehenden Dienstleistungen der Fall.

Der Hinweis der Anmelder auf eine nach ihrer Auffassung bestehende Praxis der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts, vergleichbare Bezeichnungen von Lebensmitteln oder Speisezutaten für Dienstleistungen, die den vorliegend beanspruchten entsprechen, als Marken einzutragen, kann nicht zum Erfolg der Beschwerde führen.

Dass Eintragungen identischer oder vergleichbarer Marken keinerlei verbindliche Bedeutung für das Patentamt im Rahmen der Prüfung nachträglich angemeldeter Marken entfalten, ist in Rechtsprechung und Literatur nahezu unumstritten. So ist dieser Grundsatz vom Bundespatentgericht in ständiger Spruchpraxis vertreten worden (vgl. z. B. BPatGE 13, 113, 116 ff. „men's club“; 32, 5. 9 „CRÉATION GROSS“; 41, 211, 215 ff. „Tablettenform“; BPatG GRUR 2005, 677, 679 „Newcastle“; GRUR 2006, 333, 337 f. „Porträtfoto Marlene Dietrich“). Auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist seit jeher von der Unverbindlichkeit nationaler Voreintragungen ausgegangen (vgl. z. B. BGH GRUR 1963, 524 „Digesta“, GRUR 1964, 454, 456 „Palmolive“; GRUR 1974, 657, 659 „Concentra“; GRUR 1985, 1055 „Datenverarbeitungsprogramme als Ware“; GRUR 1989, 420, 421 „KSÜD“; GRUR 1995, 410, 411 „TURBO“; GRUR 1997, 527, 529 „Autofelge“; BIPMZ 1998, 248, 249 „Today“).

Im Gemeinschaftsmarkenrecht finden dieselben Grundsätze Anwendung. So misst das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt bei der Prüfung angemeldeter Gemeinschaftsmarken auf absolute Schutzhindernisse eigenen Voreintragungen gleicher oder ähnlicher Marken keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu. Diese Praxis ist in ständiger Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften bestätigt worden (vgl. z. B. EuG GRUR Int. 2002, 596, 600 (Nr. 66-68) „STREAMSERVE“; GRUR Int. 2003, 944, 948 (Nr. 51) „Zigarrenform“; GRUR 2004, 773, 775 (Nr. 71) „Bildmarke ECA“; GRUR Int. 2004, 947, 950 (Nr.1) „TELEPHARMACY SOLUTIONS“; GRUR Int. 2005, 842, 844 (Nr. 39) „PAPERLAB“; GRUR Int. 2006, 1021, 1024 (Nr. 55) „map&guide“). Auch der Europäische Gerichtshof hat sie mehrfach eindeutig gebilligt (vgl. insbesondere EuGH GRUR 2006, 229, 231 (Nr. 46-49) „BioID“; GRUR 2006, 233, 235 f. (Nr. 41-50) „Standbeutel“). Hierbei schließt der Gerichtshof ausdrücklich an seine zur Bedeutung ausländischer Voreintragungen ergangene Grundsatzentscheidung (EuGH GRUR 2004, 428, 431 f. (Nr. 59-65) „Henkel“) an, mit der er hervorgehoben hat, dass Markeneintragungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

für die Beurteilung der Schutzfähigkeit angemeldeter Marken nie maßgebend sein dürfen.

Die markenrechtliche Literatur geht ebenfalls nahezu einhellig von der Unverbindlichkeit früherer Markeneintragungen aus (vgl. z. B. von Gamm, Warenzeichengesetz, 1965, § 1 Rdn. 18; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 8 Rdn. 29; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, 2006, § 3 Rdn. 415; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 25; von Schultz, Markenrecht, 2. Aufl., § 8 Rdn. 127; vgl. auch die zusammenfassenden Darstellungen bei Brauer, Der Einfluss von Voreintragungen auf die Schutzfähigkeit von erneut angemeldeten identischen Marken für Produkte anderer Warenklassen, Europäische Hochschulschriften, Reihe II, Band 1749, 1995, S. 91 ff.; Ströbele, Festschrift 50 Jahre VPP, 2005, S. 439 ff.). Nur sehr vereinzelt geäußerte gegenteilige Auffassungen (Kendziur, Markenartikel 1989, 234 ff.; Brauer, GRUR 1991, 576 ff.) sind nicht weiter verfolgt bzw. aufgegeben worden (vgl. Brauer, Europäische Hochschulschriften, a. a. O., S. 97 ff.).

