

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	29 W (pat) 128/05 29 W (pat) 79/06 29 W (pat) 119/09
<b>Entscheidungsdatum:</b>	19. Dezember 2007
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	Artikel 3 Abs. 1 lit. b) und c) Richtlinie 89/104 EWG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG Richtlinie Markenmeldungen des DPMA vom 27. Oktober 1995 Richtlinie Markenmeldungen des DPMA vom 13. Juni 2006

---

Volks-Handy, Volks-Camcorder, Volks-Kredit

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) werden zur Auslegung von Art. 3 der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (RL 89/104/EWG) - ABl. Nr. L 40/1 vom 11. Februar 1989 - folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt.

1. Fordert Artikel 3 RL 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Sicherung der Gleichheit der Wettbewerbschancen eine Gleichbehandlung von identischen oder vergleichbaren Anmeldungen?
2. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen?
3. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, das Verbot einer wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung bei der Auslegung und Anwendung von Artikel 3 RL 89/104 EWG vom 21. Dezember 1988 zu berücksichtigen, wenn es eine solche Diskriminierung festgestellt hat?
4. Wenn die Fragen 1 bis 3 mit nein beantwortet werden, muss dann eine nationale gesetzliche Möglichkeit bestehen, dass zur Vermeidung der Verzerrung des Wettbewerbs die nationale Behörde von Amts wegen die Verpflichtung hat, ein Nichtigkeitsverfahren gegen früher zu Unrecht eingetragene Marken einzuleiten?



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 128/05

29 W (pat) 79/06

29 W (pat) 119/06

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldungen 305 12 753.5,**  
**305 29 740.6 und 305 13 425.6**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Dezember 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

- I. Das Verfahren wird ausgesetzt.
  
- II. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) werden zur Auslegung von Artikel 3 der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (RL 89/104/EWG) - ABI. Nr. L 40/1 vom 11. Februar 1989 - folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
  1. Fordert Artikel 3 RL 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Sicherung der Gleichheit der Wettbewerbschancen eine Gleichbehandlung von identischen oder vergleichbaren Anmeldungen?
  2. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, konkreten Hinweisen auf eine wettbewerbsverzerrende Ungleichbehandlung nachzugehen und dabei Vorentscheidungen der Behörde in gleich gelagerten Fällen in die Prüfung einzubeziehen?
  3. Wenn ja, ist das Gericht verpflichtet, das Verbot einer wettbewerbsverzerrenden Diskriminierung bei der Auslegung und Anwendung von Artikel 3 RL 89/104 EWG

vom 21. Dezember 1988 zu berücksichtigen, wenn es eine solche Diskriminierung festgestellt hat?

4. Wenn die Fragen 1 bis 3 mit nein beantwortet werden, muss dann eine nationale gesetzliche Möglichkeit bestehen, dass zur Vermeidung der Verzerrung des Wettbewerbs die nationale Behörde von Amts wegen die Verpflichtung hat, ein Nichtigkeitsverfahren gegen früher zu Unrecht eingetragene Marken einzuleiten?

## **Gründe**

### **I.**

Die Wort-/Bildmarken



**Volks.Handy**



**Volks.Camcorder**



**Volks.Kredit**

wurden beim Deutschen Patent- und Markenamt für verschiedene Waren und Dienstleistungen zur Eintragung in das Register angemeldet. Auf die Beanstandung der Anmeldungen wegen entgegenstehender absoluter Schutzhindernisse trug die Antragstellerin vor, dass bereits 11 entsprechend gebildete Marken für vergleichbare Waren und Dienstleistungen zu ihren Gunsten eingetragen seien. Mit Beschlüssen vom 23. August 2005 (Anmeldung 305 12 753.5), 5. Mai 2006 (Anmeldung 305 29 740.6) und 12. Mai 2006 (Anmeldung 305 13 425.6) wies das

Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldungen wegen absoluter Schutzhindernisse zurück (§ 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG). Zu den geltend gemachten Voreintragungen wurde ohne nähere Begründung ausgeführt, dass die Eintragung identischer Bezeichnungen für identische Produkte keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung gewähre.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie trägt vor, dass das Deutsche Patent- und Markenamt über die 11 im Anmeldeverfahren geltend gemachten Voreintragungen hinaus weitere 4 Marken vor Erlass der angefochtenen Beschlüsse eingetragen habe und weitere 30 Marken nach diesem Zeitpunkt. Insgesamt sei damit eine Serie von 45 Marken zu ihren Gunsten eingetragen, die in der Art der Markenbildung vollständig mit den verfahrensgegenständlichen Marken übereinstimmten. Ein sachlicher Grund für die Abweichung von dieser Eintragungspraxis sei nicht erkennbar, so dass sich die Zurückweisungen als willkürlich darstellten. Diese willkürliche Eintragungspraxis beeinträchtige sie in ihrer unternehmerischen Freiheit, denn ihr ganzes Geschäftsmodell sei auf die beanspruchte Markenserie gestützt, die sie im Verkehr intensiv benutze und auch gegenüber Wettbewerbern verteidige.

Nach den Feststellungen des Senats stimmen die voreingetragenen Marken in der Markenbildung vollständig mit den verfahrensgegenständlichen Zeichen überein: sie bestehen aus der Kombination des Begriffs „Volks“ mit einer warenbeschreibenden Angabe und sind einheitlich in den Farben Rot, Weiß und Schwarz grafisch gestaltet. Die Voreintragungen erfolgten für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen, umfassen aber stets auch die Waren und Dienstleistungen, die mit der dem Bestandteil „Volks“ angefügten Sachangabe unmittelbar beschrieben werden.

Eingetragen wurden demnach die Marken

**Volks.Spüler** am 31. März 2004 für „Geschirr- und Glasreinigungsmittel; Geschirrspülmaschinen, Spülmaschinen“;

**Volks.Karte** am 28. Mai 2004 für „codierte Identifikations- und Servicekarten; Karten mit integrierten Schaltkreisen; Smartcards; magnetische Identifikationskarten; Magnetkarten“;

**Volks.Dekoder** am 5. Juli 2004 für „Empfangsgeräte zum Entschlüsseln von Bild- und/oder Tonprogrammen“;

**Volks.Notebook** am 5. Juli 2004 für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“;

**Volks.Kamera** am 12. Juli 2004 für „Digital-Kameras; Steh- und Laufbildkameras“;

**Volks.PC** am 2. August 2004 für „Datenverarbeitungsgeräte und Computer“;

**Volks.Fahrrad** am 16. November 2004 für „Fahrräder“;

**Volks.Portal** am 29. November 2004 für „Bereitstellung von Internet-Portalen für Dritte“;

**Volks.Laufschuh** am 6. Dezember 2004 für „Schuhwaren aller Art“;

**Volks.Matratze** am 13. Dezember 2004 für „Matratzen; Matratzenüberzüge“;

**Volks.Fonds** am 10. März 2005 für „Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds“;

**Volks.Wette** am 6. Juni 2005 für „Glücksspiele; Durchführung von Spielen im Internet“;

**Volks.Decke** am 13. Juni 2005 für „Bettdecken, Reisedecken, Steppdecken“;

**Volks.Gefrierschrank** am 14. Juni 2005 für „Gefrierschränke und -truhen“;

**Volks.Navi** am 20. Juli 2005 für „Bordcomputer für Fahrzeuge, insbesondere Navigationsgeräte; Navigationsinstrumente“.