Eine Berücksichtigung von Voreintragungen im Hinblick auf das Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 Abs. 1 GG wird von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zumeist schon deshalb verneint, weil auf die Eintragung einer Marke ein Anspruch auf die Wiederholung derselben - möglicherweise sich als gesetzeswidrig erweisenden - Entscheidung nicht gestützt werden kann (vgl. BGH a. a. O. „Concentra“; a. a. O. „KSÜD“; a. a. O. „Autofolge“).

Eine Selbstbindung der Markenstellen des Patentamts durch eine ständige Verwaltungsübung und ein hierauf gestützter Anspruch auf Gleichbehandlung scheiden im Übrigen deshalb aus, weil der Behörde bei der Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit einer Marke kein Ermessensspielraum zur Verfügung steht. Vielmehr handelt es sich bei der Frage, ob einer Marke absolute Schutzhindernisse entgegenstehen oder nicht, um eine der freien Ermessensausübung unzu-

gängliche Rechtsfrage (vgl. BPatG a. a. O. „men's club“; a. a. O. „Porträtfoto Marlene Dietrich“). Die im Einzelfall zu treffende gebundene Entscheidung (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 47) „BioID“; a. a. O. (Nr. 48) „Standbeutel“) hat ausschließlich durch eine Prüfung der Vereinbarkeit des jeweiligen tatsächlichen Sachverhalts mit den gesetzlich bestimmten Tatbeständen des § 8 MarkenG unter Berücksichtigung der hierzu ergangenen nationalen und europäischen Rechtsprechung zu erfolgen.

Dass hierbei teilweise unbestimmte Rechtsbegriffe auszulegen sind, ändert daran nichts und eröffnet vor allem den Markenstellen keinerlei Ermessens- bzw. Beurteilungsspielraum. So ist auch nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung die Auslegung unbestimmter Gesetzesbegriffe als Rechtsfrage zu bewerten, die uneingeschränkt in eigener Verantwortung sowohl von der gesetzesanwendenden Verwaltungsbehörde zu beantworten als auch von dem die Rechtmäßigkeit der Anwendung überprüfenden Verwaltungsgericht zu erörtern ist (vgl. BVerfGE 7, 129, 154; 64, 261, 279; 84, 34, 49 f.; BVerwGE 72, 73, 77). Im Hinblick auf den grundrechtlich garantierten Schutz des Rechtswegs (Art. 19 Abs. 4 GG), aus dem die Pflicht der Gerichte folgt, die angefochtenen Verwaltungsakte in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vollständig nachzuprüfen (vgl. BVerfGE 15, 275, 282; 61, 82, 110 f.; 78, 214, 226; 84, 34, 49), billigt die Rechtsprechung den Behörden in Verwaltungsverfahren bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe nur in Ausnahmefällen einen begrenzten, von den Gerichten lediglich beschränkt auf Vertretbarkeit überprüfbaren Entscheidungsspielraum zu. Das gilt z. B. für Entscheidungen, denen eine fach-wissenschaftliche oder pädagogische Bewertung einer nicht wiederholbaren Prüfungssituation zugrunde liegt oder die von unabhängigen, mit weisungsfreien Sachverständigen und/oder Interessenvertretern pluralistisch besetzten Ausschüssen stammen, bei denen eine vollinhaltliche gerichtliche Überprüfung offensichtlich an die Funktionsgrenzen der Rechtsprechung stieße (vgl. BVerfGE 84, 34, 49 ff.; BVerwGE 99, 74; 91, 211, 215 f.). Es gibt keinerlei Anhalt für die Annahme, die auf harmonisiertem Gemeinschaftsrecht beruhenden Schutzhindernisse des § 8

MarkenG enthielten solchermaßen unbestimmte Rechtsbegriffe, dass dem Patent- und Markenamt bei ihrer Anwendung ausnahmsweise ein im Rechtsweg nur beschränkt überprüfbarer Entscheidungsspielraum einzuräumen sei, innerhalb dessen sich eine Selbstbindung des Amts entwickeln könnte. Vielmehr geht die umfangreiche nationale und europäische Rechtsprechung zu Fragen der absoluten Schutzfähigkeit von Marken ausnahmslos von einer uneingeschränkten gerichtlichen Überprüfbarkeit der Entscheidungen der Registerbehörden über die Eintragbarkeit von Marken und damit gerade nicht von einem Beurteilungsspielraum aus.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Eintragung einer Marke nicht nur einen begünstigenden Verwaltungsakt für den Anmelder bedeutet, sondern gleichzeitig eine Einschränkung der Wettbewerbsfreiheit aller anderen beinhaltet, denen das fragliche Zeichen zur ungehinderten Verwendung entzogen wird. Deshalb sind bei der Auslegung der absoluten Schutzhindernisse vorrangig die Belange des jeweiligen Allgemeininteresses zu beachten (vgl. hierzu die ständige Rechtsprechung des EuGH, z. B. EuGH GRUR 2003, 604, 607 (Nr. 51) „Libertel“; EuGH a. a. O. (Nr. 68) „Postkantoor“; a. a. O. (Nr. 59, 60) „BioID“), was einer maßgeblichen Berücksichtigung früherer, zugunsten einzelner Anmelder getroffener Entscheidungen ebenfalls entgegensteht.

Außerdem ist nicht zu verkennen, dass eine verbindliche Bedeutung von Voreintragungen mit der ausdrücklichen gesetzlichen Möglichkeit einer Löschung von Marken wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50 MarkenG) nicht in Einklang zu bringen wäre. Das Markengesetz geht hierbei - ebenso wie die Markenrichtlinie - ganz selbstverständlich davon aus, dass schutzunfähige Marken aus welchen Gründen auch immer zur Eintragung gelangen und insoweit einer nachträglichen Löschung unterliegen können. Damit kann es keinerlei Fiktion der Richtigkeit von Markeneintragungen geben, auf die sich spätere Anmelder berufen könnten. Das gilt auch in Berücksichtigung des verwaltungsrechtlichen Gesichtspunkts eines Vertrauensschutzes. Hierbei kann dahingestellt bleiben, ob und inwieweit die Heranziehung speziell verwaltungsrechtlicher Grundsätze in Berücksichtigung der

vom Gesetzgeber ausdrücklich bestimmten Nichtanwendbarkeit des Verwaltungsverfahrensgesetzes auf Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG) möglich oder angezeigt ist. Jedenfalls rechtfertigt auch das Prinzip des Vertrauensschutzes grundsätzlich nicht die erneute Vornahme eines als unrichtig erkannten Verwaltungshandelns. Ein Vertrauensschutz kann lediglich bei der Entscheidung über eine mögliche Löschung der Voreintragung in Betracht zu ziehen sein, was auch durch die Lösungsbeschränkungen des § 50 Abs. 2 und 3 MarkenG in normativer Form abschließend erfolgt ist (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O. § 50 Rdn. 21). Bei der Entscheidung über eine Neuanschuldung ist dagegen kein Raum für die Berücksichtigung eines Vertrauensschutzes, selbst wenn diese neue Anmeldung vom Inhaber der älteren Marke getätigt worden ist (vgl. BPatG a. a. O. „CRÉATION GROSS“).