**Volks.Sparen** am 30. August 2005 für „Sparkassengeschäfte“;

**Volks.Trainer** am 2. September 2005 für „Gymnastik-, Sport- und Turngeräte (so weit in Klasse 28 enthalten); Geräte für Körperübungen; Bodybuilding-Geräte; Dienstleistungen eines Fitnessstudios; Durchführung von Trainingsstunden“;

**Volks.Waschmaschine** am 7. November 2005 für „Waschmaschinen; Wäschewaschmaschinen“;

**Volks.Sparkkonto** am 7. November 2005 für „Sparkassengeschäfte; Bankgeschäfte“;

**Volks.ZinsSparen** am 11. November 2005 für „Sparkassengeschäfte“;

**Volks.Rente** am 11. November 2005 für „Altersvorsorgeversicherung“;

**Volks.Leasing** am 2. Dezember 2005 für „Leasing“;

**Volks.RiesterRente** am 2. Dezember 2005 für „Altersvorsorgeversicherung“;

**Volks.Bausparen** am 14. Dezember 2005 u. a. für „Finanzierungsberatung; Sparkassengeschäfte“;

**Volks.Drucker** am 12. Januar 2006 u. a. für „Drucker für Computer“;

**Volks.Paket** am 13. Januar 2006 für „Verpackungsmaterial aus Karton; Schachteln aus Papier oder aus Pappe“;

**Volks.Kaffeemaschine** am 27. Januar 2006 u. a. für „elektrische Kaffeemaschinen“;

**Volks.Bett** am 17. Februar 2006 für „Federbettdecken, Bettdecken, Bettwäsche, Bettzeug, Reisedecken, Steppdecken“;

**Volks.Strom** am 24. Februar 2006 für „Liefiern und Verteilung von elektrischer Energie; Verteilung von Energie; Weiterleitung von elektrischer Energie“;

**Volks.Burger** am 24. Februar 2006 für „Hamburger; Sandwiches“;

**Volks.Bauen** am 24. Februar 2006 für „Bauwesen; Erstellung schlüsselfertiger Bauten, nämlich Fertighäuser“;

**Volks.Konto** am 8. Mai 2006 für „Sparkassengeschäfte; Homebanking; Geldgeschäfte“;

**Volks.Farbe** am 20. Juni 2006 für „Farben, Firnisse, Lasuren, Lacke“;

**Volks.Reise** am 26. September 2006 für „Veranstaltung von Urlaub und Reisen; Dienstleistungen einer Reiseagentur, Reiseveranstaltung; Buchung von Reisen“;

**Volks.Reisebüro** am 26. September 2006 für „Veranstaltung von Urlaub und Reisen; Dienstleistungen einer Reiseagentur, Reiseveranstaltung; Buchung von Reisen“;

**Volks.Anzug** am 26. Oktober 2006 für „Anzüge“;

**Volks.Inspektion** am 28. November 2006 für „Fahrzeugservice, nämlich Wartung, Reparatur und Instandsetzung von Fahrzeugen“;

**Volks.Roller** am 21. Dezember 2006 für „Motorroller, Roller (Fahrzeuge)“;

**Volks.Reifen** am 24. Januar 2007 für „Reifen für Fahrzeugräder, Reifen (Pneus); Fahrzeugreifen“;

**Volks.Laminat** am 8. März 2007 für „Fußbodenplatten, Fußbodenbretter, Platten und Bretter als Wand- und Deckenverkleidungen aus Laminat“;

**Volks.Schlafsofa** am 11. Mai 2007 für „Möbel, nämlich Betten, Kanapees, Diwane, Sofas“;

**Volks.Joghurt** am 30. August 2007 für „Milch und Milchprodukte, Joghurts“;

**Volks.Maxizins** am 30. August 2007 für „Sparkassengeschäfte; Finanzwesen, Geldgeschäfte; Finanzierungen; Vergabe von Darlehen“;

**Volks.Fasten** am 5. September 2007 für „Ernährungsberatung; Gesundheitsberatung“;

**Volks.Spartarife** am 4. Oktober 2007 für „Vermittlung von Mobilfunkverträgen (für Dritte); Mobil-Funktelefondienst“.

Lediglich die Marke **Volks.Computer** wurde teilweise zurückgewiesen, u. a. für die Waren „gespeicherte Computerbetriebsprogramme und Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie Computerperipheriegeräte, Hard- und Software (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“.



Nach den weiteren Feststellungen des Senats zeigt die Datenbank DPINFO des Deutschen Patent- und Markenamts im Datenbestand der zurückgewiesenen und zurückgenommenen Marken insgesamt 76 Anmeldungen von Wettbewerbern, die nach Art der verfahrensgegenständlichen Marken eine Wortzusammensetzung des Begriffs „Volks“ mit einer Sachangabe enthalten. Soweit es sich dabei um zurückgenommene Anmeldungen handelt, betrifft dies nach dem Vortrag der Anmelderin in rund 50 Verfahren Anmeldungen, gegen die sie aus ihren älteren Markenrechten vorgegangen ist. Zurückgewiesen wegen mangelnder Schutzfähigkeit wurden seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes vom 25. Oktober 1994 insgesamt sieben Zeichen, nämlich die Wortmarken „Volks-Drucker, Volks-Wette, Volks-Tarif, Volks-Sparkasse, Volks-PC“ sowie die Wort-/Bildmarken „Volks-Computer, Volks-PC“. Diese Zurückweisungen erfolgten im Zeitraum von Oktober 2003 bis September 2006.

Der Senat hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2006 dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts anheim gestellt, dem Verfahren beizutreten. Es bedürfe der Klärung, auf welchen Vorgaben die Eintragungspraxis des Amtes beruhe und aus welchen sachlichen Gründen die Markenstelle bei den verfahrensgegenständlichen Anmeldungen von der durch die zahlreichen Voreintragungen begründeten Eintragungspraxis abgewichen sei.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Beschwerdeverfahren beigetreten (§ 68 Abs. 2 MarkenG). In seiner Stellungnahme führt er im Wesentlichen aus, dass Voreintragungen identischer oder ähnlicher Marken nach ständiger nationaler und europäischer Rechtsprechung auch unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Verletzung des Grundrechts auf Gleichbehandlung nach Artikel 3 Abs. 1 GG und des Grundsatzes des Vertrauensschutzes keine Bindungswirkung entfalten könnten. Die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sei keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene, gerichtlich vollständig überprüfbare Entscheidung. Für das Deutsche Patent- und Markenamt als Verwaltungsbehörde

gelte zwar die Verpflichtung eine möglichst einheitliche Rechtsanwendung herbeizuführen. Die Besonderheiten des Markenrechts ließen jedoch die Berücksichtigung von Voreintragungen nicht zu. Die unüberschaubare Vielzahl möglicher sprachlicher, grafischer und sonstiger Zeichengestaltungen in Verbindung mit den zu berücksichtigenden Besonderheiten verschiedenster Waren- und Dienstleistungssektoren stünden dem Abfassen einheitlicher Vorgaben für die Prüfung der Schutzfähigkeit entgegen. Bei der Neufassung der Prüfungsrichtlinie habe das Amt daher bewusst davon Abstand genommen, die Markenprüfer zu verpflichten, jede Abweichung von einer Voreintragung ausdrücklich zu begründen. Bei einem Anmeldevolumen von ca. 80.000 nationalen und internationalen Verfahren in 45 Waren- und Dienstleistungsklassen sehe sich das Deutsche Patent- und Markenamt auch nicht immer in der Lage, vergleichbar scheinende Anmeldungen zu ermitteln und gemeinsam zu prüfen. Soweit es allerdings Anhaltspunkte zu Parallelverfahren gebe, ermögliche das für die Bearbeitung der Markenverfahren entwickelte elektronische Datenverarbeitungssystem eine detaillierte Suche mit aussagekräftigen Rechercheergebnissen zu den weiteren anhängigen Verfahren. Sichergestellt sei die gemeinsame Prüfung mehrerer von demselben Antragsteller eingereichter Anmeldungen aber nur dann, wenn er die Anmeldungen unter Verwendung des entsprechenden Formblatts als Serienanmeldungen kennzeichne. Die Eintragung einer Marke stehe im Übrigen unter dem Vorbehalt einer Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse (§§ 50, 54 MarkenG). Eine möglicherweise zu Unrecht erfolgte Eintragung könne daher keinen Anspruch auf Fehlerwiederholung begründen. Außerdem habe das Amt bei der Entscheidung über die Eintragung stets eine Abwägung vorzunehmen zwischen dem Individualinteresse des Anmelders und dem Allgemeininteresse an der freien Verfügbarkeit des beanspruchten Zeichens. Diese Abwägung müsse in jedem Einzelfall unabhängig von möglichen Vorentscheidungen vorgenommen werden.

Aus der Stellungnahme des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts ergab sich für den Senat nicht, nach welchen Kriterien die von der Beschwerdeführerin angegriffenen Entscheidungen ergangen sind, um den von dieser erhobe-

nen Vorwurf der willkürlichen Ungleichbehandlung auszuräumen. Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gab der Senat dem Beigeladenen Gelegenheit sich in einer mündlichen Verhandlung dazu zu äußern. Dabei stellte das Deutsche Patent- und Markenamt seine allgemeine Praxis zur Einheitlichkeit der behördlichen Entscheidungen über die Registrierung von Marken wie folgt dar: Es gelte die ungeschriebene Vorgabe, dass Voreintragungen und Zurückweisungen in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen seien. Dem Bemühen um eine koordinierte Entscheidungspraxis werde durch eine Diskussion rechtlicher und tatsächlicher Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen Rechnung getragen, wenngleich es kein amtsintern formalisiertes Verfahren gebe. Es hänge jeweils vom Einzelfall ab, ob die einheitliche Behandlung der Markenmeldungen durch eine Verfügung der Abteilungsleitung, eine Anweisung der Teamleitung oder durch andere Vorgaben oder Hilfestellungen erfolge. Es fänden außerdem regelmäßige Prüfer- und Teambesprechungen sowie Teamleiter- und Abteilungsleiterbesprechungen statt, bei denen Fragen zur Schutzfähigkeit eingebracht und diskutiert werden können. Zu der Frage, ob zu den verfahrensgegenständlichen Anmeldungen eine Abstimmung der Prüfer untereinander stattgefunden hat, konnte der Vertreter des Präsidenten keine Angaben machen. Nachdem bekannt geworden sei, dass die Anmelderin zahlreiche Parallelanmeldungen eingereicht habe, seien diese Verfahren aber bei einem Prüfer zusammengeführt worden. Der genaue Zeitpunkt dieser Konzentrierungsanweisung konnte nicht benannt werden. Entgegen der Ankündigung in der mündlichen Verhandlung wurde diese Angabe auch nicht nachgereicht.

Die Beschwerdeführerin hat den Antrag gestellt, die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. August 2005 zu **Volks.Handy**, vom 5. Mai 2006 zu **Volks.Camcorder** und vom 12. Mai 2006 zu **Volks.Kredit** aufzuheben.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts hat keinen Antrag gestellt.

Der Senat hat das Verfahren ausgesetzt und legt dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften die o. g. Fragen vor.

## II.

A. Die Beschwerde ist statthaft und zulässig.


B. Der Sachverhalt wurde nach Durchführung zweier mündlicher Verhandlungen in vollem Umfang auf Schutzhindernisse nach Artikel 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG überprüft. Danach erachtet der Senat die Zeichen für teilweise schutzfähig für die Waren und Dienstleistungen, die mit den Sachangaben „Handy, Camcorder, Kredit“ nicht unmittelbar beschrieben werden. Darüber hinaus möchte der Senat die angefochtenen Beschlüsse aufgrund der in den zahlreichen Voreintragungen manifestierten amtlichen Eintragungspraxis aber auch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen aufheben, für die die Begriffe „Handy, Camcorder, Kredit“ eine beschreibende Bedeutung aufweisen.

Dies betrifft

für die Marke **Volks Handy** die Waren „Mobiltelefone, Bildtelefone, Funksprechgeräte, Telefonapparate, Telefonhörer, tragbares Sprechfunkgerät“,

für die Marke **Volks Camcorder** die Waren „Digital-Kameras; Steh- und Laufbildkameras; Objektive; elektronische Blitzgeräte; Motorantriebe für Kameras; optische Filter; Kopierständer; Stative; Kamera-Schlaufen und -Traggurte; Kamera- und Objektivetuis; Steh- und Laufbildprojektoren; Projektionsschirme; Mikrofone; Videokameras; Video-Camcorder; Video-Tuner; Video-Rekorder; Videobänder und -platten (auch bespielte); Filme (bespielt und unbespielt); elektrographische

Geräte; Computer-Software (Klasse 9); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; maschinenlesbare Digital- und Analogaufzeichnungsträger (mit und ohne Aufzeichnungen); Speicher für Datenverarbeitungsanlagen“

und für die Marke  die Dienstleistungen „Finanzwesen, Finanzberatung, Finanzierungsberatung, Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzanalysen; Erteilung von Finanzauskünften; finanzielle Förderung und Sponsoring; Finanzierungen; Kreditvermittlung“.

Einschlägige Normen sind:

RL 89/104/EWG, Erster Erwägungsgrund:

Das gegenwärtig in den Mitgliedstaaten geltende Markenrecht weist Unterschiede auf, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können. Zur Errichtung und zum Funktionieren des Binnenmarktes ist folglich eine Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten erforderlich.

RL89/104/EWG, Siebter Erwägungsgrund:

Die Verwirklichung der mit der Angleichung verfolgten Ziele setzt voraus, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten. Zu diesem Zweck sollte eine Beispielliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen können.

Artikel 3 Abs. 1 lit. b) und c) RL 89/104/EWG:

Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:

- b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,
- c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.

Diese Vorschrift wurde durch § 8 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I S. 3082) in deutsches Recht umgesetzt.

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG lauten:

Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken,

1. denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt,
2. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.

Ziffer III.4 a) der Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 1995 (BIPMZ 1995, 378, 383):

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. [...] Stellt sich im Rahmen der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse heraus, dass derselben Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits früher Markenschutz gewährt wurde, so darf nur dann beanstandet werden, wenn die frühere Eintragung zu Unrecht erfolgt ist, wenn sich seit der Eintragung der älteren Marke die rechtliche oder tatsächliche Betrachtung geändert hat oder wenn die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in sonstiger Weise eine andere Beurteilung erfordern. In Zweifelsfällen ist eine schriftliche Stellungnahme des Prüfers einzuholen.