Allerdings muss das Bestreben des Deutschen Patent- und Markenamts - wie jeder Behörde - darauf gerichtet sein, die Einzelfallgerechtigkeit mit der ständigen Verwaltungspraxis möglichst in Einklang zu bringen. Im Falle des markenrechtlichen Eintragungsverfahrens ist aber auch zu berücksichtigen, dass die in der Markenrechtsrichtlinie und im Markengesetz normierten absoluten Schutzausschlussgründe sich durch die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe, wie etwa den am häufigsten in Frage stehenden Begriff der „Unterscheidungskraft“, auszeichnen, zu deren Auslegung sich eine äußerst vielfältige, kasuistisch geprägte Rechtsprechung entwickelt hat. Insgesamt zählen die absoluten Schutzhindernisse im Sinne von Art. 3 Markenrichtlinie, Art. 7 Gemeinschaftsmarkenverordnung und § 8 MarkenG zu den Bereichen des harmonisierten Markenrechts mit der umfangreichsten Rechtsprechung und Rechtspraxis auf allen Ebenen nationaler und europäischer Rechtsanwendung, die sich ständig weiterentwickelt und auch kurzfristig wieder verändert (vgl. in diesem Zusammenhang z. B. die unterschiedlichen Beurteilungen der Eintragungsfähigkeit derselben Farbkombination in einerseits BGH GRUR 2002, 427 „Farbmarke gelb/grün“ und andererseits BGH GRUR 2007, 55 „Farbmarke gelb/grün II“). Dementsprechend nehmen die Erläuterungen der absoluten Schutzhindernisse in den aktuellen Kommentaren zum Mar-

kengesetz mit teilweise mehreren hundert Seiten meist den größten Raum ein. Diese dynamischen Entwicklungen bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit von Marken lassen eine vollständig und andauernd einheitliche Eintragungspraxis der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts als zwar theoretisch wünschenswert, praktisch aber nicht erreichbar erscheinen.

Eine solche umfassende Einheitlichkeit ist auch durch - gesetzesauslegende - innerdienstliche Anweisungen oder allgemeine Richtlinien nicht herzustellen, die sich zwangsläufig als von vornherein unvollständig und häufig in Kürze als überholt erweisen. Aus diesen Gründen hat das Patentamt lange Zeit auf den Erlass von Richtlinien im Warenzeichenbereich gänzlich verzichtet. Die unter der Geltung des Markengesetzes herausgegebenen „Richtlinien für die Prüfung von Markenmeldungen“ vom 27. Oktober 1995 (BIPMZ 1995, 378) und vom 13. Juni 2005 (BIPMZ 2005, 245) weisen in ihren jeweiligen Vorbemerkungen ausdrücklich darauf hin, dass mit ihnen lediglich eine schwerpunktmäßige Darstellung der Verfahrensabläufe erfolge, ohne dass auf alle Einzelfragen der Eintragungsvoraussetzungen und -hindernisse eingegangen werden könne. Dementsprechend beschränken sich etwa die Ausführungen zur Frage der Unterscheidungskraft auf die knappe Wiedergabe einiger wichtiger Grundsätze und der hierzu ergangenen jeweiligen aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung. Auf den Versuch einer umfassenden Darstellung aller in diesem Zusammenhang auftretender Probleme wird in beiden Richtlinien zu Recht verzichtet.

Deutliche Unterschiede weisen indessen die Richtlinien in der Bewertung von patentamtlichen Vorentscheidungen auf. So ging die (bis zum 30. Juni 2005) gültige Richtlinie vom 27. Oktober 1995 in Ziffer 4. a) von einer relativ großen Bedeutung solcher Vorentscheidungen aus. Danach durfte eine Neuanschuldung im Falle einer entsprechenden Voreintragung grundsätzlich nur dann beanstandet werden, wenn die frühere Eintragung zu Unrecht erfolgt oder eine zwischenzeitliche Änderung der maßgeblichen tatsächlichen oder rechtlichen Umstände eingetreten war. Bei einer abweichenden Beurteilung musste in jedem Fall eine sachliche Auseinan-