Wird nach Würdigung der Gesamtumstände trotz einer erst kürzere Zeit zurückliegenden früheren Eintragung derselben Marke die Anmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse beanstandet, so soll in dem Bescheid auf die frühere Eintragung hingewiesen und begründet werden, weshalb von der früheren Beurteilung abgewichen wird. Ist eine Anmeldung derselben Marke für vergleichbare Waren oder Dienstleistungen bereits unanfechtbar zurückgewiesen worden, so ist zunächst zu prüfen, ob sich die Sach- und Rechtslage seitdem geändert hat und die Eintragbarkeit nunmehr bejaht werden kann. Liegen dieselben Schutzhindernisse weiterhin vor, wird der Anmelder in der Beanstandung auf die frühere Zurückweisung unter Angabe der Fundstelle oder des Aktenzeichens der Entscheidung hingewiesen. 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.

Ziff. IV.5.3. der Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2005 (BIPMZ 2005, 245, 252):

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.

Der Senat geht von folgenden Überlegungen aus:

1. Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) postuliert als wesentlichen Grundsatz der Wirtschafts- und Währungspolitik in Artikel 4 Abs. 1 EGV die Verpflichtung zu einer offenen Marktwirtschaft mit einem freien Wettbewerb und in Artikel 3 Abs. 1 lit. g EGV ein System, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verfälschungen schützt. Diese Grundsätze haben ihren Niederschlag in dem ersten Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104/EWG gefunden. Das Markenrecht ist daher wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der EGV schaffen und erhalten will (vgl. EuGH Slg. 2003, I-03793, Rn. 48 - Libertel). Nach den Vorgaben der genannten Markenrechtsrichtlinie ist es daher Aufgabe und Pflicht der nationalen Eintragungsbehörde, aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung eine strenge und vollständige Prüfung der Eintragungshindernisse durchzuführen, um im Interesse des freien Wettbewerbs die Eintragung schutzunfähiger Marken zu verhindern. Der Schutz der Wettbewerber vor ungerechtfertigten Eintragungen, die ihre wirtschaftliche Tätigkeit beeinträchtigen könnten, wird nach der Konzeption der Richtlinie nicht erst durch die Gerichte, sondern bereits durch die Eintragungsbehörde gewährleistet (vgl. EuGH Slg. 1998, I-5507, Rn. 21 - Canon; Slg. 2003, I-03793, Rn. 59 - Libertel).

2. Das vorliegende Verfahren unterscheidet sich von dem zu der Marke „SCHWABENPOST“ vorgelegten Vorabentscheidungsersuchen des Gerichts (vgl. BPatG 29 W (pat) 13/06) dadurch, dass sich die uneinheitliche Prüfungspraxis beim selben Anmelder auswirkt. Nach Überzeugung des Senats muss der Grundsatz der Chancengleichheit nicht nur für die Wettbewerber untereinander bestehen, sondern auch für einen Antragsteller, der seine wirtschaftlichen Aktivitäten durch eine Markenfamilie schützen will. Denn auch er braucht für deren Benutzung und Durchsetzung und zur Absicherung seiner Investitionen Gewissheit über den Schutzzumfang seiner Markenrechte. Nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin sind insgesamt noch 14 Anmeldungen entsprechend gebildeter Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt anhängig, davon vier im Beschwerdeverfahren vor dem erkennenden Senat. Die Beantwortung dieses Vorabentscheidungsersuchens wird in den genannten Verfahren für die Entscheidung des Senats ausschlaggebend sein.

3. Aus der Verpflichtung der Eintragungsbehörde zum verwaltungsmäßigen Handeln und zu einer strengen und vollständigen Prüfung der Eintragungshindernisse folgt, dass die Eintragungsbehörde im Rahmen der Tatsachenermittlung ihre bisherige Prüfungspraxis mit einzubeziehen hat. Nur auf dieser Grundlage kann sie feststellen, ob sich im Einzelfall die Umstände im Vergleich zu den Voreintragungen und Zurückweisungen von identischen oder vergleichbar ähnlichen Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen in einer Weise geändert haben, die eine abweichende Entscheidung rechtfertigt. Ergibt sich hingegen keine Veränderung der tatsächlichen oder der rechtlichen Verhältnisse, kann die Eintragungsbehörde zu keinem anderen Ergebnis gelangen als in ihren Vorentscheidungen. Die Konsistenz der Entscheidungspraxis muss daher im gerichtlichen Verfahren der Überprüfung zugänglich sein. Insoweit handelt es sich nämlich um nichts anderes als die Umsetzung des Wortlauts von Artikel 3 Abs. 1 lit b) und c) RL 89/104/EWG. Daher darf das Gericht im Lichte des auch im Gemeinschaftsrecht geltenden allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes (vgl. EuGH Slg. 2005, I-09981, Rn. 74/76 - Mangold) die schlüssig vorgetragene Rüge einer willkürlichen



Prüfungspraxis und damit einer wettbewerbsverzerrenden Ungleichbehandlung nicht übersehen, sondern ist gehalten, die Grundsätze des Binnenmarktes in dem Sinne zu berücksichtigen, dass die Chancengleichheit im Wettbewerb gewahrt ist. Für den Senat resultiert daraus die Pflicht, die Vorentscheidungen der Eintragungsbehörde im Rahmen der Tatsachenermittlung mit einzubeziehen, wenn einerseits von einer erheblichen Anzahl identischer oder vergleichbarer Zeichen auszugehen ist, und andererseits der Vorwurf der Willkür erhoben ist und sich konkrete Anhaltspunkte für eine uneinheitliche Amtspraxis ergeben. Dabei können vereinzelte oder sehr wenige von einer bestehenden Entscheidungspraxis abweichende Entscheidungen die Annahme einer ungleichen oder willkürlichen Amtspraxis nicht rechtfertigen (vgl. BPatG 29 W (pat) 228/04 vom 12. September 2007 - Deluxe Television).

4. Die oben angeführten 45 Eintragungen sind sowohl im Hinblick auf das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis als auch die Art der grafischen Gestaltung und der Zeichenbildung mit den verfahrensgegenständlichen Marken vergleichbar. 15 Eintragungen erfolgten vor der Zurückweisung der hier in Rede stehenden Anmeldungen, weitere 30 Marken wurden nach Erlass der Zurückweisungsbeschlüsse eingetragen. Die ermittelten Zurückweisungen von Kombinationsmarken anderer Anmelder mit dem Bestandteil „Volks“ im Zeitraum von 2003 bis 2006 betreffen nur in zwei Fällen Wort-/Bildmarken. Bei den übrigen Marken handelt es sich um reine Wortmarken, die mit den verfahrensgegenständlichen Zeichen nicht ohne weiteres vergleichbar sind.

5. Den angefochtenen Beschlüssen und dem schriftlichen und mündlichen Vorbringen des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts lässt sich nicht entnehmen, welche Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse in den hier zu beurteilenden Verfahren für die Abweichung von der vorangegangenen und der nachfolgenden Eintragungspraxis ursächlich war. Es ist auch nicht erkennbar, nach welchen, für die Markenstellen einheitlich geltenden Vorgaben, die über 40 Anmeldungen der Beschwerdeführerin innerhalb eines Zeitraums

von drei Jahren eingetragen oder zurückgewiesen wurden. Die Annahme der Willkür ist damit nicht auszuschließen, so dass die Entscheidung allein wegen der sachlich nicht begründeten Abweichung von einer bestehenden Eintragungspraxis aufzuheben wäre. Denn eine Ungleichbehandlung ohne jeden Anhaltspunkt für ihre Rechtfertigung ist objektiv als Willkür und damit als eine besonders schwere Verletzung des Gebots der Rechtssicherheit und der gleichen Chancen im Wettbewerb einzuordnen.

6. Für den Senat ergibt sich aus dem Vorbringen des Deutschen Patent- und Markenamts, dass dieses es versäumt hat, die gebotene sorgfältige und strenge Prüfung der Schutzhindernisse des Artikel 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG auch auf die Vorentscheidungen zu erstrecken. Folglich fehlt es an einem einheitlichen Prüfungsmaßstab, der die Einhaltung der Grundsätze des Binnenmarktes, nämlich die Gleichheit der Wettbewerbschancen gewährleistet. Im siebten Erwägungsgrund verlangt die Richtlinie 89/104/EWG ausdrücklich, dass die mit der Angleichung verfolgten Ziele voraussetzen, dass für den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen zu gelten haben. Zu diesem Zweck solle eine Beispielliste der Zeichen erstellt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und die somit eine Marke darstellen können. Denn die Gleichheit der Bedingungen und damit gleicher Wettbewerbschancen könne nur erreicht werden, wenn die nationalen Eintragungsbehörden aller Mitgliedstaaten eine vergleichbar stringente Prüfungspraxis verfolgten. Dieser Vorgabe hatte das Deutsche Patent- und Markenamt mit der Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen vom 27. Oktober 1995 (BIPMZ 1995, 378 ff.) Rechnung getragen und damit die Gewährleistung eines unverfälschten Wettbewerbs formell abgesichert.

Diese in der Richtlinie aufgestellte Anforderung ist jedoch nicht erfüllt, wenn jede Markenmeldung als Einzelfall behandelt wird, wie dies die jetzt geltende Richtlinie für die Prüfung von Markenmeldungen vom 13. Juni 2005 vorsieht

(BIPMZ 2005, 245, 252). Das Postulat einer einheitlichen Prüfungspraxis im Interesse der Rechtssicherheit (Richtlinie Markenmeldungen vom 27. Oktober 1995, Ziff. III. 4. a) wurde 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.“ Wie sich aus den schriftlichen und mündlichen Ausführungen des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts im Verfahren ergibt, ist die Einbeziehung vorangegangener Eintragungen und Zurückweisungen zur Herstellung einer einheitlichen Prüfungspraxis und Vermeidung willkürlicher Entscheidungen auch nicht durch sonstige, allgemein festgelegte und für die Markenprüferinnen und -prüfer verbindliche Regelungen sichergestellt.

7. Mit dieser Vorgehensweise verstößt das Deutsche Patent- und Markenamt gegen die Grundsätze der ordnungsgemäßen Verwaltung. Das Amt ist als Verwaltungsbehörde nach Maßgabe gesetzlicher Ermächtigung im Interesse rechtssicherer, praktikabler und gleichmäßiger Anwendung grundsätzlich zum typisierenden und pauschalierenden Vollzug berechtigt und verpflichtet (vgl. Osterloh in: Sachs, Grundgesetz, 4. Aufl. 2007, Art. 3 Rn. 112). Daraus sowie aus dem allgemeinen Gleichheitssatz, der auch ein allgemeiner Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts ist (vgl. EuGH Slg. 2005, I-09981, Rn. 74/76 - Mangold), ergibt sich der Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung, der eine sachlich unbegründete Abweichung von einer bisher geübten Praxis im Einzelfall verbietet, nicht jedoch deren generelle Änderung für die Zukunft (vgl. Osterloh, a. a. O., Rn. 119). Es ist Aufgabe der Verwaltungsbehörde, 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 (vgl. Huber, Peter M., Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl. 1997, S. 129; Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 14. Aufl. 2002, § 7 Rn 29 f.). Daher muss die erforderliche Gewährleistung einer die Chancengleichheit im Wettbewerb wahren- den Anwendung des Artikel 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG durch eine Konkretisierung

erfolgen, die für die im Zuständigkeitsbereich der Behörde liegenden Entscheidungen einheitlich ist. Die Handlungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind als Handlungen einer einheitlichen Behörde anzusehen und nicht als Entscheidungen einzelner unabhängiger Spruchkörper, deren konstitutionelle Uneinheitlichkeit im Wesen der Rechtsprechung liegt. Daraus folgt, dass die Prüferinnen und Prüfer des Deutschen Patent- und Markenamts bei der Wahrnehmung der Aufgaben einer Markenstelle nach § 56 Abs. 2 Satz 2 und 3 MarkenG in der Entscheidung nicht frei sind, sondern sich an Vorgaben der nach dem Gesetz für die Erteilung von Marken zuständigen Behörde zu orientieren haben. Dies entspricht auch der Feststellung im ersten Leitsatz des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts, das Anlass zur Schaffung des Bundespatentgerichts gab: „Die Tätigkeit des Deutschen Patentamts in beiden Instanzen ist als Verwaltungstätigkeit anzusehen“ (vgl. BVerwGE 8, 350 ff.; GRUR 1959, 435 ff. - Entscheidungen des Deutschen Patentamts - Verwaltungsrechtsweg). Die Verwaltung ist daher gehalten, die Ausfüllung der auslegungsbedürftigen Rechtsbegriffe „Unterscheidungskraft“ und „beschreibende Angabe“ im Sinne des Artikel 3 Abs. 1 lit. b) und c) RL 89/104/EWG anhand gruppenmäßiger Fallgestaltungen klar, einleuchtend und nachvollziehbar zu gestalten, so dass sich daraus für die Anmelder und Wettbewerber eine nachvollziehbare und vorhersehbare Behördenpraxis erkennen lässt. Diese Verpflichtung zu einer einheitlichen Prüfungspraxis ergibt sich aus dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung. Sie ist daher auch durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Unmaßgeblichkeit von Voreintragungen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft für die Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht entfallen (vgl. EuGH, Slg. 2004, I-01725, Rn. 59 ff. - Henkel).

8. Die uneinheitliche Prüfungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts sowie die fehlende Begründung für von vorangegangenen Eintragungen abweichende Entscheidungen können nicht dazu führen, dass das Gericht im Rahmen seiner eigenen Amtsermittlung bei begründeten Anhaltspunkten für eine Ungleichbehandlung alle Voreintragungen auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüft. Andererseits kann es aber auch nicht damit sein Bewenden haben, dass die Uneinheit-

lichkeit der Prüfungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts keiner Überprüfung unterliegt.

In den zu entscheidenden Verfahren möchte das Gericht daher aus den genannten Gründen die Voreintragungen - wenn auch nicht im Einzelnen überprüfen - so doch einbeziehen. Der Senat verkennt insoweit nicht, dass der Anspruch auf Eintragung einer Marke bei bestehenden Schutzhindernissen nach Artikel 3 Abs. 1 lit. b) und/oder c) RL 89/104/EWG nicht verwirklicht werden kann, selbst wenn vorher identische oder vergleichbare Zeichen zu Unrecht eingetragen worden sind. Das Legalitätsprinzip gewährt nämlich keinen Anspruch auf Fortführung einer als gesetzeswidrig erkannten Verwaltungspraxis (vgl. BVerfG, 1 BvR 707/85, Beschluss v. 7. August 1985). Allerdings erscheint dem Senat eine Einbeziehung der Voreintragungen zum Zwecke der Prüfung der Einheitlichkeit der amtlichen Prüfungspraxis unverzichtbar. Insbesondere erschließt sich dem Senat nicht, aus welchen Gründen die hier streitgegenständlichen Zeichen einer anderen Sachverhalts- oder Tatsachenwürdigung unterliegen sollten als die vorangegangenen registrierten Zeichen. Bei den hier zu beurteilenden Marken **Volks.Handy**, **Volks.Camcorder** und **Volks.Kredit** handelt es sich bereits aufgrund der grafischen Ausgestaltung jedenfalls nicht um Zeichen, die von vorneherein und offensichtlich schutzunfähig sind, wie es z. B. das Wort „Buch“ für Druckereierzeugnisse wäre. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die Beschwerdeführerin die zu ihren Gunsten eingetragenen Marken nach den Feststellungen des Senats bereits in erheblichem Umfang im Markt benutzt und als Markenfamilie eingeführt hat. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich die Eintragungspraxis des Amtes bereits unmittelbar auf die Wahrnehmung der Verkehrskreise entsprechend gebildeter Zeichen ausgewirkt hat.