dersetzung mit der Vorentscheidung erfolgen. Gegen diese Betrachtungsweise bestanden und bestehen nachhaltige Bedenken in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht. So fällt die Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer früheren Markeneintragung nicht in die Zuständigkeit der Markenstellen (§ 56 Abs. 2 MarkenG) in anderen Eintragungsverfahren gemäß § 37 MarkenG, sondern obliegt ausschließlich den Markenabteilungen (§ 56 Abs. 3 MarkenG) in Lösungsverfahren nach § 54 MarkenG, deren Einleitung in den wichtigsten Fällen absoluter Schutzhindernisse (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG) zudem den Antrag eines Dritten voraussetzt. Abgesehen davon beruht die Eintragung einer Marke im Regelfall auf einem nicht näher erläuterten behördlichen Akt, der eine sachliche Auseinandersetzung über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der getroffenen Entscheidung schon deshalb nicht zulässt, weil er keine nachvollziehbare und überprüfbare Begründung für die damalige Annahme der Schutzfähigkeit der Marke enthält. Schließlich ist die Würdigung von Voreintragungen auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Begründungspflicht i. S. v. § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG veranlasst. Eine derartige Verpflichtung zur Begründung kann sich nämlich nur auf die Darlegung der Erwägungen beziehen, die für den betroffenen eigenen Beschluss maßgeblich sind. Auf welchen Gründen andere Entscheidungen beruhen könnten und ob diese Gründe stichhaltig wären oder nicht, ist dagegen in diesem Zusammenhang nicht zu erörtern. Demzufolge hat die seit 1. Juli 2005 gültige Richtlinie vom 13. Juni 2005 den untauglichen Versuch einer Berücksichtigung von Vorentscheidungen zu Recht aufgegeben und unter Ziffer 5.3. auf den Einzelfallcharakter jeder Markenmeldung abgestellt, der einer Verbindlichkeit von Voreintragungen entgegensteht.

Letztlich muss den Fragen einer Einheitlichkeit der Amtspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts im vorliegenden Fall bereits deshalb nicht näher nachgegangen werden, weil sie im Beschwerdeverfahren gemäß §§ 66 ff. MarkenG nicht entscheidungserheblich sind. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist, wie oben dargelegt, vielmehr lediglich die Frage, ob im konkreten Einzelfall das jeweilige gesetzliche Eintragungshindernis von der Markenstelle zutreffend festgestellt worden ist oder nicht. Diese Frage ist ausschließlich durch Anwendung und Aus-



legung der einschlägigen Vorschriften des harmonisierten deutschen Markenrechts zu beantworten. Eine in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften getroffene Entscheidung der Markenstelle ist rechtmäßig und deshalb im Rechtsmittelverfahren zu bestätigen, selbst wenn sie einer bisherigen patentamtlichen Praxis widersprechen sollte. Umgekehrt wäre eine im Rahmen einer ständigen Prüfungspraxis ergangene Entscheidung rechtswidrig und gegebenenfalls aufzuheben, wenn sie im konkreten Fall den Bestimmungen des Markengesetzes nicht oder nicht mehr entspräche. Da der Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts somit für die Frage der Eintragungsfähigkeit einer angemeldeten Marke ohne entscheidungserhebliche Bedeutung ist, kann er nicht Gegenstand des Verfahrens über eine Beschwerde gegen den Beschluss einer Markenstelle sein, mit dem die betreffende Markenmeldung zurückgewiesen worden ist.

Von diesen Grundsätzen geht auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im Zusammenhang mit der entsprechenden Problematik eingetragener und angemeldeter Gemeinschaftsmarken aus. So stellt der Gerichtshof im „BioID“-Urteil (a. a. O. Nr. 47 und 49) ausdrücklich fest, dass „die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern allein auf der Grundlage der Verordnung Nr. 40/94 in ihrer Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist. ...Folglich hat die Identität oder Ähnlichkeit der Anmeldemarke mit einer anderen Gemeinschaftsmarke keinerlei Relevanz,...“. In der „Standbeutel“-Entscheidung (a. a. O. Nr. 48) wiederholt der Gerichtshof diese Aussage und verneint in dem Zusammenhang auch die Verpflichtung, bei der Begründung über die Schutzfähigkeit einer angemeldeten Gemeinschaftsmarke auf vergleichbare eingetragene Marken einzugehen (a. a. O. Nr. 41, 44 und 50).

Nach alledem ist es unter keinem in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkt zu beanstanden, dass die Markenstelle bei ihrer Entscheidung die von den Anmeldern als vergleichbar angeführten Voreintragungen unberücksichtigt gelas-

sen und sich nicht näher mit den möglichen Gründen für deren Eintragung sowie den die abweichende Beurteilung der Schutzfähigkeit der vorliegend angemeldeten Marke rechtfertigenden Unterschieden auseinandergesetzt hat. Insbesondere ergibt sich daraus kein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot des Art. 3 GG.

gez.

Unterschriften