9. Das Interesse der Wettbewerber an einer ungehinderten Verwendung der genannten Zeichen ist durch die verfahrensgegenständlichen Zurückweisungen weniger stark betroffen als das Interesse der Allgemeinheit an einer die Rechtssicherheit wahrenen einheitlichen Eintragungspraxis. Dies gilt insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass die einheitliche Prüfung der Markenmeldungen anhand verbindlicher Kriterien durch das Deutsche Patent- und Markenamt nicht sichergestellt ist, solange das Amt an dem in der Richtlinie vom 13. Juni 2005 dargelegten Grundsatz der ausschließlich einzelfallbezogenen Prüfung festhält.

10. Der Umstand, dass das Deutsche Patent- und Markenamt pro Jahr rund 80.000 Marken auf ihre Schutzfähigkeit zu prüfen hat, kann nicht zu einer Lösung vom Prinzip der Wahrung der Chancen- und Wettbewerbsgleichheit führen. Sich aus der Quantität ergebenden Problemen muss durch entsprechende organisatorische Maßnahmen begegnet werden. Darüber hinaus hat die staatliche Verwaltung auch in vielen anderen Bereichen, wie z. B. der Steuerverwaltung und im Bereich des Sozialwesens in großer Zahl Verwaltungsakte zu erlassen, die ebenfalls auf der Grundlage von konkretisierungsbedürftigen Vorschriften und damit einhergehenden Richtlinien ergehen. Die vom Präsidenten des Amtes vorgetragene Übung einer im Wesentlichen von der Initiative des einzelnen Prüfers abhängigen internen Abstimmung in Form mündlicher Absprachen oder Einzelzuweisungen von Verfahren an bestimmte Prüfer hat in den vorliegenden Verfahren jedenfalls nicht zur Herstellung der notwendigen Einheitlichkeit geführt. Auch die Schaffung eines besonderen Verfahrensablaufs für Serienmeldungen entbindet das Amt nicht von der Pflicht auf eine einheitliche Behandlung hinzuwirken. Denn das Gebot der einheitlichen Prüfungspraxis gilt grundsätzlich für alle vergleichbaren Anmeldungen, unabhängig davon, ob sie von demselben oder von verschiedenen Antragstellern eingereicht werden. Nach den Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamts ist es außerdem mit Hilfe des amtsinternen elektronischen Datenverarbeitungssystems auch ohne ausdrücklichen Hinweis des Anmelders ohne weiteres möglich, anhängige Parallelverfahren zu ermitteln.

11. Für den Senat begründet der Verstoß gegen das Gebot der einheitlichen Prüfungspraxis einen Anspruch auf Registrierung der verfahrensgegenständlichen Zeichen. Nach der Überzeugung des Senats kann die von den Markenanmeldern häufig beklagte Verzerrung des Wettbewerbs durch eine uneinheitliche Prüfungspraxis nur verhindert und die Gleichheit der Wettbewerbschancen beim Erwerb von Markenrechten nur hergestellt werden, wenn bei der gerichtlichen Überprüfung der behördlichen Entscheidung in größerem Umfang als bisher der Gesichtspunkt einer möglichen willkürlichen Ungleichbehandlung mit einbezogen wird.

12. Eine Ungleichbehandlung ergibt sich auch im Hinblick auf die Prüfungspraxis in anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und in Bezug auf die Gemeinschaftsmarke. So hat beispielsweise das Patentamt des Vereinigten Königreichs detaillierte Handreichungen für die Prüfung von Markenmeldungen ausgearbeitet, die im Internet allgemein zugänglich sind (vgl. UKIPO, Manual of trade marks practice - <http://www.ipo.gov.uk/tm/t-decisionmaking/t-law/t-law-manual.htm>). Bereits in der Einleitung wird als Zielsetzung eine möglichst einheitliche Rechtsanwendung postuliert: „The purpose of these instructions is to give details on Examination team procedures and to ensure consistent and uniform working procedures are adopted. [...] It is essential that all Examination teams follow these procedures to ensure consistency and there should be no deviation from these procedures unless there are compelling reasons.“ Die Beurteilung einer Markenmeldung ist danach kein „für sich gesondert zu beurteilender Einzelfall“, wie die Richtlinie des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2005 dies vorgibt (BIPMZ 2005, 245, 252).

Auch für die Prüfung der Schutzfähigkeit von Gemeinschaftsmarken gibt es ausführliche Richtlinien, die zur Zeit überarbeitet werden und daher nur im Entwurf vorliegen (vgl. Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) - <http://oami.europa.eu/de/mark/marque/direc.htm>). Darin werden neben allgemeinen Prinzipien Beispielfälle zur Klassifikation, zu absoluten Schutzhindernissen, Kollektivmarken

etc. aufgeführt. Auf diese Weise werden Voreintragungen miteinbezogen. Für die Beurteilung von Markenmeldungen im Vereinigten Königreich und für die Gemeinschaftsmarken gilt somit ein anderer Prüfungsmaßstab als in Deutschland. An diesen präzisen Prüfungsgrundvoraussetzungen zeigt sich, dass in der Praxis allein zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt einerseits und Deutschland andererseits rechtlich erhebliche Unterschiede bei der Prüfung von Marken bestehen. Diese divergierende Prüfungspraxis wirkt der Harmonisierung im Binnenmarkt im Hinblick auf eine Gleichheit der Wettbewerbschancen entgegen.

C. An der Entscheidung über die Schutzzfähigkeit der beanspruchten Zeichen unter Einbeziehung der Voreintragungen sieht sich der Senat jedoch gehindert.

1. Dies zum einen durch die ständige Rechtsprechung der nationalen Gerichte, wonach grundsätzlich keine Bindung an Voreintragungen besteht und jedes Verfahren nach den Grundsätzen der Beurteilung als Einzelfall zu erfolgen hat (BGH GRUR 1989, 420, 421 - KSÜD; GRUR 1995, 410, 411 - TURBO; GRUR 1997, 527, 529 - Autofelge; BPatG GRUR 2007, 333, 336 - Papaya).

2. Auch aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu den Gemeinschaftsmarken sieht der Senat bisher keine Möglichkeit, eine Entscheidungspraxis der Verwaltungsbehörde zu berücksichtigen. Danach ist die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern allein auf der Grundlage der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (EG) Nr. 40/94 durch den Gemeinschaftsrichter zu beurteilen, nicht auf der Grundlage der Entscheidungspraxis durch das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (vgl. EuGH Slg. 2005, I-07975, Rn. 47 - BioID; Slg. 2006, I-00551, Rn. 48 - Standbeutel) oder der Registrierung in einem nationalen Register (vgl. EuGH, Rs. C-238/06P, Rn. 68 - Develey). Der Gerichtshof geht bei der Eintragung eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 davon aus, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes



für den Binnenmarkt gebundene Entscheidungen und keine Ermessensentscheidungen sind. Unabhängig davon, dass der unionsrechtliche Begriff des Ermessens weiter ist als der deutsche und der Gerichtshof darunter sowohl das rechtsfolgenorientierte Ermessen des deutschen Verwaltungsrechts als auch den tatbestandsbezogenen Beurteilungsspielraum versteht (vgl. Huber, Peter M., *Recht der Europäischen Integration*, 2. Aufl. 2002, § 20 Rn. 24), steht damit fest, dass der Gerichtshof auch auf der Tatbestandsseite keine (Beurteilungs- oder Prognose-)Spielräume des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt sieht. Angesichts des dem Unionsrecht zukommenden Anwendungsvorrangs sowie der Konvergenz wesentlicher verwaltungsrechtlicher Institute mit unionsrechtlichem Hintergrund (siehe etwa zum Amtshaftungsrecht EuGH Slg. 1996, I-01029, Rn. 42 - *Brasserie du Pêcheur und Factortame*) ist im Hinblick auf den Umstand, dass auch § 8 MarkenG auf einer Richtlinie der EG beruht, im nationalen Recht bisher davon auszugehen, dass es sich bei den Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamts um gebundene Entscheidungen handelt, die im vollen Umfang der Prüfung durch das Bundespatentgericht unterliegen. Das Markengesetz hat die Richtlinie 89/104/EWG umgesetzt und folgt ihren Vorgaben. Die in Artikel 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG zwingend vorzusehenden Versagungsgründe finden sich in § 3 und § 8 MarkenG. Die vorgenannten Entscheidungen des Gerichtshofs haben sich aber bislang nicht mit der Frage des Ausschlusses von Willkür und einer insoweit bestehenden Bindung an die Vorentscheidungen befasst. Soweit der Gerichtshof nach bisheriger Rechtsprechung betont, dass Markeneintragungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union für die Beurteilung der Schutzfähigkeit angemeldeter Marken nie maßgeblich sein können (vgl. EuGH, Slg. 2004, I-01725, Rn. 59 ff. - *Henkel*), betrifft dies nicht das sich vorliegend stellende Problem der Einheitlichkeit des Handelns innerhalb einer Eintragungsbehörde.

3. Nach dieser Rechtsprechung entscheidet das Gericht bei vollständiger Überprüfung des Sachverhalts und der Rechtsgründe von sich aus erneut über die Eintragbarkeit des Zeichens. Vorentscheidungen können im Beschwerdeverfahren vor dem nationalen Gericht nicht einbezogen werden. Daher wird Beschwerdefüh-

ern, die eine Diskriminierung rügen, weil die Behörde andere identische oder vergleichbare Zeichen registriert habe, in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts stets folgendes Argument entgegengehalten:

*„Soweit sich die Anmelderin vor der Markenstelle auf ihrer Meinung nach vergleichbare in Deutschland eingetragene Marken mit dem Zeichen ... beruft, wurde bereits in dem angefochtenen Beschluss (der nationalen Behörde) zutreffend darauf hingewiesen, dass Voreintragungen identischer oder vergleichbarer Marken für die Beurteilung der Schutzfähigkeit nachträglich angemeldeter Marken durch das Deutsche Patent- und Markenamt bzw. das Bundespatentgericht keinerlei verbindliche Bedeutung haben. ...Im übrigen besteht aus der Tatsache von Voreintragungen zu Unrecht eingetragener Marken kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht“* (vgl. z. B. BPatG 24 W (pat) 122/06 - hot edition).

4. Im vorliegenden Verfahren müssten die Zeichen daher vom Senat für nicht schutzfähig gehalten und die Beschwerden zurückgewiesen werden. Denn bei den Wortbestandteilen handelt es sich jedenfalls hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, die mit den Wörtern „Handy, Camcorder, Kredit“ unmittelbar beschrieben werden, um nichts anderes als die schutzunfähige Verbindung zweier beschreibender Angaben. Die grafische Gestaltung in den gängigen Farben Rot, Weiß und Schwarz bewegt sich im Rahmen werbeüblicher Aufmachungen und ist daher für sich allein nicht geeignet, die Schutzfähigkeit der Zeichen zu begründen. Nach der oben genannten Rechtsprechung ergäbe sich daher eine Zurückweisung der Beschwerde ohne Berücksichtigung und Einbeziehung des Vorbringens der Anmelderin, dass die uneinheitliche Entscheidungspraxis des Amtes sie willkürlich benachteilige.

5. Die markenrechtliche Literatur in Deutschland folgt überwiegend der oben dargelegten Rechtsprechung (vgl. Ekey/Klippel, Markenrecht, 2003, § 8 Rn. 35 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Auflage 2003, § 8 Rn. 29 ff.; Ströbele/Hacker, 8. Auflage 2006, § 8 Rn. 25 ff.). Die deutsche Anmelderschaft hat vereinzelt gefor-

dert, dass das Deutsche Patent- und Markenamt aus Gründen des Vertrauensschutzes bei der Ermittlung der entscheidungserheblichen Tatsachen auch einschlägige Voreintragungen mit berücksichtigen müsse (vgl. Kenziur, Der Vertrauensschutz des Markenmelders, Markenartikel 1989, 234 ff.; Brauer, „Überwirkender“ Vertrauensschutz beim Markentransfer im Markenrecht, GRUR 1991, 574 ff.; Sendrowski, Blauer Brief per Schwabenpost, GRUR 2007, S. 841 ff.). Kritisiert wird die Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts außerdem unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten, weil die Ungleichbehandlung und die damit verbundene Wettbewerbsfreiheit die Anmelder in ihrem Recht auf Berufsfreiheit verletze (vgl. Kühling, Ungleichbehandlung beim Markenschutz, GRUR 2007, 849 ff.).

D. Der Senat zieht die von ihm unter B. aufgezeigte Lösung des Verfahrens aus folgenden Gründen vor:

1. Nach dieser nationalen und gemeinschaftsrechtlichen Rechtsprechung kann das Gericht lediglich die bei ihm anhängige Beschwerde durch eine Einzelfallentscheidung korrigieren, sofern es Tatsachen anders ermittelt als die Verwaltungsbehörde oder rechtlich zu einem anderen Ergebnis kommt. Dies berücksichtigt nicht, dass nur ein geringer Prozentsatz der Entscheidungen im Rahmen des Beschwerdeverfahrens zu den Gerichten kommt. Die weit überwiegende Zahl der Entscheidungen wird durch das Deutsche Patent- und Markenamt als nationale Verwaltungsbehörde getroffen, das seinerseits die Gleichheit der Wettbewerbschancen gewährleisten muss. Im Jahr 2006 wurden beim Deutschen Patent- und Markenamt 72.321 nationale Markenmeldungen und 7.998 Anträge auf Schutzbewilligung für international registrierte Marken eingereicht, 51.124 nationale Marken wurden eingetragen und 7.574 international registrierten Marken vollständig oder teilweise Schutz bewilligt (DPMA-Statistik 2006, BIPMZ 2007, 124, 125). Erkennt das Gericht in der Entscheidungspraxis der Verwaltungsbehörde durch widersprüchliche Eintragungen bzw. Zurückweisungen eine Verzerrung des Wett-

bewerbs, kann es diese entsprechend der dargestellten bisherigen Rechtsprechung nicht beheben.

2. In der Regel werden die von den Anmeldern angeführten Voreintragungen nicht einmal daraufhin überprüft, ob sie überhaupt vergleichbar waren und zwar unabhängig davon, ob es sich um eigene Marken oder Eintragungen zu Gunsten eines Wettbewerbers handelt. Mit dem Grundsatz, dass es „keine Gleichheit im Unrecht“ gibt, wird vielmehr implizit die Feststellung getroffen, die zuvor eingetragenen Marken seien zu Unrecht eingetragen worden. Das Gesetz sieht für derartige Feststellungen lediglich ein eigenes Lösungsverfahren auf Antrag eines Dritten vor.

3. Eine Selbstregulierung des Marktes findet entgegen der ursprünglichen Intention des nationalen Gesetzgebers nicht statt. Die Vorstellung, dass durch das freie Spiel der Kräfte auf dem Markt zu Unrecht eingetragene Marken durch Lösungsanträge von Seiten der nicht zu Markenschutz gelangten Konkurrenten beseitigt würden, hat sich bisher nicht bestätigt. In der vorliegenden Konstellation der Ungleichbehandlung eines einzelnen Anmelders ist sie völlig fernliegend. Denn der betroffene Anmelder hat naturgemäß kein Interesse an der Löschung der zu seinen Gunsten erfolgten Voreintragungen, während die Wettbewerber angesichts der Widersprüchlichkeit der Amtspraxis regelmäßig das Kostenrisiko scheuen werden. Gem. § 50 Abs. 1 MarkenG wird eine Marke, sofern ihr absolute Schutzhindernisse entgegenstehen, ausschließlich auf Antrag gelöscht. Sie kann daher nur auf Antrag eines Dritten in einem Popularverfahren aus dem Register entfernt werden. Beim Deutschen Patent- und Markenamt geht nach den veröffentlichten Angaben des Amtes jährlich nur eine - gemessen an der Zahl der Eintragungen - geringe Zahl von Anträgen auf Löschung von Marken ein, die von Konkurrenten oder sonstigen Dritten gestellt werden. Im Jahr 2006 sind insgesamt 240 Anträge, im Jahr 2007 bisher (Stichtag: 1. November 2007) 233 derartige Anträge auf Löschung wegen allgemeiner Schutzhindernisse gestellt worden. Damit werden weniger als 1 % aller eingetragenen Marken angegriffen. Darüber hinaus wird den Lösungsantragstellern das Kostenrisiko aufgebürdet, die Bereinigung

des Registers von rechtswidrigen Eintragungen zu initiieren. Nach nationalem Recht trägt nämlich grundsätzlich der Löschantragsteller seine Verfahrenskosten, auch wenn die Eintragung durch die Behörde zu Unrecht vorgenommen worden war und sein Antrag erfolgreich ist (vgl. § 63 Abs. 1 MarkenG). Ein Regulierungsinstrument, das einen Verzicht auf die Berücksichtigung von Voreintragungen rechtfertigt, kann das Lösungsverfahren in seiner bisherigen Ausgestaltung damit nicht sein.

4. Der Verwaltungsbehörde selbst ist die Bereinigung des Registers bei einer rechtswidrigen Eintragung - außer in Fällen der Bösgläubigkeit der Anmeldung - verwehrt. Nach nationalem Recht erfasst gem. § 50 Abs. 3 MarkenG die Löschung von Amts wegen nicht die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG. Findet sich daher kein Antragsteller, der auf seine Kosten ein Amtslösungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG initiiert, dann bleiben auf diese Weise zu Unrecht eingetragene Marken im Register, ohne dass für die Wettbewerber erkennbar wäre, ob sie dort zu Recht oder zu Unrecht ein faktisches Monopol bilden. Die Reinheit des Registers zur Sicherung der Chancengleichheit im Wettbewerb ist jedoch Staatsaufgabe und damit Aufgabe zur Erreichung des harmonisierten Markenrechts.

5. Aufgrund der oben vorgetragenen Rechtsprechungspraxis ist es dem Gericht unmöglich, eine Prüfung auf Willkürakte der Behörde vorzunehmen. Es wird die wirksame Kontrolle einer ungleichen Behördenpraxis im Bereich gesetzgebender Verwaltung verhindert. Aufgrund des Nichteinbeziehens von Vorentscheidungen entsteht nach Ansicht des Senats eine Situation, die zu einer Auslöschung bzw. zum Leerlauf des Grundsatzes der Chancengleichheit im Wettbewerb führt. Zu einer solchen Praxis kann es vor allem dann kommen, wenn die einzelnen Entscheidungen von verschiedenen Beamten getroffen werden und keine wirksamen Vorkehrungen für die Wahrung der Einheitlichkeit getroffen worden sind. Es kommt hinzu, dass die (fehlerhaften) begünstigenden Entscheidungen in der Regel unbegründet bleiben und nur in Ausnahmefällen einer gerichtli-

chen Kontrolle zugeführt werden. Erweist sich dann eine ablehnende Entscheidung vor Gericht als fehlerfrei, bleiben die begünstigenden Vorentscheidungen und damit die insgesamt ungleiche Praxis außer Betracht. Die Gerichtsentscheidung hindert die Behörde nicht einmal daran, auch in Zukunft fehlerhafte begünstigende Entscheidungen zu treffen und damit die ungleiche Rechtsanwendung zu perpetuieren. Blicke es dabei, wäre die Rechtsanwendungsgleichheit, die sich bei gebundenen Verwaltungsentscheidungen in der Anwendung des Gesetzes als Wahrung des Gleichheitssatzes realisiert, nicht mehr hinreichend gewährleistet (vgl. Kühling, GRUR 2007, 849, 851).

6. Auslegungsbedarf besteht für das Gericht insoweit, als die Vorgaben der Richtlinie 89/104/EWG, wonach die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten Listen zur Sachbehandlung erstellen sollen, von einigen Behörden, z. B. dem Patentamt des Vereinigten Königreichs eingehalten werden. Hingegen erfüllt das Deutsche Patent- und Markenamt mit der Richtlinie aus dem Jahr 2005 diese Vorgaben nicht. Damit ist eine einheitliche Vorgehensweise in der Art der Bearbeitung der Schutzersuchen der verschiedenen nationalen Behörden nicht gewahrt. Insofern sieht der Senat eine durch den Gerichtshof im Wege der Auslegung von Artikel 3 RL 89/104/EWG zu schließende Lücke. Die Frage, ob auch die aus einer Eintragungs- und Prüfungspraxis resultierende Verhinderung der Chancengleichheit der Wettbewerber am Markt und damit eine Verzerrung des Wettbewerbs als im Lichte des Allgemeininteresses in die Prüfung einer Eintragung nach Artikel 3 Abs. 1 RL 89/104/EWG mit einzubeziehen ist und damit auch von den nationalen Behörden und Gerichten, im Speziellen hier § 3 und § 8 MarkenG harmonisiert anzuwenden ist, stellt sich dem Gericht bei der Entscheidung. Dies erscheint dem Senat insbesondere auch deshalb als der Auslegung bedürftig, als der Präsident der Beschwerdekammern beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt für die dort ergangenen Entscheidungen - trotz einer stringenten Prüfungspraxis aufgrund der oben dargestellten Vorgaben - von Folgendem ausgeht: „In the trade mark law there is always an element of subjectivity, whether you like it or not“ (vgl.

<http://oami.europa.eu/en/office/newsletter/newsletter0710.htm> - Alicante News vom Oktober 2007).

Die offenen Vorlagefragen sind daher für den Ausgang der Verfahren entscheidend.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI